

PATENTE DE INVENCION FARMACEUTICA

Artículos 7 y 73 de la Constitución Política del Estado; Artículos 10 bis, 17, 17 bis A, 17 bis B, 18 bis M, 18 bis N y 50 de la Ley sobre Propiedad Industrial; artículos 12, 582 a 584 del Código Civil; artículo 158, 160, 170, 181 y 186 del Código de Procedimiento Civil.

PATENTE REGISTRO 50.916

Solicitud N° 1130-2006

Título: COMPOSICION FARMACEUTICA QUE COMPRENDE 5-METIL-(6S)-TETRAHIDROFOLATO, ESTROGENOS Y GESTAGENOS DEFINIDOS, OPCIONALMENTE VITAMINA B6 Y/O VITAMINA B2; PROCEDIMIENTO DE PREPARACION; KIT FARMACEUTICO; Y USO PARA REDUCIR EL RIESGO DE ENFERMEDADES Y MALFORMACIONES CONGENITAS PROVOCADAS POR CARENCIA DE FOLATO.

Recurso de Hecho. Juicio de Nulidad.

Inadmisibles Recursos de Apelación Subsidiarios.

Naturaleza jurídica de Resolución que rechaza restringir el pliego de reivindicaciones en un proceso de nulidad

Recurso de Queja Inadmisibles.

En el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Laboratorios Recalcine S.A. demanda la nulidad del Registro de Patente de Invención N° 50.916, solicitud INAPI N° 1130-2006. Al contestar la demanda de nulidad, las empresas titulares del registro, Bayer Intellectual Property GMBH y Merck Eprova AG, solicitaron limitar su pliego de reivindicaciones, a lo que INAPI denegó dicha petición por estimarla improcedente. Ante dicha resolución, las demandadas dedujeron recurso de reposición con apelación en subsidiaria, a lo que primera instancia resolvió nuevamente, no ha lugar por improcedente.

Las demandadas dedujeron un recurso de hecho, porque el Instituto Nacional de Propiedad Industrial se negó a dar curso a un recurso de apelación que debió haber sido concedido que impugna la resolución de fecha diecinueve de febrero del año dos mil dieciocho. Fundamenta su recurso de hecho indicando, en que la resolución que niega a tener por acompañado el nuevo pliego de reivindicaciones restringido, es una sentencia interlocutoria en los términos del artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto resuelve sobre un trámite que va a servir de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva. Además, argumentaron que la

limitación del pliego de reivindicaciones que se efectuó en primera instancia es una cuestión esencial para sus pretensiones y, por tanto, debe ser resuelta en la sentencia definitiva como establece el artículo 170 del Código de procedimiento Civil.

El recurrente de hecho, se apoyó en los artículos 18 bis M) y 10 bis de la Ley N° 19.039, para lo cual sostuvo que el artículo 18 bis M, hace aplicable el artículo 10 bis, al procedimiento de patentes y el primero de ellos, expresó que es posible la presentación de una limitación a un pliego de reivindicaciones después de citadas las partes a oír sentencia, con lo cual, debe ser mayormente aceptable al momento de la contestación de la demanda.

A lo anterior, agregó que el artículo 73 de la Constitución Política de la República obliga al juez a pronunciarse sobre su petición y que en los artículos 582 y siguientes del Código Civil, en cuanto, el derecho de propiedad que ejerce sobre su patente le permite gozar de él, arbitrariamente, lo que implica su facultad de limitar su derecho de propiedad y que se le está impidiendo de hacer por la resolución de primer grado.

Por su parte, INAPI evacua informe solicitado por el Tribunal de Propiedad Industrial, que sin definir la naturaleza jurídica de la resolución recurrida reproduce parcialmente el artículo 17 bis B) de la ley del ramo que determina las resoluciones que pueden ser objeto de recurso de apelación. Agrega que no es procedente la apelación, porque no hay norma expresa que faculte la modificación o limitación de un pliego de reivindicaciones aceptado a registro, no contempla un procedimiento para ese fin y que las normas sobre nulidad están tratadas en los artículos 18 bis N y 50 de la Ley del ramo. A mayor abundamiento, INAPI señala que la modificación de un registro no es una cuestión unilateral, ya que aceptar modificaciones de registros concedidos, podría significar vulnerar por completo las bases del sistema registral de patentes.

En Segunda Instancia, luego de la vista de la causa, con fecha veintiuno de junio del año dos mil dieciocho el Tribunal de Propiedad Industrial señaló en su sentencia que, el artículo 1° de la Ley N° 19.039, establece que: "Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirán por la presente Ley", de manera que la propia Ley se define como una Ley especial, cuyo ámbito de aplicación es naturalmente limitado. En lo que dice relación con el recurso de apelación, el artículo 17 bis B, inciso segundo, de la Ley de Propiedad Industrial, hace procedente el recurso en contra de las sentencias definitivas e interlocutorias, por lo que eso es lo que cabe analizar, si es que, la resolución

recurrida tiene o no esa calidad. Obviamente y no requiere mayor análisis, la resolución que negó la presentación del pliego restringido no es una sentencia definitiva, cuestión que se da por resuelta y a la vez, obliga a definir si se trata o no de una sentencia interlocutoria.

