

## **PATENTE DE INVENCION QUÍMICA FARMACEUTICA**

**Resolución Apelada:** artículos 254 y 303 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, Ineptitud del Libelo.

<b>Solicitud de patente</b>
Solicitud N° 1026-2017
Título: "MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARTICULARMENTE PARA EL TRATAMIENTO DEL TRANSTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN".
<b>Inapi Acoge Excepción de Ineptitud del Libelo.</b>
<b>TDPI Revoca, Desestima Excepción.</b>
<b>Requisitos Demanda de Oposición.</b>

Con fecha veintiséis de abril del año dos mil diecisiete, la Compañía Purdue Pharma, presentó un requerimiento de patente referido a métodos y composiciones, particularmente para el tratamiento del trastorno por déficit de atención.

En su tramitación en primera instancia, con posterioridad a su publicación, se presentó una demanda de oposición por Laboratorios Recalcine S.A., que aludió a la falta de nivel inventivo de la solicitud, en virtud de los documentos citados en el informe de búsqueda internacional PCT, correspondiente a la solicitud equivalente WO20160665481, donde se citan tres solicitudes de patente canadienses.

Se dio el correspondiente traslado de esta oposición y el solicitante procedió a interponer excepción dilatoria de ineptitud del libelo, se fundó para ello en los artículos 254 y 303 N° 4 del Código de Procedimiento Civil y argumentó que la acción presentada carecía de la exposición precisa y clara de los hechos y de los fundamentos de derecho en que se apoyaba, omitiendo especificar explicaciones o razonamientos en relación a la falta del requisito de nivel inventivo. En subsidio, contestó la demanda interpuesta por Laboratorios Recalcine S.A.

Conferido el traslado, respecto de la excepción dilatoria de ineptitud del libelo, con fecha uno de agosto del año dos mil dieciocho el Instituto Nacional del Propiedad Industrial tuvo por evacuado este traslado en rebeldía y resolvió que dado que la demanda no exponía claramente los hechos en que se fundaba, como tampoco en qué forma y cuál era el contenidos de los documentos citados en el referido informe de búsqueda PCT, que permitirían estimar que la materia reivindicada carecería de nivel inventivo, por lo que se decidió admitir la excepción dilatoria de ineptitud del libelo y tener por no presentada la demanda.

En contra de lo resuelto por INAPI, el oponente, Laboratorios Recalcine S.A., presentó un recurso de apelación con fecha veinte de agosto del año dos mil dieciocho,

argumentando que su demanda cumplía con los requisitos establecidos en las normas citadas del Código de Procedimiento Civil, exponiendo claramente sus fundamentos de hecho y que posteriormente durante en termino probatorio se acompañaría la documentación necesaria que permitiría concluir junto al informe de peritos la falta de los requisitos de patentabilidad de la invención reivindicada.

Con estos antecedentes, luego de la vista de la causa el Tribunal de Propiedad Industrial, por sentencia de fecha doce de agosto del año dos mil diecinueve resolvió revocar la sentencia de primer grado, estimando que las excepciones dilatorias tienen como objetivo corregir los vicios del procedimiento, sin enervar la acción deducida. En particular, tratándose de la excepción de ineptitud del libelo, tiene por finalidad que se corrijan los errores al plantear la demanda. Por esta razón, la resolución que se pronuncia sobre la misma, no puede ser una resolución destinada a poner fin al procedimiento.

En este sentido, tratándose de una demanda de oposición a una solicitud de patente por falta de nivel inventivo, sólo se requiere invocar los documentos que estima la afectarían, en consecuencia, la forma en que estos influyen en la patentabilidad de la invención, es un punto a desarrollar en la etapa probatoria y de observaciones a la prueba rendida.

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

MAQ-PFR-JFR

ROL TDPI N° 1546-2018

AMTV/MAF.-

18-11-2019