

PATENTE DE INVENCION BIOQUIMICA

Resolución de rechazo: artículos 33, 37 e) y 50 c) de la Ley N° 19.039.

Solicitud de Patente
Solicitud N° 818-2000 Registro N° 45.952 Título: "USO DE EMAMECTINA O DE UNA SAL DE LA MISMA PARA PREPARAR UN ALIMENTO MEDICADO UTIL PARA ELIMINAR, REDUCIR O PREVENIR PARASITOS EN UNA POBLACION DE PECES."
<p style="text-align: center;">Nulidad de Patente</p> <p style="text-align: center;">Publicación que Afecta Novedad</p> <p style="text-align: center;">Análisis Fecha en que se Estima Público</p> <p style="text-align: center;">Exclusión de Patentabilidad</p> <p style="text-align: center;">No Constituye Segundo Uso</p> <p style="text-align: center;">Inapi Acoge Demanda de Nulidad</p> <p style="text-align: center;">TDPI Confirma</p>

Con fecha diecisiete de diciembre del año dos mil nueve, se concedió el registro de patente N° 45.952, destinado a proteger el "USO DE EMAMECTINA O DE UNA SAL DE LA MISMA PARA PREPARAR UN ALIMENTO MEDICADO UTIL PARA ELIMINAR, REDUCIR O PREVENIR PARASITOS EN UNA POBLACION DE PECES." a nombre de INTERVET INTERNATIONAL B.V., por 15 años contados desde que fue concedido el requerimiento de patentes.

Este registro fue demandado de nulidad por Holding Salud Animal S.A. y Centro Veterinario y Agrícola Limitada, fundados en los artículos 17, 18 bis G, 18 bis N, 32, 33, 37 d) y e) y el artículo 50 b) y c) de la Ley 19.039, por haber sido concedido basándose en informes periciales deficientes sin cumplir con los requisitos de patentabilidad.

Por sentencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha veintisiete de agosto del año dos mil dieciocho, se acogió la demanda y se ordenó la cancelación del registro, por la causal de nulidad establecida en el artículo 50 letra c) de la Ley de ramo, al verse afectado por el documento individualizado como Db¹, publicado en febrero del año 1999. El sentenciador de primera instancia también acogió la acción de nulidad impetrada por exclusión de patentabilidad, al estimar el invento no sería el primer

uso de la emamectina para preparar un alimento medicado para resolver el problema técnico de que se trata, lo que infringiría el artículo 37 letra e) de la Ley N° 19.039.

La titular del registro, INTERVET INTERNATIONAL B.V., interpuso un recurso de apelación, afirmando que su patente cumplía con el requisito de novedad, argumentando al respecto que el documento individualizado como Db fue publicado con posterioridad a la fecha de prioridad de su solicitud. Señala que la fecha considerada por los peritos informantes no es tal, ya que se trataría de la fecha de entrega por los autores a quienes realizaron el encargo, pero no constituiría una divulgación pública tangible que logre afectar a su registro. En este mismo sentido, el apelante señala que el documento no presenta identidad con la materia registrada y que no anticiparía el uso de la emamectina en contra del piojo de mar, sino que los efectos ambientales del uso del compuesto. Además, la demandada de nulidad afirma que la patente impugnada no incurre en la exclusión patentabilidad, toda vez que el invento constituiría un primer uso de emamectina para elaborar un alimento medicado para peces y resolver un problema técnico que antes no tenía solución equivalente.

Después de la vista de la causa, el Tribunal de Propiedad Industrial estimó necesario oír la opinión de un perito, designándose, para el encargo, a don Pablo Cañón Amengual, Bioquímico.

El experto emitió su informe con fecha seis de mayo del año dos mil veintiuno. En primer término, respecto al cumplimiento del requisito de novedad especificó que el documento que se invoca en el fallo de primera instancia, individualizado como Db, fue publicado en febrero del año 1999 y corresponde a una fecha anterior a la de prioridad del registro. Señala que este documento está redactado y presentado para ser divulgado públicamente desde la fecha que aparece en su carátula y no corresponde a una versión previa que debía ser aprobada por una organización, como manifestó el recurrente.

A continuación, señala que el documento individualizado como Db, corresponde a un reporte de una investigación escocesa, donde se determinan marcadores biológicos y procedimientos para monitorear el medio ambiente, con el fin de determinar el impacto de los tratamientos contra los piojos de mar en las salmoneras. En este documento se señala expresamente la administración de benzoato de emamectina en forma oral, a una concentración de 0,5 mg/kg de peso/día, por un periodo de 7 días (Tabla 5), y se indica que la forma de administración es específicamente en los alimentos (página 11). Por lo tanto, concluye el documento citado por el sentenciador de primera instancia, afecta la novedad del registro impugnado, dado que enseña el uso de emamectina (particularmente el benzoato de emamectina), para el tratamiento de salmones afectados por piojos de mar.

Por sentencia, notificada con fecha siete de julio del año dos mil veintiuno, el TDPI resolvió confirmar la sentencia de primera instancia y cancelar el registro de patente de invención N°45.952, conforme lo dispuesto en el artículo 50 c) de la Ley de Propiedad Industrial, fundado en que la patente al momento de otorgarse carecía del requisito de novedad. En el considerando quinto del fallo de alzada, se indica:

“Que, a juicio de estos sentenciadores, de acuerdo al informe del perito designado en esta instancia, el registro cuya nulidad se solicita, no cumple con el requisito

de novedad, por cuanto el documento Db, que forma parte del estado del arte, cuya fecha de publicación y acceso al público corresponde a febrero de 1999, es la misma que la copia notariada que fue adjuntada por el demandante, lo que queda por acreditado que dicho documento, se había hecho público con una fecha anterior al de la prioridad de patente, lo que afectaría la novedad”.

A continuación, respecto a la exclusión de patentabilidad del artículo 37 literal e) de la Ley 19.039, se estimó que no corresponde preguntarse por exclusión de patentabilidad de un nuevo uso del registro impugnado, ya que el problema que se está solucionando corresponde exactamente al mismo que se describía en el documento que afecta la novedad de la invención. En consecuencia, no existe un segundo uso médico objeto de análisis y cuyos requisitos verificar.

Con estos antecedentes, el sentenciador resuelve desestimar los fundamentos del recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada, quedando en consecuencia anulado el registro de la patente impugnada y cancelado su registro.

En contra de esta resolución, no se interpuso recurso de casación.

ROL TDPI N° 1771-2018
AAP-CIM-JRN

AMTV- MAF-
23-07-2021

ⁱ “Development and Application of Biomarker/Bioassay procedures for the Environmental Monitoring of Sea Lice Treatment Chemicals used in Salmon Farming - Phase 1”