

Santiago, ocho de junio de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en lo principal de su líbello, el abogado don Cristóbal Porzio Honorato, en representación de la solicitante Harnischfeger Technologies Inc; dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de diez de julio de dos mil veinte, que confirmó el fallo de primer grado que rechazó la patente de invención solicitada, al estimar que carece de novedad y nivel inventivo.

Segundo: Que tal decisión, en concepto del recurrente, configura la infracción a los artículos 33, 35 y 16 de la Ley 19.039. En lo que a las primeras normas denunciadas como vulneradas se refiere, el recurrente las trata conjuntamente, y señala básicamente que su solicitud ha sido rechazada por falta de novedad y nivel inventivo, frente a las enseñanzas de D1 (JP20022274778A), debido a que los sentenciadores han considerado que la solución al problema técnico planteado se encuentra anticipada y resultaría obvia para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Agrega que no obstante, tanto el informe pericial emitido por el perito designado por el Tribunal de Propiedad Industrial en la correspondiente medida para mejor resolver, como la resolución impugnada, reconocen que la solicitud de autos presenta características que no se encuentran divulgadas en el estado del arte y en particular en el documento D1. Expone que tanto del informe como de la resolución recurrida, es posible concluir que “no puede considerarse que la solicitud de autos se encuentra anticipada por el estado del arte, toda vez que sus características principales no se encuentran presentes en el documento D1.



Luego de hacer un análisis de lo que se deriva o divulga del documento D1, señala el recurrente, que resulta evidente que la solicitud de patente de invención de autos no solo es novedosa, sino que además la misma no podría haberse derivado de lo divulgado en el documento D1, de lo que concluye el recurrente que al resolver los sentenciadores de la manera como lo hicieron, han infringido lo establecido en los artículos 33 y 35 de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez, que se omiten del análisis elementos trascendentales que evidencian que la solicitud de autos es nueva, presenta nivel inventivo y, por tanto, cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la citada Ley.

Tercero; Dentro de este mismo capítulo, y como a mayor abundamiento, señala lo que establece el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, así como lo que ha entendido esta Corte respecto de la valoración en este tipo de procedimientos de conformidad a la sana crítica. Señalando que aun cuando los sentenciadores se encuentran facultados para apreciar libremente la evidencia sometida a su conocimiento, éstos no pueden efectuar un análisis parcial de la misma, ni mucho menos omitir arbitrariamente el contenido de las reivindicaciones, aun reconociendo en la resolución recurrida que éstas “presentan características no divulgadas en D1, a fin de facilitar el arribo a una conclusión determinada”. Sin que en su recurso exprese cuál de los principios de la sana crítica se vio amagado y específicamente de qué forma, sino que lo trata de manera general como ya se expuso.

Cuarto: Que el Tribunal de Propiedad Industrial confirmó la sentencia de primera instancia, compartiendo los fundamentos de la misma, asimismo tuvo en consideración para ello, lo informado por el perito que fue designado en virtud de



la medida para mejor resolver decretada; concluyendo en definitiva según se lee del considerando séptimo del fallo recurrido “que la solicitud de autos carece de nivel inventivo, en tanto, las características novedosas de la reivindicación 1 son deducibles en forma evidente de D1”.

Quinto: Que, sin perjuicio de los defectos formales del líbello intentado, en cuanto al escueto desarrollo de los errores de derecho denunciados; lo que de suyo resulta que el líbello intentado no pueda prosperar, lo cierto es que de acuerdo a lo expuesto por los sentenciadores de la instancia, el asunto ha sido resuelto observando acertadamente lo establecido en la Ley N° 19.039, habiendo ponderado la prueba sin siquiera un atisbo de arbitrariedad, ya que se hace un análisis completo de la solicitud de autos, y como aquella no cumple con los requisitos del artículo 33 y 35 de la ley en comento. Así, conteniendo el fallo las fundamentaciones que el recurso echa de menos, se impone el rechazo del recurso en esta sede, por manifiesta falta de fundamento.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo previsto por el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal del líbello del recurrente, en contra de la sentencia de diez de julio dos mil veinte.

Al patrocinio del recurso, téngase presente.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 6767-21.





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., Ministro Suplente Jorge Luis Zepeda A. y Abogada Integrante Carolina Andrea Coppo D. Santiago, ocho de junio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a ocho de junio de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

