

## **Corte Suprema de Chile desechó recurso de casación en el fondo en contra de sentencia de Tribunal de Propiedad Industrial pronunciándose-inter alia- sobre nivel inventivo. (Diciembre 2010)**

Con fecha 18 de octubre de 2010, la Corte Suprema rechazó recurso de casación en el fondo interpuesto contra de sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que desestimó la oposición a la solicitud pedida por Sociedad Química y Minera de Chile S.A. y concedió patente para “Método y aparato para la producción de gránulos esféricos de sustancias corrosivas que subliman mediante una bruma fría y turbulenta producida por toberas de enfriamiento dispuestas a cierta distancia frente a correspondientes perforaciones distribuidas en una torre, y una corriente ascendente de aire”.

El recurso alegaba que los hechos de la causa fueron establecidos con desapego a las normas de la sana crítica y que el objeto de patente carecía de nivel inventivo.

La Corte sostuvo que la valoración de la prueba corresponde a los jueces de instancia y que, por tanto, no puede ser revisada por ella, a menos que la sentencia recurrida desatienda o no contenga razones lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, lo que no había sucedido en el caso.

A continuación la Corte hizo presente que el fallo recurrido, para determinar que la solicitud cumplía con los requisitos de novedad y nivel inventivo, expresó, que tratándose de NOVEDAD el análisis que corresponde realizar es un análisis de identidades, por lo que era insuficiente la existencia de un aparato semejante al descrito en la solicitud para atacar la solicitud por falta de este requisito. Agregó, en cuanto al NIVEL INVENTIVO, que tampoco a este respecto es suficiente la existencia en el arte previo de un invento semejante ya que, precisamente, se trata de medir la creatividad en relación a lo conocido y si las variaciones presentadas por la solicitud, no eran obvias o derivaban de manera evidente del estado de la técnica a juicio de una persona normalmente versada en la materia.

Asimismo, señaló la Corte que la práctica de un informe pericial con el propósito de determinar la presencia de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, es obligatorio al tenor del artículo 6º de la ley 19.039, por lo que también resulta razonable que los informes periciales sean ponderados por los jueces de la instancia al momento de resolver la controversia, añadiendo que la persona “normalmente versada en la materia” es, precisamente, el perito, por lo que no pueden los jueces revertir exclusivamente en base a su propio razonamiento las explicaciones técnicas vertidas en un informe pericial no controvertido por otros elementos de prueba.

Finalmente, la Corte hizo presente que las partes que tengan objeciones respecto de los informes periciales rendidos en un caso, y pretendan controvertirlos, pueden solicitar informes elaborados por peritos diversos a los ya designados, facultad expresamente contemplada en la Ley Chilena, que debe ejercerse ante los jueces de instancia y que en este caso el oponente no ejerció.

Sin perjuicio de los importantes alcances procesales de esta sentencia, lo más relevante es que por primera vez la Corte Suprema de Chile entra a pronunciarse sobre la manera en que debe analizarse el nivel inventivo.

Estudio Federico Villaseca defendió ante la Corte Suprema a la solicitante de la patente, parte que resulto vencedora.

Para mayor información puede contactar a Pamela Fitch [pfitch@villaseca.cl](mailto:pfitch@villaseca.cl)