

PATENTE DE INVENCION QUÍMICA FARMACEUTICA

Resolución de rechazo: artículo 303 N° 4 en relación con el 254 del Código de Procedimiento Civil.

Solicitud de Patente
Solicitud N° 1843-2017
Título: "UNA SAL FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLE DE LA MISMA PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIABETES MELLITUS DE TIPO 2"
Oposición
Excepción Dilatoria Ineptitud del Libelo.
Inapi Tiene Por No Presentada Oposición.
Fundamentos de la Oposición.
TDPI Revoca.

Con fecha veintiséis de abril del año dos mil diecisiete, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, presentó un requerimiento de patente destinado a proteger "TRATAMIENTO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIABETES MELLITUS DE TIPO 2 CON LIXISENATIDA" cuyo título durante el curso de la solicitud fue modificado a una "UNA SAL FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLE DE LA MISMA PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIABETES MELLITUS DE TIPO 2".

A esta solicitud presentó oposición la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos AG, fundada en los artículos 5, 31, 32 y 35 de la Ley 19.039, por incumplir con el requisito de nivel inventivo dado que en el informe de búsqueda PCT/EP20 16/0508 se encontraron cinco documentos de tipo "Y".

Del mismo modo, presentó oposición Laboratorios Recalcine S.A. fundada en los artículos 32, 35 y 37 de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial. El demandante afirmaba que la solicitud carecía de nivel inventivo citando tres documentos i) La Solicitud de patente WO 2010/138671, publicada el 02 de diciembre de 2010; ii) Artículo escrito por Shehadeh, Naim et al., bajo el título "Can GLP-1preparations be used in children and adolescents with diabetes mellitus?", Pediatric Endocrinology Review, 2014, Vol. 11, N° 3, pages 324-327; iii) Artículo escrito por Raman, Vandana S. et al., bajo el título "New potential adjuncts to treatment of children with type 1 diabetes mellitus", Pediatric Research, 2010, Vol. 65, N° 4, pages 370-374.

Durante la tramitación INAPI concedió traslado de ambas oposiciones al solicitante, quien dentro de plazo y en lo principal de su escrito opuso excepción dilatoria de ineptitud del libelo, por diversos defectos en el modo de proponer las oposiciones deducidas por ambos demandantes, fundado en el artículo 303 N°4 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 254 N° 4 del citado cuerpo legal.

Por resolución del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha quince de marzo del año dos mil diecinueve, procede a acoger la excepción dilatoria de ineptitud del libelo por la falta de la exposición clara de los hechos, toda vez que las demandas no señalan de qué forma y qué contenidos de los documentos citados permitirían estimar que la materia reivindicada en autos carece de nivel inventivo

La oponente, LABORATORIOS RECALCINE S.A., interpuso un recurso de apelación, señalando que su oposición cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, referidos a la debida individualización de las partes y a las consideraciones de hecho sobre las cuales versaba la demanda impetrada. El recurrente argumentó que resultaba necesario distinguir entre los argumentos de hecho de su oposición y los medios de prueba, que corresponden a otra etapa procesal en la tramitación de un juicio de oposición de patente, a saber, el término probatorio.

Por sentencia, notificada con fecha dieciséis de septiembre del año dos mil diecinueve, el TDPI resolvió revocar en lo apelado la resolución de primera instancia en lo referido a Laboratorios Recalcine S.A. acogiendo su apelación, señalando al respecto que las excepciones dilatorias tienen por objeto corregir vicios del procedimiento, sin enervar la acción deducida, siendo la excepción de ineptitud del libelo una excepción de esta naturaleza, que tiene por finalidad que se corrijan errores en la forma de plantear la demanda y en ningún caso tiene por finalidad poner fin al procedimiento.

A continuación, la sentencia de segunda instancia señala que la oposición presentada por Laboratorios Recalcine S.A. contiene fundamentos de derecho y exposición de los hechos en que se basa, así como de las peticiones que se formulan. En concreto, señala el demandante invocó la infracción del artículo 35 de la Ley 19.039 fundado en los documentos debidamente individualizados en el texto de su oposición. Por lo tanto, la acción contiene una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya, de manera de permite su debida inteligencia y adecuada defensa por parte del demandado.

Por otro lado, los sentenciadores afirman que la forma en que los documentos citados pudiesen afectar la altura inventiva de la solicitud de patente es un punto a desarrollar en la etapa probatoria y de observaciones a la prueba, sin que corresponda exigir en esta etapa más requisitos que los contemplados en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.

Con estos antecedentes, el sentenciador resuelve estimar atendibles los fundamentos del recurso de apelación y revocar la resolución apelada, sólo en cuanto acogió la excepción dilatoria deducida en contra de Laboratorios Recalcine S.A. y en su lugar se resuelve que se desestima la excepción dilatoria de ineptitud del libelo deducida, únicamente en lo que al recurrente se refiere, en lo demás se confirma.

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

ROL TDPI N° 826-2019
MAQ-AAP-PFR

AMTV-MAF-
20-10-2020