

PATENTE DE INVENCION BIOQUIMICA. -

Resolución de rechazo: artículo 31, 33, 35, 36 y 43 Bis de la Ley N° 19.039, Falta de Novedad, Nivel Inventivo, Aplicación Industria y de Suficiencia Técnica.

Solicitud de patente N° 1228-07

Título: "USO DE UNA COMPOSICION QUE CONTIENE CICLOPROPENO O DERIVADOS DEL MISMO, Y AL MENOS UN AGENTE DE ENCAPSULAMIENTO MOLECULAR QUE ENCAPSULA UNO O MAS CICLOPROPENOS; LA COMPOSICION ES UTIL PARA APLICAR EN CULTIVOS DE INTERES QUE NO ESTEN EN UN EDIFICIO Y MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LA COSECHA."

Carece de Novedad, Nivel Inventivo, Aplicación Industrial

Suficiencia Técnica.

Sustento Técnico y Aporte Técnico.

Diferencia Estadísticamente Significativa

TDPI Confirma.

Ampliación del Pliego de Reivindicaciones en

Relación al que Examinó el Resolutor

de Primera Instancia

Con fecha treinta de abril del año dos mil siete, Rohm And Haas Company, presentó un requerimiento de patente declarando como prioridad la US 60/800.516 de fecha quince de mayo del dos mil seis. El campo de aplicación de la invención se relaciona con la agricultura. De acuerdo a la memoria descriptiva se busca mejorar las cosechas de cultivos de determinadas plantas, aunque no describe el mecanismo a través del cual se lograría dicha mejora. El problema técnico en específico, consiste en mejorar el rendimiento de cultivos de plantas y la solución propuesta sería el uso de una composición que comprende **1-metilciclopropeno (1-MCP)**.

La resolución del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha diecisiete de noviembre del año dos mil dieciséis, rechazó la solicitud de patente de invención por carecer de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial y falta de suficiencia técnica, exigidos por los artículos 31, 33, 35, 36 y 43 Bis de la Ley de Propiedad Industrial. El sentenciador de primera instancia señala que, pese a las correcciones hechas por el solicitante la novedad se ve afectada por el documento D4 US 6017849, que comprende un método para inhibir la respuesta de las plantas al etileno, compuesta por metilciclopropeno (1-MCP), como distintos agentes de encapsulamiento, que pueden ser rociados sobre plantas, tales como, algodón, manzanas,

tomates y olivos, con el fin de obtener los mismos resultados que la solicitud de autos. Este documento, en la resolución definitiva afecta determinadas cláusulas de la solicitud, ya que dentro de los cultivos que contempla su pliego de reivindicaciones está el olivo.

Respecto al nivel inventivo, el documento más cercano, es también D4 US 6017849, toda vez que a pesar que esta patente no explicita que el uso de **ciclopropenos** con un agente encapsulador, tenga como efecto la mejora de las conductas fisiológicas en la planta, sus efectos están implícitos, de forma que optimizar los resultados es un trabajo rutinario para un experto en el arte.

Como resultado de que el solicitante no presentó los antecedentes necesarios, se mantiene el rechazo por falta de suficiencia técnica, toda vez que la solicitud carece de ejemplos o demostraciones que confirmen que la aplicación de esta composición en diferentes estadios de crecimiento de la planta sea en realidad un aporte técnico. Como consecuencia, la solicitud carece también de aplicación industrial, ya que al no estar sustentado lo reivindicado tampoco puede acreditarse que constituye una solución o que pueda reproducirse.

El solicitante, Rohm And Haas Company, quien cede la solicitud con posterioridad a la Sociedad Agrofresh Inc., interpuso recurso de apelación y acompañó a su escrito un nuevo pliego de reivindicaciones, que es reiterado nuevamente en el TDPI, argumentando en relación con este pliego, que lo solicitado cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley del ramo. El recurrente señala que, lo reivindicado presenta diferencias manifiestas respecto al documento invocado para su rechazo y demuestra un beneficio técnico inesperado en relación al documento D4. Este efecto consistiría en mejorar el rendimiento del cultivo optimizando la resistencia a las enfermedades, sequía, heladas y al calor de dichas plantas, todo lo cual está fundado en los ejemplos de la memoria.

