

PATENTE DE INVENCION QUÍMICA

Resolución de rechazo: artículo 152 de Código de Procedimiento Civil.

Solicitud de patente
Solicitud N° 593-2015
Título: "COMPOSICIÓN COSMÉTICA REDUCTIVA DE APLICACIÓN TÓPICA Y/O COMPOSICIÓN COSMÉTICA REDUCTIVA DE APLICACIÓN TÓPICA QUE CONTIENE DE 1-10% EN PESO DE QUERATINA HIDROLIZADA Y AZUFRE DE TAMAÑO MICROMÉTRICO Y USO PARA REDUCIR EL TEJIDO ADIPOSO."
<p style="text-align: center;">Procedimiento Contencioso.</p> <p style="text-align: center;">Abandono de Procedimiento.</p> <p style="text-align: center;">Abandono del Procedimiento de Oposición.</p> <p style="text-align: center;">Impulso Procesal.</p>

Con fecha once de marzo del año dos mil quince, don PATRICIO ALFREDO RODRÍGUEZ CERDA, solicitó un requerimiento de patente destinado a proteger una "COMPOSICIÓN COSMÉTICA REDUCTIVA DE APLICACIÓN TÓPICA".

El problema técnico de la solicitud se relaciona con la necesidad de encontrar métodos cosméticos efectivos para disminuir el volumen del cuerpo, especialmente en la zona del abdomen. Como solución se propone una composición cosmética reductiva de aplicación tópica que contiene de 1-10% en peso de queratina hidrolizada y azufre de tamaño micrométrico. En el pliego se reivindica la composición cosmética y el uso de esta.

Luego de su publicación, la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos AG presentó una demanda de oposición fundada en el artículo 35 de la Ley 19.039, por falta de nivel inventivo.

Con fecha doce de julio del dos mil diecisiete, el solicitante pide se declare el abandono del procedimiento por su contraria, dado que la última resolución útil (de fecha once de enero del dos mil diecisiete) es aquella que resuelve un escrito del peticionario presentado durante el probatorio y que constata el fin de este término, respecto de la cual ya habían transcurrido con creces más de seis meses, siendo que el impulso procesal de cargo de la parte demandante.

Por resolución notificada con fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciocho del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, luego de dar tramitación incidental al abandono promovido por el peticionario, rechazó la solicitud por improcedente, considerando que a la fecha en que fue presentado el impulso procesal de la solicitud no se encontraba en las partes, sino en el perito quien debía evacuar su informe pericial. Esta resolución cita además jurisprudencia del Honorable Tribunal de Propiedad Industrial correspondiente a la Solicitud de Patente 1457-05 (ROL TDPI 1986-2014) que señala no

puede sancionarse a las partes por inactividad, cuando el impulso procesal corresponde al Tribunal, como sucedía en autos.

El solicitante, interpuso un recurso de reposición, que fue rechazado de plano por INAPI. Además, presentó un recurso apelación refutando la resolución de rechazo del abandono de procedimiento, fundado en artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, argumentando que la resolución que se impugna se funda en un manifiesto error de hecho que habría derivado en una equivocada decisión del resolutor, toda vez que si bien es cierto el procedimiento destinado a obtener protección a una invención trata de un procedimiento administrativo cuyo impulso no necesariamente radica en la parte solicitante, la circunstancia que un tercero deduzca oposición importa que, de forma paralela al procedimiento administrativo, se inicie una tramitación contenciosa destinada únicamente al conocimiento y resolución de la demanda de oposición ocurriendo, en definitiva, que en un mismo expediente existan dos procedimientos que se tramitan en paralelo, el administrativo y el contencioso.

En consecuencia, el actor dice solicitar el abandono del procedimiento de oposición, no del procedimiento de la solicitud y el informe que debe evacuar el perito, reiterando que a este respecto se cumplen los requisitos legales de haberse paralizado la tramitación del juicio de oposición por más de seis meses, siendo que el impulso procesal recae en la parte demandante, quién omitió toda gestión para interrumpir este plazo.

Después de la vista de la causa el Tribunal de Propiedad Industrial por sentencia, de fecha nueve de julio del año dos mil diecinueve, el TDPI resolvió confirmar lo resuelto por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial en virtud de sus propios fundamentos la sentencia de primera instancia, quedando en definitiva rechazada la solicitud de abandono.

En contra de la resolución de rechazo, no se interpuso recurso de casación y luego del cúmplase de INAPI se dio curso progresivo a los autos como solicitud contenciosa.

ROL TDPI N° 303-2018
MAQ-PFR-JRN

AMTV-MAF.-
14-05-2020