

Santiago, veinte de enero de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en lo principal de su líbello don Cristóbal Porcio Honorato, en representación de los Sres. Lotería de Concepción, dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno; dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial que revocó la de primera instancia que acogió la solicitud de patente de invención, rechazándola en definitiva.

Segundo: Que el recurrente luego de hacer un análisis de la causa, afirma que los jueces vulneraron los artículos 33 y 35 de la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial, por cuanto una invención será considerada como “inventiva” cuando para una persona instruida en la materia técnica correspondiente, ésta no resultaría obvia ni derivaría de manera obvia de lo existente en el arte previo, que se encuentra determinado por todo aquello que se encontraba a disposición del público en una fecha anterior a la presentación de la solicitud de patente en Chile.

Explica que el sistema estaba capacitado para vender boletos minutos antes del sorteo, generando una gran ventaja económica y física, pues los boletos impresos antiguos ya no era necesario devolverlos físicamente, con los riesgos que significa en términos de seguridad.

Agrega que la patente de invención solicitada no es sino un sistema de impresión de boletos de lotería en dos etapas, que permite obtener un boleto con colorido, y al mismo tiempo obtener dicho boleto de lotería bajo demanda inmediata, en un punto de venta, cosa que el estado de la técnica disponible al año 2007, y en particular los documentos D3 y D4 (ya sea por sí solos o combinados) no permite, que son precisamente los documentos invocados por los sentenciadores.



También denuncia vulnerado por el fallo el artículo 16 de la Ley 19039 y el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que los tribunales apreciarán la fuerza probatoria del dictamen de peritos en conformidad a las reglas de la sana crítica. Señala que los sentenciadores, al apreciar la evidencia sometida a su conocimiento no pueden recurrir a elementos que no se encontraban disponibles a la fecha de la solicitud de patente en cuestión, ya que aquello resulta no sólo contrario a la Ley sino que ilógico.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso, se invalide el fallo recurrido y se dicte sentencia de reemplazo que accede a la solicitud de registro.

Tercero: Que el fallo de segunda instancia que revoca el de primera en lo que interesa al recurso refiere que “la utilización de un proceso de impresión definido como “de alta velocidad”, resultaría evidente para un experto en el arte teniendo en consideración que el documento D3 requiere la provisión instantánea de los boletos recién impresos, por lo cual resultaría evidente buscar la utilización de medios de impresión de alta velocidad. De forma similar, el hecho de utilizar medios de impresión con la capacidad de utilizar “una amplia gama de colores” resultaría igualmente evidente, pues las tecnologías asociadas con la impresión a color son ampliamente conocidas en el estado de la técnica, por lo que corresponde a una decisión de diseño que resultaría evidente para un experto en el arte. Por estos mismos motivos, el hecho de que los boletos estén hechos de un sustrato que es “adecuado” para la impresión a alta velocidad y a colores resultaría evidente para un experto en el arte en vista del documento D3, que describe la posibilidad de utilizar distintos tipos de papel de acuerdo a distintos tipos de impresión. La utilización de una impresora del tipo offset corresponde igualmente a una decisión de diseño que resultaría evidente para un experto en el arte, pues este tipo de impresoras eran ampliamente conocidas en el estado de la



técnica a la fecha de presentación de la solicitud. La provisión de un dispositivo de recepción de los boletos que han sido separados no muestra un efecto técnico particular que se relacione con el problema técnico planteado en la solicitud. Además, esta característica resultaría obvia para un experto en el arte en vista de D3 o D4, pues ambos documentos muestran dispositivos que tienen la capacidad de emitir una pluralidad de boletos separados. Así, los documentos D3 y D4 en forma combinada, afectan el nivel inventivo de la solicitud de autos.”, desatendiendo con ello lo previamente resuelto.

Cuarto: Que cabe primero examinar si la sentencia impugnada ha errado en la aplicación de alguna norma reguladora de la apreciación de la prueba rendida en esta causa, única forma en que podrían alterarse las conclusiones de hecho a las que arriba la sentencia recién transcrita.

Al respecto, además del nulo o escueto desarrollo de las infracciones que refiere en su arbitrio, el recurrente no denuncia la vulneración de un principio específico del artículo 16 de la ley de la especialidad, solo se denuncian ciertas conclusiones del fallo que no se comparten y de la tramitación de la causa ante el Tribunal de Propiedad Intelectual, lo que no permite entrar al análisis de la infracción a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, lo que como se dijo, es la única forma que esta Corte pueda modificar los hechos asentados en el fallo, lo que de suyo lleva al indefectible rechazo del libelo intentado.

Quinto: Que como lo ha dicho antes esta Corte, cuando *“el recurso no denuncia el quebrantamiento o desatención de alguna concreta regla integrante de la sana crítica, sino sólo hace una referencia genérica a los distintos tipos o grupos de principios o reglas que la componen”*, *“ni siquiera puede entrarse al estudio de la infracción acusada al citado artículo 16, pues ello supondría que esta Corte, o debería optar, según su criterio, por analizar alguna regla o principio*



especifico de la sana crítica que estime podría ser atingente al caso, sustituyendo la labor que sólo cabe al recurrente o, al contrario, analizar todas las reglas y principios de la sana crítica aceptados por la doctrina y reconocidas en esta materia y pertinentes al caso sub lite, alternativas ninguna de las cuales resulta procedente tratándose de un recurso de derecho estricto como el de casación” (SSCS Rol N° 45.103-17 de 22 de mayo de 2018, Rol N° 4.250-18 de 30 de enero de 2019 y 4.273-18 de 17 de abril de 2019; Rol N° 13776-19 de 18 de agosto de 2020 y Rol N° 165-20 de 18 de agosto de 2020).

Sexto: Que, al desestimarse una equivocación en la aplicación de la norma que gobierna la valoración de la prueba, deben mantenerse firmes las conclusiones de hecho a las que arriban los jueces del grado de la apreciación del material probatorio, esto es, que la solicitud de patente carece de nivel inventivo, premisas fácticas que claramente se encuadran y subsumen en las causales de irregistrabilidad del artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, motivo por el cual igualmente debe desecharse la errada aplicación de estos preceptos, así como los restantes errores de derecho denunciados.

Séptimo: Que, habiéndose dilucidado que no se cometió un error de derecho al fijar los hechos que se tuvieron por probados, ni tampoco al desestimar la subsunción de los mismos en las restantes vulneraciones legales señaladas, el arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 782 del Código de Procedimiento Civil y 20 de la Ley N° 19.039, **se rechaza** el recurso interpuesto en representación del solicitante contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 97055-21.





QRNQVXZJX

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Jorge Dahm O., María Teresa De Jesús Letelier R., Ministro Suplente Rodrigo Biel M. y los Abogados (as) Integrantes Ricardo Alfredo Abuaud D., Pía Verena Tavorari G. Santiago, veinte de enero de dos mil veintidós.

En Santiago, a veinte de enero de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

