

PATENTE DE INVENCION BIOQUIMICA.

Resolución de rechazo: artículo 31 y 43 BIS de la Ley N° 19.039, Falta de Suficiencia Técnica.

Solicitud de Patente
Solicitud N° 915-2011 Título: "FORMULACION INDUCTORA DE RESISITENCIA AL ESTRES EN PLANTAS QUE COMRENDE POLI A-D-GLUCOSAMINA EN UNA SOLUCION DE DOS O MAS ACIDOS ORGANICOS, Y PROCEDIMIENTO PARA ACTIVAR LA RESISTENCIA A ESTRES EN PLANTAS.."
Falta de Suficiencia Técnica. TDPI Confirma.
No Pago de Informe Pericial

Con fecha veintiuno de abril del año dos mil once, Actigen Nova S.A., presentó un requerimiento de patente sin declarar prioridad. El campo de aplicación de esta solicitud estaba referido, según el informe del perito de primera instancia, a una formulación para activar los genes que regulan las interacciones naturales de las plantas y el medio ambiente, en base a poli-A-D-glucosamina, una solución de dos a más ácidos orgánicos y un procedimiento para activar los genes que regulan las interacciones naturales de las plantas y el medio ambiente.

A esta solicitud se opuso Bioagro S.A. argumentando que lo pedido no era patentable, toda vez que las materias que incluía no permitían reproducir la invención y carecían de soporte en la memoria descriptiva. Además, afirmaba que la petición estaba afectada por falta de novedad y de nivel inventivo fundado en los artículos 32, 33 y 35 ley 19.039. Durante la tramitación en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial se emitieron dos informes periciales de un experto bioquímico y el Informe Técnico del Examinador, todos contestes en que la solicitud no cumplía con la suficiencia técnica requerida en los artículos 31 y 43 bis de la Ley 19.039, dado que para que la solicitud fuera patentable era necesario que se hubiera formulado claramente la composición que se reivindica, lo que corresponde a un punto crítico de una invención.

La sentencia definitiva de INAPI, notificada con fecha siete de julio del año dos mil dieciséis, rechazó la oposición y rechazó la solicitud de patente de invención por carecer de suficiencia técnica exigida por el artículo 31 y 43 bis de la Ley de Propiedad Industrial, argumentando que al efectuar el análisis técnico en primera instancia se observó la ausencia de una descripción formal o indicaciones que conduzcan de manera precisa e irrefutable al experto a preparar la formulación con los componentes y proporciones de acuerdo a los ejemplos del peticionario.

El Oponente, Bioagro S.A., interpuso recurso de apelación, fundado en que el fallo recurrido no cumplía con lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y no se pronuncia respecto de la procedencia de las causales invocadas, rechazando la oposición sin fundamento alguno para dicha decisión.

El solicitante, Actigen Nova S.A., también interpuso recurso de apelación y solicita se revoque la sentencia apelada y se conceda la patente solicitada.

Después de la vista de la causa el Tribunal de Propiedad Industrial estimó necesario contar con la opinión de un perito en segunda instancia, designándose al efecto a don Darío Sepúlveda Fernández, Ingeniero Civil en Biotecnología. No obstante, la recurrente Actigen Nova S.A. no dio cumplimiento a la obligación de pagar los fondos de la consignación necesaria para que el mencionado informe se llevara efecto, razón por la cual la medida para mejor resolver se tuvo por no decretada.

Por sentencia, de fecha trece de diciembre del año dos mil dieciocho, el TDPI resolvió confirmar parcialmente lo resuelto por INAPI, en orden a rechazar la solicitud de autos no dando lugar a la apelación del solicitante, Actigen Nova S.A. Por otro lado, se acogió el recurso de apelación interpuesto del oponente Bioagro S.A. sólo en cuanto se fundó en los artículos 31 y 43 bis de la Ley 19.039 referidos a la falta de suficiencia técnica de lo solicitado.

En primer término, los sentenciadores dejaron constancia que el actor Actigen Nova S.A. teniendo la oportunidad para aportar un nuevo informe pericial, con el fin de controvertir las conclusiones de los técnicos que sirvieron de base a la sentencia apelada, no lo hizo al no dar cumplimiento a la medida para mejor resolver que se decretó en los autos.

Es importante destacar que el Tribunal estuvo conteste con lo señalado por el perito y el examinador de INAPI, en orden a que el cumplimiento del requisito que se discutió en autos debe ser evaluado en cada caso por un técnico en la materia con la capacidad de comprender íntegramente la solicitud de patente. Por otro lado, el fallo estableció que el peticionario debe entregar los detalles técnicos de lo pedido, lo que comprende una descripción precisa de lo que se pretende amparar, con el objetivo de asegurar que el técnico pueda poner en práctica la invención y reproducirla fácilmente. En caso contrario, señala, la información no puede ser suplida por el conocimiento general de un experto, por lo que la solicitud presenta falta de suficiencia técnica para ser concedida.

Con fecha treinta de mayo del año dos mil dieciocho el solicitante, Actigen Nova S.A., recurre de casación en el fondo para ante la Ilustrísima Corte Suprema, fundado en que la prueba rendida ha sido analizada apartándose de las reglas de la sana crítica. Este recurso es declarado inadmisibile por la Corte, toda vez que examinado el recurso de acuerdo al artículo 772 del Código de Procedimiento Civil se pudo apreciar que omite señalar los errores de derecho del fallo impugnado y la forma en que ello influiría en lo dispositivo de la sentencia.

ROL TDPI N° 1888-2016

PFR-CIM-AAP

Excma Corte Suprema Rol 16.759-2018

AMTV/MAF.-

05-08-2019