

Santiago, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós.

**Vistos y teniendo presente:**

**Primero:** Que en lo principal de su libelo don Valentina Venturelli Santa María, en representación de WSP Global, Inc dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de dos de febrero de dos mil veintidós; dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la del INAPI que rechazó la patente de invención solicitada.

**Segundo:** Que el recurrente luego de hacer una reseña de la causa, de lo resuelto en las oportunidades procesales pertinentes, así como de antecedentes atinentes a la causa señala que la sentencia infringe lo dispuesto en los artículos 16 y 35 de la ley del ramo.

En cuanto a la primera de las normas que entiende infringidas señala que la sentencia infringe la sana crítica toda vez que los sentenciadores desatendieron razones puramente lógicas y máximas de la experiencia, las cuales, de haberse considerado se hubiese dictado una sentencia revocatoria por parte de estos, aceptando en definitiva a registro la patente de invención solicitada, exponiendo lo que entiende por reglas de la lógica y máxima de las experiencias, para concluir que al hacer una errónea aplicación del artículo 16 de la ley 19.039, se realiza también una errónea interpretación de la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra h) del mismo cuerpo legal.

**Tercero:** Que en otro capítulo de su recurso señala que el fallo infringe lo dispuesto en el artículo 35 de la ley de propiedad industrial, transcribiendo dicho precepto para agregar que se debe considerar la persona del experto y la obiedad de la creación, para lo cual se utiliza el método problema solución, que se configura a partir de tres etapas las que refiere, desarrollando lo que estima pertinente al respecto para exponer que la solicitud norteamericana equivalente ha



sido concedida en EEUU, habiendo superado una observación por falta de nivel inventivo, por lo que concluye en este acápite, que de haberse considerado los argumentos expuestos por su parte en la oportunidad procesal correspondiente y la modificación realizada al pliego, se habría concluido que la solicitud de patente de marras si posee nivel inventivo y se diferencia del estado de la técnica sin resultar obvia o evidente para un experto en la materia técnica.

**Cuarto:** Que el fallo de segunda instancia que confirma el del INAPI señala en lo que interesa al recurso “que el centro de la discrepancia del sentenciador del grado con el apelante guarda relación con la carencia de altura inventiva, por vulnerar el artículo 35 de la ley del ramo” para exponer lo que se le atribuye por los peritos al respecto, para finalmente en el considerando sexto señalar que “si bien estos sentenciadores han entendido que el pliego de reivindicaciones acompañado a la apelación no fue oportunamente reiterado en esta instancia procesal, por lo cual, el perito ha actuado correctamente en su análisis, tampoco puede pasarse por alto que al revisar ese pliego, solamente se aprecia que R2 se ha incorporado en R1, sin que exista una diferencia fundamental que pudiese alterar el razonamiento previo” para posteriormente agregar lo que señala el perito concluyendo en definitiva que la solicitud de autos carece de nivel inventivo; manteniendo en consecuencia lo que venía decidido.

**Quinto:** 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.

Al respecto, el recurrente, nada dice al respecto, ni menos aún señala qué precisa regla de la lógica, máxima de la experiencia o conocimiento científico habría sido conculcada en la valoración de la prueba rendida en este proceso, sino



que más que nada manifiesta su disconformidad con lo resuelto y con la valoración de los antecedentes y hace un análisis genérico de la lógica y de las máximas de la experiencia; lo que de suyo no permite entrar al análisis de la infracción argüida del citado artículo 16 y que, por consiguiente, conllevan su indefectible rechazo.

**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”*, lo que siquiera ocurre en la especie, *“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 atinente 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, premisas fácticas que claramente no permiten entender configuradas las infracciones de ley denunciadas en el líbelo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 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 dos de febrero de dos mil veintidós.

Al primer otrosí; no ha lugar, estese a lo decidido; al segundo otrosí; téngase presente; y al tercer otrosí; a sus antecedentes.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 8400-22.



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorlari G. Santiago, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós.

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

