

PATENTE DE INVENCION QUIMICA FARMACEUTICA

Resolución: Artículos 8° y 18 bis J, 50 de la Ley 19.039; Artículo 158, 203 del Código de Procedimiento Civil.

Solicitud de Patente 201400909	
Registro N° 56.818	
Una tableta que comprende 7-[4-(4-benzo[b]tiofen-4-il-piperazin-1-il)butoxi]-1h-quinolin-2-ona, y excipientes, método para producir la tableta; útil en el tratamiento de enfermedades neurológicas.	
Titular-Demandado de Nulidad y Recurrido de Hecho:	OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Demandante de Nulidad y Recurrente de Hecho:	LABORATORIO CHILE S.A.
Falso Recurso de Hecho Demanda de Nulidad No Pago de Arancel Pericial Abandono Demanda de Nulidad Inapi Concede Apelación TDPI Revoca Naturaleza de la Resolución que deja Sin efecto el Abandono y Ordena Pago Pericial	

Con fecha 17 de diciembre del 2018 el Instituto Nacional de Propiedad Industrial concedió el registro de esta solicitud hasta el 12 de octubre del 2032 y fue demandado de nulidad por LABORATORIO CHILE S.A. fundado en el artículo 50 letras b) y c) de la Ley 19.039. Esta acción fue declarada abandonada por no haberse acreditado el pago del arancel pericial dentro de plazo.

Como resultado de una nulidad procesal presentada por el demandante de nulidad INAPI con fecha 04 de mayo del 2025 dejó sin efecto la resolución que tuvo por abandonada la demanda de nulidad y ordenó el consecuente pago del arancel pericial, por cuanto la resolución que ordenó tal acreditación se notificó durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública ocasionada por la enfermedad COVID-19.

Frente a esta resolución la demandada y titular del registro impugnado apeló y solicitó se declare abandonada la demanda de nulidad interpuesta por no pago del arancel pericial. El INAPI concedió el recurso y ordenó elevar los autos al Tribunal de Propiedad Industrial para su conocimiento y fallo.

La demandante de nulidad y apelado, LABORATORIO CHILE S.A., presentó en el TDPI un falso recurso de hecho en contra de la resolución que dictó el Sr. Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”), con fecha 16 de junio de 2025 que concedió el recurso de apelación fundado en los artículos 158, 188, 196, 200 del Código de Procedimiento Civil y artículos 8° y 18 bis J de la Ley 19.039 atendiendo a la naturaleza jurídica de la resolución recurrida, por cuanto, a su juicio la resolución que concedió el recurso recaía sobre una resolución que tenía la naturaleza de un decreto, providencia o proveído, no pudiendo ser objeto de este recurso.

Por resolución notificada con fecha 25 de noviembre del año 2025, el TDPI resolvió acoger el falso recurso de hecho, revocar la resolución recurrida y en su lugar se declaró que no es procedente la apelación intentada, cancelando el ingreso ROL TDPI N° 001429-2025, ordenando la devolución oportuna al Instituto de Propiedad Industrial.

La sentencia señala: “*(...) el abandono del artículo 8 de la Ley del ramo, citado, no es ni puede ser tenido como equivalente al abandono del procedimiento del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, hay por cierto homonimia en ellos, pero en sustancia son institutos que en nada se aproximan, de ahí que, en nuestra disciplina se hable del “primer abandono” y del “segundo abandono”, puesto que, esencialmente el abandono del artículo 8, citado, no es más que un aviso sobre la posibilidad de fenercer de la acción o solicitud, según sea el caso.”*

“*(...) así las cosas, la resolución de 14 de mayo del 2025, al dejar sin efecto el abandono y ordenar el pago de la pericial, sólo tuvo por objeto impulsar el procedimiento ni siquiera corregirlo, porque éste iba por los caminos que la ley le impone, con lo cual, debe ser calificada como un simple decreto de trámite normal del proceso y su ponderación sustantiva escapa al control de este Tribunal de apelación.”*

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

ROL TDPI N° 001448-2025

PFR JRN MAQ

AMTV- MAF-.

12-12-2025