

## PATENTE DE INVENCION BIOQUIMICA. -

Artículo 17 bis b) del Reglamento de la Ley N° 19.039; Artículo 49 y 50 del Reglamento

<b>Solicitud de Patente</b>
Solicitud N° 1084-2016 Título: "MÉTODO PARA PREPARAR Y USAR UNA COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA"
<p style="text-align: center;"><b>Divisional de Segunda Generación.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Solicitud Divisional de una Patente Concedida.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Desestima la calidad de Divisional.</b></p>

Con fecha cinco de mayo del dos mil dieciséis, la firma Jiangsu Rotam Chemistry Co. Ltd., presentó una solicitud titulada: "MÉTODO PARA PREPARAR Y USAR UNA COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA", en calidad de divisional de la solicitud nacional N° 1748-2013, ingresada el catorce de junio del dos mil trece, que a su vez era divisional de la solicitud N° 1544-2008, hoy registro N° 52.512. Esta patente, original o madre, fue concedida el diecisiete de mayo del año dos mil dieciséis y se titula "COMPOSICION AGROQUIMICA QUE COMPRENDE TEBUCONAZOL Y LA ALQUILAMIDA DODECANAMIDA DE N, N-DIETILO Y OPCIONALMENTE UN SURFACTANTE, UN DILUYENTE ORGANICO O UN ESTABILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA; USO DE DICHA ALQUILAMIDA PARA EVITAR LA CRISTALIZACION DE TEBUCONAZOL Y METODOS QUE EMPLEAN DICHA COMBINACION PARA COMBATIR PLAGAS",

Con fecha diecinueve de octubre del año dos mil dieciséis el Instituto Nacional de Propiedad Industrial resuelve la solicitud divisional de autos, indicando que la petición madre u original correspondiente al N° 1544-08, que se encuentra aceptada y pagada y cuenta con número de registro. Acto seguido, el resolutor señala que de acuerdo a la normativa vigente existen dos oportunidades para presentar una solicitud divisional: La establecida en el artículo 49 del Reglamento de la Ley del Ramo, en que el solicitante puede por iniciativa propia presentar la solicitud divisional hasta antes de emitido el informe de peritos; y la establecida por el artículo 50 del mismo cuerpo reglamentario, de acuerdo a la cual el INAPI está facultado para requerir una división de la solicitud en cualquier momento del procedimiento, comunicándolo al peticionario en el informe pericial, en la respuesta del perito o bien en la opinión técnica del examinador.

En el caso de autos, el peticionario **no presentó su solicitud divisional en ninguna de las oportunidades aludidas**, es más lo hace solo una vez que la solicitud madre u original ha concluido su tramitación por su aceptación a registro.

Efectivamente, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial señala que la presentación de solicitudes divisionales está condicionada a que se encuentre en tramitación la solicitud original, es decir, se halle pendiente de tramitación la solicitud que invoca originalmente la prioridad. Suponer lo contrario, según el resolutor de la instancia, significaría desoír la normativa vigente, desvirtuar y prolongar artificiosamente el beneficio al que son acreedoras las solicitudes divisionales, en cuanto al alcance del estado de la técnica, que se le aplica conforme a la solicitud original.

Finalmente, se resuelve dejar expresa constancia que la solicitud no goza de la calidad de divisional de la solicitud N° 1748-2013 (divisional de primera generación) ni de la solicitud N° 1544-2008 (solicitud madre u original). La solicitante Jiangsu Rotam Chemistry Co. Ltd., interpuso un recurso de reposición con apelación subsidiaria, siendo ambos requerimientos negados por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Respecto del recurso de apelación subsidiario, el peticionario recurre de hecho, acción que fue acogida por el Tribunal de Propiedad Industrial al atribuirle a la resolución recurrida la calidad de sentencia interlocutoria, conforme lo dispuesto en el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, al ser de aquellas providencias que sirven de base a la resolución que se analiza para la dictación de la sentencia definitiva. Como consecuencia, se retienen los autos y se dispone su ingreso para dar tramitación al recurso de apelación subsidiario.

El recurso apelación se funda en los artículos 17 bis b) de la Ley 19.039, en él se solicita dejar sin efecto la resolución del diecinueve de octubre del año dos mil dieciséis que rechazó la calidad de divisional. Argumenta la apelante que no es un requisito legal ni reglamentario que la solicitud original de todas las divisionales, que sean posteriormente presentadas, paralela o sucesivamente, deba encontrarse en trámite. Es más, señala, que este requisito es arbitrario y contraviene la Ley, el Reglamento y el Convenio de París. En el caso de autos, la solicitud divisional de segunda generación es completamente independiente de la solicitud madre y se presentó mientras ésta se encontraba en trámite, y, la división del pliego de reivindicaciones de la divisional de primera generación se produce a instancias de INAPI por un pronunciamiento por falta de unidad. A mayor abundamiento, sostiene el recurrente, todas las solicitudes de patentes de invención son independientes en cuanto a su tramitación y análisis y sólo comparten la fecha de prioridad de la solicitud madre u original (1544-2008).

Por sentencia de fecha uno de septiembre del año dos mil diecisiete el Tribunal de Propiedad Industrial, desestimó los fundamentos de la apelación, señalando que el sistema de patentes busca proteger las invenciones que hacen un aporte provisto de novedad y nivel inventivo, por lo que es internacionalmente aceptado invocar una prioridad de un año (según el Convenio de París) o treinta y seis meses (en el contexto PCT), lo que reafirma la idea que el esfuerzo inventivo tiene una limitación temporal, de manera que éste no puede extenderse infinitamente en el tiempo, como ocurriría en la hipótesis planteada en autos.

Como consecuencia, el Tribunal de Propiedad Industrial resolvió confirmar la resolución apelada y rechazar el recurso de apelación interpuesto por la solicitante.

Respecto de esta resolución, la solicitante Jiangsu Rotam Chemistry, interpuso un recurso de casación en el fondo para ante la Corte Suprema. Este recurso fue declarado inadmisibile con fecha ocho de noviembre del dos mil diecisiete, toda vez que según el 17 bis b) de la Ley 19.039, sólo pueden ser objeto de este recurso las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de Propiedad Industrial, naturaleza jurídica que no reviste la resolución impugnada.

ROL TDPI N° 1232-2017  
PFR/ JCG/ MAQ

AMTV