

## PATENTE DE INVENCION BIOQUÍMICA

**Resolución de rechazo:** artículo 35 de la Ley N° 19.039, carece de nivel inventivo.

<b>Solicitud de patente</b>
Solicitud N° 2382-2012 Título: "COMBINACIONES PESTICIDAS Y/O COMBINACIÓN FUNGICIDA QUE CONSISTE DE (I) TEBUCONAZOL, (II) AZOXISTROBINA, (III) FLUDIOXONIL Y (IV) UNO O MÁS AUXILIARES DE FORMULACIÓN HABITUALES (DIVISIONAL DE LA SOLICITUD 1791-07)."
<b>Carece de nivel inventivo. TDPI Revoca.</b>
<b>Efecto Sinérgico. Pesticidas de la misma Familia</b>
<b>Importancia de los Ejemplos respecto al Efecto Sinérgico.</b>

Con fecha veintinueve de agosto del año dos mil doce, SYNGENTA LIMITED y SYNGENTA PARTICIPATION AG., presentaron un requerimiento de patente declarando como prioridad la solicitud EP 0601203.4 de fecha veinte de junio del dos mil seis. La misma constituye una solicitud divisional de la solicitud previa 1791-2007, actualmente registrada bajo el N° 54.687, titulada "COMBINACION FUNGICIDA QUE COMPRENDE (I) TEBUCONAZOL, (II) AZOXISTROBINA Y (III) FLUDIOXONIL, Y OPCIONALMENTE (IV) UNO O MAS AUXILIARES DE FORMULACION HABITUALES; METODO PARA CONTROLAR O PREVENIR DAÑOS POR PATOGENOS FUNGICOS", la que fue concedida por INAPI el veinticuatro de agosto del año dos mil diecisiete, sin que haya sido objeto de recurso de apelación.

El campo de aplicación de la presente solicitud, según la memoria descriptiva, reside en la eliminación de plagas de los cultivos agrícolas, atendido que ciertos microorganismos nocivos, se vuelven resistentes a los agentes controladores existentes. Entonces, surge el interés por proceder a realizar combinaciones de agentes activos, para evitar o reducir la posibilidad que los microorganismos nocivos desarrollen resistencia a alguno de los agentes activos. Por lo tanto, el foco de la composición fungicida es controlar o prevenir daños por patógenos o plagas en plantas, ya sea partes de ellas, o plantas completas.

Por resolución definitiva del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha diecinueve de octubre del año dos mil dieciséis, se rechazó la solicitud de patente por carecer del nivel inventivo exigido por el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial. Esta resolución señaló que, "...en D9 (WO 2006/035316) se describen composiciones fungicidas con actividad sinérgica que comprenden: fludioxonilo y azaxistrobina, que también comprende **difenoconazol**, el cual es un azol que comparte propiedades con otros miembros de su familia, como **tebuconazol**, por lo que un experto medio estaría motivado a buscar otros compuestos de la misma

*familia que pudieran ser usados y obtener resultados similares con razonables expectativas de éxito”.*

En términos más simples, la resolución de INAPI afirmó que es sabido que cuando un compuesto X presenta actividad sinérgica con otro, I reemplazar el compuesto X por otro de la misma familia, produce en muchos casos una respuesta similar, por lo que el efecto sinérgico puede ser esperable para miembros de un mismo grupo.

Los solicitantes, SYNGENTA LIMITED y SYNGENTA PARTICIPATION AG., interpusieron recurso de apelación y argumentaron que la solicitud poseía altura inventiva, manifestando que su requerimiento versus el documento D9 (WO 2006/035316), eran composiciones distintas, con mezclas fungicidas que comprendían, en el caso de la solicitud tres compuestos activos y en el caso del documento D9, cinco de estos compuestos. Por otro lado, asevera, los problemas técnicos de estos documentos difieren, de forma que la solicitud tiene un efecto sorprendente que es la sinergia, consecuencia inesperada e impredecible.

El apelante indica que la sinergia como tal es un efecto sumamente deseable en un fungicida, porque reduce de una manera ambientalmente amigable, la cantidad total del producto usado para controlar los patógenos. Además, hace presente que una solicitud equivalente fue concedida en la Oficina Europea de Patentes bajo el registro EP 2066178 B1. Por último, los recurrentes señalaron que durante la tramitación acompañaron datos aludiendo a los ejemplos 4 y 6 de la presentación, que mostraron efectos inesperados y sorprendentes, como que esta combinación específica ofrecía una buena solución técnica al control o prevención de enfermedades fúngicas en plantas.

Después de la vista de la causa el Tribunal de Propiedad Industrial estimó necesario oír la opinión de un perito en segunda instancia, designándose al efecto a don Darío Sepulveda Fernández, Ingeniero Civil en Biotecnología.

Con fecha, quince de febrero del año dos mil dieciocho, el Perito designado emitió un nuevo informe, donde en primer término determinó que el problema técnico puede entenderse como la necesidad de proporcionar una alternativa de control contra patógenos o plagas, que reduzca la posibilidad que los organismos que se desea controlar alcancen a desarrollar resistencia a los ingredientes activos, y donde dicha composición presente propiedades sinérgicas en el control de patógenos y/o plagas.

Luego, el profesional manifiesta que a su juicio la solicitud posee nivel inventivo y afirma que no está de acuerdo con la aseveración de la resolución definitiva, en orden a que: “un experto medio estaría motivado a buscar otros compuestos de la misma familia que pudieran ser usados y obtener resultados similares con razonables expectativas de éxito”. El Sr. Sepulveda Fernández incorporó en su informe la referencia al documento Tsuda y colaboradores, “*Evaluation of the systemic activity of simeconazole in comparison with that of other DMI fungicides*”, publicada en línea por primera vez el 15 de junio de 2004, y en la versión impresa en “*Pest Management Science*”, Volumen 60, Issue 9, de Septiembre de 2004, páginas 875–880, destacando que en este artículo muestra que el comportamiento de **tebuconazol** y **difenoconazol** es distinto, dependiendo de qué microorganismo se desea controlar. Finalmente, concluyó que la solicitud cumplía con el requisito de nivel inventivo, dado que:

1. Se demuestra con el documento indicado previamente, que el comportamiento de fungicidas de la misma familia no necesariamente es equivalente; y,
2. El solicitante ha aportado pruebas que demuestran la sinergia entre los 3 componentes de la formulación, por medio del cálculo del índice Colby.

Por sentencia, de fecha diez de mayo del año dos mil dieciocho, el TDPI resolvió revocar lo resuelto por INAPI, estableciendo que los sentenciadores concordaban plenamente con lo concluido por el Perito de la instancia, en cuanto a que la solicitud de poseía nivel inventivo, al haberse demostrado la sinergia entre los componentes de la formulación. A mayor abundamiento, señalaron que, el Perito de la instancia, considera que la tecnología que se pretende proteger por la patente, se encuentra protegida en el pliego concedido en la solicitud europea equivalente, el cual es más amplio que el pedido en Chile. Como conclusión, este Tribunal determinó en definitiva que la solicitud cumplía con el requisito de nivel inventivo exigido por el artículo 35 de la Ley del ramo, resultando como consecuencia la concesión de la patente solicitada.

En contra de la resolución de rechazo, no se interpuso recurso de casación.

ROL TDPI N° 2571-2016

AMTV.-  
13-03-2019