

## **PATENTE DE INVENCION QUÍMICA**

**Resolución de rechazo:** artículos 31 y 43 Bis de la Ley N° 19.039, artículo 43 del Reglamento, afecta por Insuficiencia en la Descripción.

### **Solicitud de Patente**

Solicitud N° 3402-2012

Título: "COMPOSICIÓN LIQUIDA NATURAL ANTIOXIDANTE CONCENTRADA ENDULZADA CON STEVIA REBAUDIANA; PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN; SU USO EN REPOSTERÍA Y PRODUCTOS DIETÉTICOS".

**Inapi Insuficiencia en la Descripción.**

**Falta de Suficiencia Técnica.**

**Improcedencia de Análisis de Requisitos de Patentabilidad.**

**TDPI confirma.**

**Nuevo Pliego no Acompañado Legalmente.**

Con fecha tres de diciembre del año dos mil doce, la Sociedad RIVEROS Y CIA LTDA., presentó un requerimiento de patente que al momento de solicitarla denominó como "COMPOSICIÓN LÍQUIDA NATURAL ANTIOXIDANTE CONCENTRADA PREPARADA SÓLO CON COMPONENTES DE HIERBAS Y ARBUSTOS PRODUCIDOS BAJO TÉCNICAS ORGÁNICAS, ENDULZADA CON STEVIA Y EL MÉTODO DE PREPARACIÓN DE DICHA COMPOSICIÓN".

En el análisis de patentabilidad de la solicitud se evacuó un sólo informe pericial, donde se señala que el problema técnico está referido a proveer de una composición líquida natural, endulzada para uso culinario y dietético. La solución propuesta consistiría en una composición formada con matico, cedrón, menta, tilo, melisa, manzanilla, hipérico, lavanda, albahaca, rosa mosqueta, llantén romero, salvia, maqui, canelo, vainilla, agua de vertiente y stevia rebaudiana. En el informe de primera instancia deja con observaciones la solicitud, a la espera que sean subsanadas por el peticionario, estas se basan en que el pliego de reivindicaciones presenta falta de claridad y la memoria descriptiva carece de al menos un ejemplo.

Con estos antecedentes, luego de notificado el informe pericial, que no fue contestado por el solicitante, por resolución de diecisiete de agosto del año dos mil diecisiete el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, rechazó la solicitud por no cumplir con los artículos 31 y 43 Bis de la Ley N° 19.039, considerando que la solicitud no cumplía con el requisito de suficiencia en la descripción. Según el tenor de la resolución definitiva, la invención al momento de ser presentada a registro debió cumplir con esta exigencia, que se traduce en permitir al experto medio en la materia reproducir la invención, sin ningún esfuerzo adicional, debiendo incluir una descripción completa y clara a fin que la materia que se pretende proteger sea reproducible. El fallo precisa que este requerimiento debe ser evaluado considerando la memoria descriptiva, el pliego de reivindicaciones y los dibujos o figuras si los hubiere. En este sentido, los ejemplos deben constar en la memoria descriptiva al momento de presentar la solicitud, toda vez que corresponden a la evidencia técnica que permite reproducir la invención demostrando de manera directa e inequívoca la materia reivindicada.

Por lo tanto, al carecer de suficiencia técnica la invención no puede ser solicitada como patente, resultando improcedente el análisis de los requisitos de patentabilidad del artículo 32 de la ley del ramo, es decir, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Con estos antecedentes, luego de la vista de la causa en el Tribunal de Propiedad Industrial, por sentencia de fecha veintitrés de julio del año dos mil diecinueve, resolvió confirmar la sentencia de primer grado, estimando que la solicitud no cumplía con los artículos 31 y 43 BIS de la ley N° 19.039. Esta resolución señala que, no obstante, haberse acompañado al recurso de apelación un nuevo pliego de reivindicaciones y nueva memoria descriptiva, en la cual se habrían realizado especificaciones e incluido un nuevo ejemplo; estos documentos no podían ser valorados en esta instancia procesal, toda vez que no fueron debidamente acompañados a los autos, al haberse resuelto respecto de ellos por INAPI que correspondía presentarlos ante TDPI, en circunstancias que no fueron legalmente acompañados ni reiterados en esta instancia procesal.

En contra de lo resuelto no se presentó recurso de casación.

CIM-AAP-JRN  
ROL TDPI N° 2033-2017

AMTV / MAF  
26-09-2019