

Santiago, nueve de septiembre de dos mil veinte.

Vistos:

En estos antecedentes Rol N° 28919-19 seguidos, en primera instancia, ante el Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, por sentencia de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se rechazó la solicitud de registro de patente de invención pedida por CIDRA CORPORATE SERVICES INC. respecto de un *“aparato para transportar burbujas o perlas sintéticas en una celda de flotación, para separar material valioso de material no deseado en la mezcla, donde el aparato tiene burbujas o perlas sintéticas de un material de polímero o basado en polímero, funcionalizado para unirse al material valioso, y formar burbujas o perlas sintéticas enriquecidas”*, por no cumplir con los extremos del artículo 35 de la Ley N° 19.039.

Apelada que fue la mencionada sentencia por la solicitante, el Tribunal de Propiedad Industrial la confirmó por fallo de tres de septiembre de dos mil diecinueve.

Contra esta última decisión, la solicitante dedujo recurso de casación en el fondo, el que se trajo en relación.

Y considerando:

Primero: Que por el recurso formalizado se ha denunciado infracción a los artículos 16 y 35 de la Ley 19.039, el primero, toda vez que no se han considerado aspectos relevantes del conocimiento científicamente afianzado para analizar los antecedentes del caso y dictaminar su resolución y, la segunda disposición, porque la presente invención sí proporciona un avance respecto de aquello



divulgado los documentos D1 y D2. Agrega que por el solo hecho de contar con un aparato que realice la función de lixiviación de minerales, no puede entenderse que un experto en la materia desprendería esta invención a partir de aquello divulgado previamente

Luego de exponer la forma en que los errores denunciados influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo impugnado, pide se invalide éste y que en el de reemplazo se acepte la patente de invención presentada.

Segundo: Que en lo tocante a la carencia de “nivel inventivo” de lo que se busca patentar, el fallo de segundo grado impugnado, señala lo siguiente: *“QUINTO. Que, en lo que se refiere al aparato, el perito de esta instancia procesal, precisa que ‘la sección de flotación tiene ‘una parte superior configurada para recibir la mezcla que contiene el material valioso, y una parte inferior configurada para recibir las burbujas o perlas sintéticas’, característica que no guarda relación con el efecto técnico que se busca producir, es decir, es una configuración necesaria y anticipada en los documentos del arte previo, en el sentido que las burbujas se inyectan por la parte inferior y la recuperación se hace por la parte superior, pero no se sabe cómo ello aporta a la solución que la invención propone, ya que, de acuerdo a la memoria descriptiva, se busca sustituir las burbujas de aire en una celda de flotación convencional por burbujas hechas de un material de densidad similar que tiene características de tamaño muy controlables, sin que el diseño aporte nada a ese problema. Así pues, esta característica técnica está completamente anticipada por D2, que, tal como explica el perito, funciona sobre la base de los mismos principios y modo de operación.*



SEXTO. Que, lo otro relevante es el uso de las burbujas, respecto de lo cual el perito explica: 'respecto de la utilización de un material hidrofóbico que se selecciona específicamente entre 'poli(dimetilsiloxano), polisiloxanos y fluoroalquilsilano', de acuerdo a la memoria descriptiva, el efecto técnico asociado a la utilización de estos elementos se basa en que algunos polímeros que tienen una cadena hidrocarbonada larga o cadena principal de silicio y oxígeno tienden a ser hidrófobos, con lo cual los elementos específicos nombrados en la reivindicación 1 permiten funcionalizar las burbujas o perlas sintéticas, de tal manera de 'volverlas hidrófobas' (páginas 21 y 22).

Sin embargo, tanto en D1 como en D2 se menciona el uso de polímeros que tienen una cadena hidrocarbonada larga (por ejemplo, polietileno, polipropileno, poliacrílico), los cuales se utilizan con el mismo fin que en la solicitud. Es decir, ambos documentos abordan el mismo problema técnico objetivo, pues dichos polímeros son utilizados para volver hidrófobas las partículas sintéticas. Además, en ambos documentos se cita la posibilidad de utilizar una amplia gama de polímeros, ya sea homopolímeros o copolímeros en general, con el objeto de activar o funcionalizar dichas partículas sintéticas.

En vista de lo anterior, para un experto en el arte resultaría evidente buscar polímeros alternativos que tengan propiedades hidrofóbicas, similares a los citados por los documentos D1 y D2', con lo cual, es claro que la idea de usar el tipo de burbujas y de la manera en que se propone está anticipado en el arte."

Tercero: Que el artículo 32 de la Ley N° 19.039 dispone que "Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas,



tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” Estos extremos se demandan copulativamente, de manera que de faltar cualquiera de ellos, no puede accederse al registro pretendido.

Sobre el requisito de “nivel inventivo”, el artículo 35 del mismo texto señala que *“Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica”*.

Dirimir si se cumple o no con el requisito de nivel inventivo tratado en el citado artículo 35, necesaria y esencialmente pasa por la valoración de circunstancias fácticas relativas al estado actual de la técnica en el área en el que busca innovar el peticionario así como respecto de las características y propiedades del método postulado para conseguir tal resultado y, en ese orden, las conclusiones alcanzadas por los jueces del grado en relación a la ausencia de nivel inventivo en el método que se intentó patentar son el resultado de la valoración y apreciación del contenido y explicaciones de todos los peritajes allegados a estos autos -todos contestes en cuanto a la falta del elemento controvertido-, en primera como en segunda instancia, así como del resto de las probanzas rendidas, motivo por el que, antes de nada, cabe examinar si en tal determinación de orden factual se ha vulnerado alguna norma reguladora de la prueba invocada en el recurso que permita en una eventual sentencia de reemplazo modificar dichas conclusiones.

Cuarto: Que, en ese orden, el recurso acusa la infracción del artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial porque *“no se han considerado aspectos relevantes*



del conocimiento científicamente afianzado” para analizar los antecedentes del caso y dictaminar su resolución.

Al respecto, 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”, como ocurre en la especie en relación a los conocimientos científicamente afianzados, “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 específico 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).

Quinto: Que los aspectos que el recurso explica y que constituirían la supuesta desconsideración de aspectos relevantes del conocimiento científicamente afianzado, sólo corresponden a una distinta valoración o apreciación de la prueba por parte del solicitante de autos, pero no una infracción de una norma reguladora de la prueba que haya impuesto a los jueces de la instancia el deber arribar a las mismas conclusiones que propone aquél.

Sexto: Que, entonces, no demostrándose un error en la sentencia al valorar la prueba conforme mandata el artículo 16 de la Ley N° 19.039, que llevó a



los jueces del grado a establecer que la invención postulada carece de nivel inventivo y sin el cual no puede concederse la patente pretendida, no ha podido desacertar tampoco en la aplicación del artículo 35 del mismo cuerpo legal al llegar a la misma conclusión.

Séptimo: Que, en definitiva, al no haberse demostrado una infracción de las normas que fundan el recurso que tenga influencia sustancial en lo dispositivo del fallo impugnado, el arbitrio deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 764 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 17 bis B de la ley N° 19.039, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo interpuesto en representación de CIDRA CORPORATE SERVICES INC. contra el fallo dictado por el Tribunal de Propiedad Industrial con fecha tres de septiembre de dos mil diecinueve de fs. 547.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Brito.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 28.919-2019.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., y el Abogado Integrante Sr. Jorge Lagos G. No firma el Ministro Sr. Valderrama, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso.





JXGVRFZQSX

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

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa. En aquellos documentos en que se visualiza la hora, esta corresponde al horario establecido para Chile Continental.



JXGVRFZQSX