

## **PATENTE DE INVENCION BIOQUIMICA.**

**Resolución de rechazo:** Artículo 33 y 35 letra e de la Ley N° 19.039; Art. 50 Reglamento de la Ley 19.039.

### **Solicitud de Patente**

Solicitud N° 201600345

Título: "COMPOSICIONES PLAGUICIDAS QUE COMPRENDEN UN COMPUESTO DERIVADO DE CARBOXAMIDA Y UN COMPUESTO DEL GRUPO DE LAS FTALAMIDAS USOS Y PROCEDIMIENTOS QUE APLICAN DICHAS COMPOSICIONES A PLANTAS Y SEMILLAS, PARA COMBATIR PLAGAS ANIMALES Y HONGOS FITOPATÓGENOS."

**Rechazo por Novedad y Nivel Inventivo.**

**Divisional.**

**Oportunidad de Solicitud Divisional.**

**Inapi Rechaza.**

**TDPI Confirma.**

Con fecha doce de febrero del año dos mil dieciséis, Bayer Intellectual Property GmbH presentó un requerimiento de patente destinado a proteger "COMPOSICIONES PLAGUICIDAS QUE COMPRENDEN UN COMPUESTO DERIVADO DE CARBOXAMIDA Y UN COMPUESTO DEL GRUPO DE LAS FTALAMIDAS USOS Y PROCEDIMIENTOS QUE APLICAN DICHAS COMPOSICIONES A PLANTAS Y SEMILLAS, PARA COMBATIR PLAGAS ANIMALES Y HONGOS FITOPATÓGENOS" reclamando su calidad de divisional derivada de la solicitud 200601011, citando como prioridad dos solicitudes alemanas DE102005019713.2 del 28/04/2005 y DE102005022147.5 13/05/2005.

Por sentencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha tres de junio del año dos mil veinte, se rechazó la solicitud de patente fundado en los artículos 33 y 35 de la Ley del ramo por la solicitud CL 201102066, considerando además el artículo 50 del Reglamento de la Ley 19.039 y las Directrices de Examen y Procedimiento de Registro de Patentes, en su parte XII (página 126) razonando que la solicitud discutida en autos no se podía beneficiarse de la prioridad invocada por su “solicitud madre” (CL 201102066) dado que a la fecha de su presentación (03-06-2020) ésta ya se encontraba aceptada a registro y por lo tanto formando parte del estado del arte.

La solicitante, Bayer Intellectual Property GmbH, interpuso un recurso de apelación, argumentando que la resolución definitiva que pone fin a un procedimiento administrativo no puede sustentarse en “Directrices” las que no corresponden a una fuente legal o reglamentaria. La recurrente afirma además que ni la Ley de Propiedad Industrial ni su Reglamento poseen norma alguna que establezca la oportunidad en la cual las solicitudes de patentes divisionales pueden ser presentadas. Por otro lado, señala que la solicitud divisional fue presentada cuando la solicitud “madre” se encontraba aún en tramitación, toda vez que aún no se habían pagado los derechos finales de la misma.

Por sentencia, notificada con fecha siete de febrero del año dos mil veintidós, el TDPI resolvió confirmar la sentencia de primera instancia, señalando que, si bien el artículo 50 del Reglamento de la Ley del ramo contempla la posibilidad de dividir una solicitud de patente conservando su prioridad, esta facultad debe ejercerse dentro de un proceso reglado que involucra la concesión de una patente. Reconoce además que las directrices de patentes no son ley, pero son fuente del derecho que resulta imperativa para los administrados, en este contexto, el hecho que las directrices hayan fijado un momento para efectuar tal división, no es más que la aplicación lógica de la necesidad de resguardar el interés público.

Con estos antecedentes, el sentenciador resuelve desestimar los fundamentos del recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada.

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

ROL TDPI N° 001284-2020  
JCG-PFR-CIM