

PATENTE DE INVENCION MECANICA

Norma Aplicable: Artículo 72 de la Ley 19.039; Ley N° 21.355.

Solicitud de Patente 201901880	
Registro N° 62.504	
Medio de transporte terrestre de peces vivos.	
Solicitante y Titular:	TRANSPORTES FISHCARE SPA.
Demandante Paternidad de Patente:	TRANSPORTES PRAMBS SPA.
Demanda de Paternidad de Invención	
Invenciones de Servicio	
Excepción de Incompetencia	
Tribunal Competente	
Aplicación de la Ley 21.355 para demandas previas a su vigencia	
TDPI Revoca	

Con fecha 7 de enero del año 2022, la sociedad Transportes Fishcare S.P.A. titular de la patente Registro N° 62.504 para “Medio de transporte terrestre de peces vivos” con vigencia de veinte años desde su presentación nacional, fue demandada por Transportes Prambbs Spa, alegando la titularidad del registro señalando que la patente habría sido desarrollada en el marco de una “invención en servicio”, regulada por el Título VI, artículos 68 a 72 de la Ley N° 19.039.

En el curso de la tramitación en primera instancia el titular de la patente interpuso una excepción de incompetencia absoluta, a la que se dio tramitación incidental.

La resolución del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de fecha 09 de noviembre del año 2022, ratificó que la acción deducida tenía la naturaleza de una invención de servicios, declarándose en definitiva incompetente para conocer la demanda de paternidad de invención.

Respecto de la declaración de incompetencia, la demandante interpuso un recurso de apelación, argumentado que la resolución recurrida le resultaba agravante y contraria a derecho, conforme a lo establecido en el artículo 72 de la ley 19.039 y lo resuelto por la Excm. Corte Suprema respecto de la causa Rol 2402-2018 (Rol TDPI N° 000214-2018), que ratificó lo resuelto por el Tribunal de Propiedad Industrial y determinó que el órgano competente para conocer -en la época de la presentación de la demanda- las acciones de paternidad de invención como primera instancia era precisamente el INAPI.

Luego de la vista de la causa el TDPI por sentencia de fecha 23 de abril del año 2024, resolvió revocar la resolución de primera instancia, señalando en lo atingente lo siguiente:

“() si bien Ley N° 21.355, derogó el literal a) del artículo 50 de la Ley 19.039, vigente en ese momento, en cuanto disponía “Procederá la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de las causales siguientes: a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario” y creó la acción de usurpación de patentes, sometiendo el asunto a la competencia de los Tribunales Ordinarios de Justicia y lo propio, en el ámbito de la competencia, dio la atribución a los Tribunales Ordinarios conforme la modificación que introdujo al artículo 72 de la Ley del ramo; el asunto es que la referida modificación legal entró en vigencia el día 9 de mayo del año 2022 y la demanda de autos fue presentada el 7 de enero del año 2022, con lo cual, las disposiciones procesales modificatorias no estaban vigentes al momento de la presentación de la demanda, por lo que, si bien las modificaciones procesales rigen in actum, no lo hacen antes de aquello, lo que cierra la discusión de esta causa puesto que la competencia del INAPI estaba fijada para conocer en primera instancia.”

Con estos antecedentes, el TDPI resuelve estimar atendibles los fundamentos del recurso de apelación y revocar la resolución apelada en cuanto el Instituto Nacional de Propiedad Industrial era efectivamente competente para conocer de la demanda invención de servicios interpuesta, debiendo continuar con la tramitación como en derecho correspondiera, conforme al procedimiento de oposición.

Respecto de esta resolución no se interpuso recurso alguno.

ROL TDPI N° 000053-2023
MAQ- CIM- PFR

AMTV- MAF.
15-05-2024