

## PATENTE DE INVENCION BIOQUIMICA

**Resolución: Artículo 31 y 43 bis de la Ley 19.039.**

<b>Solicitud de Patente</b> 201802863	
Extracto acuoso a partir de células de <i>Fitzroya cupressoides</i> (alerce) con propiedades antienvjecimiento y en la regeneración de la piel	
<b>Titular:</b>	Fundación COPEC–Universidad Católica y Rubisco Biotechnology
<b>Inventor:</b>	Aquea Zeballos, J. F.
<p><b>Falta de suficiencia técnica</b></p> <p><b>TDPI revoca</b></p> <p><b>Análisis de requisitos de patentabilidad</b></p>	

Con fecha ocho de octubre del año dos mil dieciocho la Fundación COPEC – Universidad Católica y Rubisco Biotechnology, presentaron la solicitud de patente que describe una composición de extractos acuosos de células de alerce cultivadas in vitro, proceso para su obtención y su uso con fines de regeneración celular y antienvjecimiento.

Por resolución del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha veintiocho de abril del año dos mil veintidós, se rechazó la patente fundándose para ello en el artículo 31 y 43 bis de la Ley del ramo. Al efecto se señaló que la memoria descriptiva no incorporaba información sobre el cultivo celular in vitro de células de alerce, omisión que haría irreproducible la solución propuesta.

La solicitante interpuso un recurso de apelación en el que señala que la obtención del cultivo de las células de alerce no era parte de lo reivindicado por lo que era errado que el examinador desestimara la defensa de los solicitantes sin fundamento técnico, omitiendo pronunciarse sobre la novedad o nivel inventivo de la patente.

Después de la vista de la causa el Tribunal de Propiedad Industrial, estimó necesario oír la opinión de un perito designándose para el encargo al profesional Pablo

Cañón Amengual, a quien se consultó especialmente si la solicitud contenía una descripción, ejemplos o antecedentes que permitieran entender la materia sometida a análisis.

El perito emitió su informe con fecha veintiséis de enero del año dos mil veinticuatro, refiriéndose especialmente a los ejemplos acompañados en la memoria, los que en su opinión si enseñaban detalladamente la forma de realizar los extractos a partir de células de alerce. El profesional se refiere particularmente a la controversia derivada de la relevancia que atribuyó el resolutor del grado a la necesidad de describir el proceso de obtención del cultivo in vitro de las células de alerce.

En este contexto el Sr. Cañón adscribe a los argumentos del apelante respecto a que el proceso de cultivo de células es parte de conocimiento general de la técnica por lo que siendo un experto quien debía analizar la patente, no era necesario que se dieran los detalles de características auxiliares conocidas, toda vez que para alguien familiarizado con área de propagación vegetal el método de cultivo in vitro de células vegetales calificaría en la categoría de “conocimientos generales”.

A continuación, atendido que la solicitud poseía suficiencia técnica, el perito procede a analizar los requisitos de patentabilidad, concluyendo que no cumplía o cumplía parcialmente con los requisitos necesarios para su registro, proponiendo en sus conclusiones conceder la patente para un pliego readecuado.

Por sentencia, notificada con fecha dos de abril del año dos mil veinticuatro, el TDPI resolvió revocar la sentencia de primera instancia, en cuanto se considera que la solicitud no tiene nivel suficiencia técnica y se refiere en su considerando cuarto a la pertinencia de analizar y resolver en la instancia la concurrencia de los requisitos de patentabilidad. Al efecto el resolutor señala:

*() superada la objeción por suficiencia, no es suficiente para otorgar el registro solicitado, puesto que no se ha definido la existencia de novedad y nivel inventivo, cuestiones que al ser abordadas positivamente por el perito de esta instancia procesal, motivan a que sean revisadas en esta sede jurisdiccional por economía procesal.*

A continuación el fallo se refiere a la concurrencia de los requisitos de patentabilidad, esto es novedad y nivel inventivo recogiendo además las sugerencias efectuadas por el perito de la instancia para ajustar el pliego de reivindicaciones, concluyendo en acoger parcialmente el recurso de apelación y revocar la sentencia otorgando la patente solicitada conforme al pliego de reivindicaciones sugerido por el experto en segunda instancia.

*En contra de esta resolución, no se interpuso recurso alguno.*

ROL TDPI N° 001059-2022  
MAQ-AAP-PFR

MAF/AMTV  
22-04-2024