

## PATENTE DE INVENCION QUÍMICA FARMACEUTICA

**Resolución de rechazo:** artículo 31 de la Ley N° 19.039, carece de Suficiencia Técnica.

<b>Solicitud de patente</b>
Solicitud N° 447-2014
Título: "INHIBIDORES DE QUINURENINA-3-MONOOXIGENASA, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS Y/O COMPUESTOS DERIVADOS DE PIRIMIDINA CON ACTIVIDAD INHIBIDORA DE QUINURENINA-3-MONOOXIGENASA; COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA; ÚTILES EN EL TRATAMIENTO DE UNA ENFERMEDAD NEURODEGENERATIVA, ENFERMEDAD DE HUNTINGTON, ENTRE OTROS."
<b>Falta de Suficiencia Técnica.</b>
<b>Error del Solicitante en la Memoria Descriptiva.</b>
<b>Importancia de la Memoria Descriptiva.</b>
<b>Alcance del Examen Preliminar de INAPI.</b>
<b>INAPI Rechaza.</b>
<b>TDPI Confirma.</b>

Con fecha veinticinco de febrero del año dos mil catorce, CHDI Foundation Inc., presentó un requerimiento de patente destinada a proteger "INHIBIDORES DE QUINURENINA-3-MONOOXIGENASA, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS", cuyo título durante el curso de la solicitud fue modificado a "COMPUESTOS DERIVADOS DE PIRIMIDINA CON ACTIVIDAD INHIBIDORA DE QUINURENINA-3-MONOOXIGENASA; COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA; ÚTILES EN EL TRATAMIENTO DE UNA ENFERMEDAD NEURODEGENERATIVA, ENFERMEDAD DE HUNTINGTON, ENTRE OTROS."

Esta solicitud invoca un requerimiento Internacional PCT N° US2012/052648, de fecha veintiocho de agosto del año dos mil doce, la que citó como prioridad la solicitud US 61/528.998 del treinta de agosto del dos mil once.

Por resolución definitiva del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha diecinueve de octubre del año dos mil dieciocho, se rechazó la solicitud de patente por carecer de la suficiencia técnica exigida por el artículo 31 y 43 bis de la Ley de Propiedad Industrial. El resolutor señala que un compuesto para poder ser reivindicado debe estar contenido en la memoria descriptiva y la ausencia de ejemplos en su memoria no permite la evaluación del compuesto reivindicado. Es más, el sentenciador afirma que la incorporación de una nueva memoria descriptiva que no comprende los mismos contenidos presentados originalmente y aceptados a tramitación, constituye una ampliación de contenido original, de acuerdo al artículo 49 del Reglamento.

En contra de lo resuelto el solicitante interpuso un recurso de apelación, refutando la resolución de rechazo, argumentando que la reivindicación número uno está sustentada en la memoria descriptiva que fue acompañada a su contestación al informe pericial complementario. Señala que la memoria descriptiva es idéntica a la que se encuentra en su requerimiento Internacional PCT y en la prioridad norteamericana.

A continuación, argumenta que esta omisión en el tenor de la memoria descriptiva se debió a un error involuntario del antiguo representante del peticionario, que presentó la memoria descriptiva de otra solicitud de la misma familia. No obstante, según plantea el recurrente, el rechazo tendría como causal principal el deficiente examen del perito, del examinador y las autoridades de INAPI, siendo estos los llamados en virtud de la ley a verificar la integridad de la solicitud internacional PCT.

Por sentencia, de fecha dos de junio del año dos mil veinte, luego de la vista de la causa, el TDPI resolvió confirmar la sentencia de primera instancia, señalando al efecto, que el solicitante reconoce expresamente que la falta de suficiencia técnica que se discute es el resultado de un error, conocido y aceptado por el recurrente.

A continuación señala en el considerando tercero lo siguiente: “Que, este Tribunal anteriormente se ha pronunciado explicando la importancia que posee la memoria descriptiva dentro del sistema de patente, detallando cómo es que ese documento perfila la invención y guía el análisis de todos los requisitos de patentabilidad, a tal punto que en ocasiones ha permitido al TDPI modelar el pliego de reivindicaciones y otorgar la patente para un pliego distinto al originalmente presentado (EJ. Sentencia Patente TDPI Rol N° 823-2019). En ese sentido, las variaciones en la memoria descriptiva jamás son una cuestión secundaria, sino que son sustantivas y cruciales para la evaluación de una patente, sin ese documento es imposible conocer cuál es la motivación del inventor, su línea de investigación, el desafío técnico que enfrentó, el problema técnico que quiso resolver, etc. En otras palabras, frente a una memoria descriptiva que no es que simplemente tenga errores, sino que derechamente no corresponda a la solicitud respectiva, es imposible entrar a la evaluación de los antecedentes sustantivos, tal cual lo hizo el resolutor de primer grado.”

Finalmente, el sentenciador afirma que el examen preliminar de INAPI es meramente formal, por lo tanto, consiste en constatar la existencia de los documentos que son necesarios y no involucra el análisis del contenido de los mismos. Es más, luego del examen de forma de INAPI procede la publicación de la solicitud de patente para que los terceros que entiendan que sus derechos son lesionados hagan efectivas sus acciones, como consecuencia la posterior alteración de la memoria descriptiva involucra afectar la fe pública.

Con estos antecedentes, el sentenciador resuelve desestimar los fundamentos del recurso de apelación y confirmar la resolución apelada, quedando denegada la solicitud.

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

AMTV- MAF.-  
01-07-2020