

PATENTE DE INVENCION QUIMICA.

Artículo 43 y 45 de la Ley N° 19.039; Artículo 11 inciso 2° letra d), Artículo 15 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial; artículos 13, 52, 53 y 56 de la Ley 19.880; y artículos 83 y 84 del Código de Procedimiento Civil.

Solicitud de Patente

Solicitud N° 3128-13

Título: "COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE COMPRENDE A) UNA FASE DE ACEITE DISCONTINUA QUE COMPRENDE UN PRINCIPIO ACTIVO Y UN SOLVENTE ORGÁNICO INMISCIBLE EN AGUA, B) UNA FASE ACUOSA CONTINUA QUE COMPRENDE UNA SAL DE GLIFOSATO Y AGUA, Y C) AL MENOS DOS TENSIOACTIVOS EMULSIONANTES DE COPOLÍMERO EN BLOQUE; MÉTODO DE PREPARACIÓN"

Prioridades citadas no sustentan lo reivindicado. Incidencia en fecha de la Búsqueda.

Informe Pericial afecta por Novedad y Nivel Inventivo.

Error de la Parte en Documentos Adjuntados a la Solicitud

Ley de Bases de La Administración y Principio de no Formalización.

Vicios del Procedimiento

La firma SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD., con fecha veintinueve de octubre del dos mil trece presenta solicitud de patente de invención titulada primitivamente "FORMULACIÓN DE FEROMONA DE LIBERACIÓN SOSTENIDA", a la que acompaña la documentación pertinente, es decir, pliego de reivindicaciones, memoria descriptiva e informe de búsqueda PCT. Con posterioridad y dentro del plazo, adjunta las cesiones de los inventores y las prioridades JP 2012-246445 08/11/2012 y JP 2013-097470 07/05/2013 al igual que sus traducciones, con lo cual luego del examen formal de INAPI fue aceptada a tramitación y se le dio un plazo para publicar. Publicada la solicitud se requirió pago del arancel pericial, y realizado este pago, se nombró un perito.

El informe de la Sra. perito señaló respecto de las prioridades que individualiza, que estas habían sido declaradas y acompañadas dentro de plazo, al igual que sus respectivas traducciones, pero no sustentaban ninguna de las materias reivindicadas. Por lo tanto, la solicitud perdió su prioridad y la búsqueda en el estado de la técnica tanto nacional, como internacional, se realizó partiendo desde la fecha de presentación en Chile. A consecuencia, de ello se recomendó el rechazo de la solicitud por falta de novedad y de nivel inventivo.

El solicitante, dentro del plazo para contestar el informe pericial, , dos años después de aceptada a tramitación, presenta un escrito en que en lo principal solicitó que se dejara sin efecto la resolución que admitió a tramitación, debido a que, por un error de

la requirente de autos, quien inadvertidamente acompañó las traducciones equivocadas de las prioridades, las que correspondían a otra solicitud presentada por el mismo estudio jurídico bajo un rol distinto.

INAPI por resolución notificada con fecha catorce de julio del año dos mil dieciséis, resolvió no dar lugar por improcedente a la solicitud de dejar sin efecto la resolución que acepta a tramitación, amparado los artículos 13 y 56 de la Ley 19.880; y los artículos 43, 45 de la Ley 19.039 y 11 inciso 2° letra d) y 15 del Reglamento de la Ley mencionada. En lo fundamental, la resolución de primera instancia deja claro que después de ingresada la petición de patente se practica un examen preliminar de forma, destinado a verificar si se acompañó la documentación pertinente y en ello no hubo actos de la administración que adolecieran de vicios y que la última oportunidad para haber solicitado la modificación al contenido de la solicitud era hasta antes de ser aceptada a trámite la misma.

El solicitante SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD., interpuso recurso de apelación, respecto de esta última resolución, fundado en los artículos 17 bis b), 31, 32 y 45 de la Ley 19.039, 13, 52 y 56 de Ley 19.880, 84 del Código de Procedimiento Civil y 707 Código Civil. Como petición concreta solicitó dejar sin efecto la resolución del catorce de julio del año dos mil dieciséis que rechazó el requerimiento formulado en orden a dejar sin efecto la resolución que aceptó a tramitación la solicitud, disponiendo en su lugar que los autos quedaran nuevamente en estado de pronunciarse sobre la aceptación a trámite, otorgando un plazo para que se acompañara oficialmente la correcta traducción de la patente de autos.

Después de la resolución de autos en relación, se procedió a la vista de la causa y por sentencia de fecha catorce de diciembre del año dos mil dieciséis el Tribunal de Propiedad Industrial, señaló que resultaba innecesario pronunciarse sobre la naturaleza de la resolución recurrida y estimó del caso referirse al fondo del tema en discusión.

En primer término, en lo relativo al artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, que en lo pertinente preceptúa que, si se tratare de un vicio que anule el proceso, se estará a lo que establece el artículo 83 del mismo Código, señalando la disposición en referencia, que no se podrán subsanar las actuaciones viciadas en razón de haberse realizado éstas fuera del plazo fatal indicado por la Ley. En el caso de marras, esto se traduce en que el requirente reclamó del eventual vicio dos años y dos meses después de haberse aceptado a trámite la patente, mediando varias actuaciones de su parte en este lapso de tiempo en que pudo dar cuenta del vicio, por lo que la citada norma no es aplicable en el presente caso, por resultar claramente improcedente por extemporánea. A mayor abundamiento, cabe considerar, señala la resolución, desde la perspectiva del artículo 53 de la Ley 19.880 esta norma establece como plazo para que la autoridad administrativa pueda de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, que lo haga dentro del plazo de dos años contados desde la notificación o publicación del acto, plazo que, por cierto, en el presente caso, se encuentra caducado.

Que en cuanto a lo alegado respecto que no se habrían respetado los principios que se consagran en los artículos 13 y 56 de la Ley 19.880, estos sentenciadores estimaron

que no se transgredió el principio de la no formalización y tampoco advirtieron que existieran vicios en el procedimiento, toda vez que de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 45 de la Ley 19.039 en relación con el artículo 43 de la misma Ley, luego de ingresada la solicitud, corresponde a INAPI practicar el examen preliminar en cuanto a la forma, con el fin de verificar que se hayan acompañado un resumen del invento, la memoria descriptiva, el pliego de reivindicaciones y si, en su caso, procediere, los dibujos pertinentes, lo que si aconteció con la documentación acompañada en idioma español. En consecuencia, el referido error o inobservancia que se discute es de total responsabilidad de la peticionaria. Más aún si se considera que lo representa un estudio especializado en la materia que está en conocimiento que la solicitud debe presentarse completa y revisada, por lo que no resulta atendible que se solicite corregir dicho error según lo pretende la recurrente.

Como consecuencia el TDPI resolvió confirmar la resolución apelada y rechazar el recurso de apelación interpuesto por la solicitante.

Respecto de esta resolución del TDPI la solicitante, SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD., interpuso recurso de casación en el fondo para ante la Corte Suprema. Este recurso fue declarado inadmisibile con fecha veintidós de febrero del dos mil diecisiete, toda vez que según el 17 bis b) de la Ley 19.039, sólo pueden ser objeto de este recurso las sentencias definitivas dictadas por el TDPI, naturaleza jurídica que no reviste la resolución impugnada.

ROL TDPI N° 1885-2016
VHRA, PFR, EBM

AMTV