Después de la vista de la causa el TDPI estimó necesario oír la opinión de un perito, designándose al efecto a don Darío Sepúlveda Fernández, Ingeniero Civil en Biotecnología, quien con fecha once de octubre del año dos mil dieciocho emitió un nuevo informe, quien coincide con el resolutor en orden a que el documento más cercano respecto del pliego de reivindicaciones analizado en esa instancia era el documento D4. No obstante, como consecuencia del cambio del pliego en esta instancia señala que se debe considerar como documento más cercano el documento D3 WO953377, publicado en catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, el mencionado para afectar la solicitud en el primer informe practicado ante INAPI. Este documento reivindica la aplicación de **ciclopropenos** (incluyendo 1-MCP) y sus efectos, que corresponden con los efectos que se buscan en la solicitud.

En su informe el perito concluye que la solicitud de autos, con este último pliego de reivindicaciones: No cumple con el requisito de novedad, pues el documento D3 reivindica la aplicación de ciclopropenos (incluyendo 1-MCP) y sus efectos para obtener resultados similares a los deseados en la solicitud de autos No cumple con el requisito de nivel inventivo, pues el documento D3 describe métodos que utilizan ciclopropenos (incluyendo 1-MCP), para obtener resultados similares a los deseados en la solicitud de autos. No cumple con el requisito de aplicación industrial, pues los ejemplos no permitirían determinar que las diferencias de los tratamientos con respecto al control sean producto del azar, con excepción del ejemplo 1 donde se evidencia la diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, para el experto, aun cuando el Ejemplo 1 resulta correcto, esto

no cambia el hecho que la solicitud carece de aplicación industrial, pues la cláusula principal resulta más amplia, contemplando muchos otros vegetales además del maíz que contempla el ejemplo 1.

En cuanto sustento y aporte técnico, las cláusulas presentes en el pliego analizado no cumplen con estos requisitos, toda vez que no se indica una diferencia estadísticamente significativa que permita discernir si los resultados son producto del azar o del uso que se busca proteger.

En este punto el perito distingue entre el concepto de sustento técnico, conceptualizado como la información presente en los ejemplos que permiten reproducir la invención, y el aporte técnico, entendido como el diferencial técnico con respecto al arte previo. Igualmente, el experto precisa que una diferencia estadísticamente significativa, permite diferenciar entre resultados que muestran una tendencia que podría ser resultado del azar, en contraposición con resultados que cumplen con pruebas estadísticas, donde se demuestra que los resultados NO son producto del azar.

Por sentencia, de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil dieciocho, el TDPI resolvió confirmar lo resuelto por INAPI, estableciendo que la solicitud carece de novedad, de nivel inventivo, de aplicación industrial y de suficiencia técnica exigidos por los artículos 31, 33, 35, 36 y 43 Bis de la Ley de 19.039. Además, los sentenciadores mencionan que en el caso de autos, el Perito de la instancia, hace presente en su informe que las reivindicaciones 15 y 16 del pliego presentado en segunda instancia, se encuentran dirigidas a los resultados que se obtendrían con la aplicación de 1-MCP a árboles de manzano, plantas que no se encontraban en el pliego que analizó el sentenciador de primera instancia, que fueron eliminadas por el peticionario del primer pliego de reivindicaciones durante su tramitación en INAPI, lo que determina que exista una ampliación del alcance de la invención con respecto al pliego evaluado por el resolutor de primera instancia.

En contra de la resolución de rechazo, no se interpuso recurso de casación.

ROL TDPI N° 631-2017
JCG-VHR-MAQ

AMTV/MAF
27-11-2018