Dicho lo anterior, el Tribunal indicó que en el párrafo 5° del Procedimiento de nulidad de registro contenido en la Ley N° 19.039, no se establece disposición alguna que autorice al demandado y titular de un registro para que, a su solo arbitrio, modificar el pliego de reivindicaciones. En efecto, el procedimiento de nulidad de patentes no otorga facultades para proceder de oficio en esta materia. Esto es, la normativa especial que regula el procedimiento de nulidad de una patente, no contempla el trámite de modificación del pliego de la patente impugnada por vía de nulidad. Es más si se analiza el argumento del recurrente sobre la supuesta aplicación del artículo 10 bis de la Ley del ramo, que le permitiría la presentación de una limitación del pliego de reivindicaciones, los sentenciadores no compartieron este razonamiento, puesto que, la disposición preceptúa: "Citadas las partes para oír sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género, excepto aquellas referentes a las cesiones de solicitud, avenimientos, desistimientos o limitación de la petición", pues bien, como se aprecia, la norma no admite la limitación del pliego de reivindicaciones, sino que la limitación de la "petición", que está definida por la pretensión del demandante de nulidad y que es, específicamente, la impugnación de la patente tal y como fue concedida y como él demandante la conoció y tuvo presente para demandar. Así las cosas, si algo permite el artículo en comento es la limitación de la petición presentada en juicio, es decir, de la demanda de nulidad, pero no la limitación del pliego de reivindicaciones objeto de la demanda de nulidad.

En ese orden de cosas, los jueces de la instancia estimaron que la resolución recurrida no es de aquellas susceptibles de impugnarse por la vía del recurso de apelación, ya que no presenta la naturaleza de sentencia interlocutoria, puesto que no resuelve un incidente estableciendo derechos permanentes a favor de las partes ni resuelve tampoco un incidente sobre un trámite que deba servir de base para la dictación de la sentencia definitiva, toda vez que, como se señaló, la Ley de Propiedad Industrial, en particular en su párrafo 5°, no establece como un trámite propio del juicio de nulidad de patentes la modificación de las reivindicaciones de un pliego que ya fue aceptado a registro y, por esta misma razón, la resolución tampoco establece derechos permanentes para las partes.

Por lo anterior, es que el Tribunal estimó que la pretensión del actor de modificar el pliego de reivindicaciones, que se definió como una limitación, es un requerimiento que no tiene cabida en el procedimiento de nulidad de un registro de patente, con lo cual, la resolución que no dio lugar a su presentación, ya que ésta no puede ser catalogada como una sentencia interlocutoria, puesto que no puede establecer un derecho que la parte no posee en este procedimiento ni tampoco resuelve sobre un trámite que deba servir de base en el pronunciamiento de la sentencia definitiva, por lo que resulta claro que se trata de una resolución cuya naturaleza la excluye del control del arbitrio de la apelación, pudiendo ser calificada como un auto ya que se trata de una resolución que recae en un incidente de aquellos no comprendidos en el inciso tercero del artículo 158 del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, el Tribunal de Propiedad Industrial señaló que una limitación de la patente, obligaría al análisis de todos los requisitos de patentabilidad aplicando el método que la Oficina de Propiedad Industrial defina, análisis que es diferente al de nulidad que implica revisar las objeciones precisas que el demandante de nulidad imputa al respectivo título.

Acordada con el voto en contrario del Ministro Sr. Andrés Álvarez Piñones, quien estuvo por acoger el recurso de hecho entablado en autos, y aceptar a tramitación el recurso de apelación interpuesto, por cuanto la resolución recurrida que niega a tener por acompañado un nuevo pliego de reivindicaciones restringido, es una sentencia interlocutoria en los términos del artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, ya que lo que califica a una resolución es la naturaleza de la pretensión que se ejerce, que en el caso de autos dice relación con el derecho o no del demandado de presentar una restricción o limitación de una patente ya concedida a su favor, en el marco del procedimiento de nulidad de patente, en el que INAPI ha negado ese derecho. Aún más, si se considerara que no es una sentencia interlocutoria de primer grado, en el sentido que no falla un incidente del juicio estableciendo derechos permanentes a favor de las partes, sin duda resuelve un trámite que servirá de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva, por lo que la resolución recurrida de hecho, es una sentencia interlocutoria respecto de la cual procede la apelación.

La sentencia fue objeto de un Recurso de Queja ante la Excelentísima Corte Suprema por parte de recurrente en contra de los Ministros del Tribunal de Propiedad Industrial Sres. Marco Arellano Quiroz y Victor Hugo Rojas Aguirre por incurrir en grave falta o abuso que deja a su parte al dejar a su parte completamente

imposibilitada de defender adecuadamente su derecho de propiedad sobre la patente ya individualizada, negándole su derecho de restringir su ámbito de protección. Las recurrentes piden concretamente que se adopten sanciones en contra de los Ministros objeto de su recurso de queja de acuerdo al artículo 542 del Código Orgánico de Tribunales y corregir la faltas o abusos dejando sin efecto la resolución del TDPI de fecha veintiuno de junio del dos mil dieciocho y en su reemplazo declarar que procede la apelación denegada.

Con fecha dieciséis de agosto del dos mil dieciocho el recurso de queja es declarado inadmisibile por la Corte Suprema, fundado en que éste procede contra las sentencias interlocutoria que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación o contra las sentencias definitivas y cuando unas y otras no sean susceptibles de recurso alguno. Pero en el caso de autos, la resolución que rechazó un recurso de hecho no cabe dentro de aquellas resoluciones que hacen procedente este recurso. Pronunciada por la Segunda Sala de la Excelentísima Corte Suprema integrada por los Ministros Hugo Dolmestch H., Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O.

ROL TDPI N° 347-2018
VHR-MAQ-AAP

FOB - AMTV