

PATENTE DE INVENCIÓN BIOQUIMICA

Resolución de rechazo: artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, carece de nivel inventivo.

Solicitud de patente

Solicitud N° 2407-2001

Título: Procedimiento para reducir en el maíz el daño producido por pestes que comprende tratar las semillas de maíz transgénico con pesticidas y/o método para proteger una planta de maíz transgénica contra daños ocasionados por gusanos de la raíz del maíz, que comprende proveer una semilla de la planta de maíz transgénica y tratar dicha semilla con un pesticida distinto a tiametoxam o clotianidina.

Carece de nivel inventivo. TDPI confirma.

La resolución del INAPI rechazó la patente de invención solicitada por no cumplir con el requisito de nivel inventivo que exige el artículo 35 de la Ley N° 19.039.

Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto. El centro de la discusión se centró en la existencia o ausencia de nivel inventivo respecto del último pliego de reivindicaciones válidamente acompañado en el escrito anterior a la resolución definitiva.

Así, en la solicitud, lo central no era el pesticida utilizado, sino el uso de semillas transgénicas, las cuales, junto a la expresión de Cry 3 y sus derivados estaban descritos en D1 y, por otra parte, D12 mostraba el tratamiento de semillas de maíz con un revestimiento que contenía un insecticida, consecuencia de lo cual se ratifica el pronunciamiento por Nivel Inventivo.

Lo destacable e interesante del pronunciamiento de segunda instancia reside en dos puntos fundamentales:

La sinergia: es destacable en esta solicitud determinar si existía actividad sinérgica entre el uso de una semilla transgénica (**gen Cry3B**) y su tratamiento con un insecticida de la familia propuesta para protegerla contra daños ocasionados por los gusanos de la raíz del maíz. Siguiendo en este punto el perito de segunda instancia, señaló que estos ejemplos están presentes en el documento de prioridad, pero no en la presentación nacional que fue sometida a tramitación, de manera tal que en opinión de este Tribunal respecto de lo presentado en Chile, no existe punto de comparación para ponderar la presencia del efecto sinérgico a que se ha hecho referencia, lo que hace imposible atribuirle esta propiedad. Como conclusión, es de suma relevancia la existencia de ejemplos que muestren resultados para atribuir actividad sinérgica a una invención.

Por otro lado este Tribunal señaló que supera las posibilidades de esta instancia procesal analizar el último pliego de reivindicaciones válidamente acompañado a la solicitud de patente, toda vez que éste adolecía de ampliación del contenido original de la solicitud, no teniendo sustento en la presentación original. Es más, como resultado del análisis pericial de esta instancia se logró concluir que estas ampliaciones tenían sustento en la prioridad, pero no en la presentación original, lo que no validaban dichas ampliaciones en este estado de tramitación.

La sentencia se encuentra ejecutoriada y no se interpuso recurso de casación en su contra.

AMTV – MAF

ROL TDPI N° 1751-2013

MAQ – TCHW – GOL