

PATENTE DE INVENCION QUIMICA.

Resolución de rechazo: Artículo 35 de la Ley N° 19.039.

Solicitud de Patente
Solicitud N° 201600248
Título: "MÉTODO PARA PRODUCIR UN MATERIAL QUERATINOSO HIDROLIZADO"
<p style="text-align: center;">Falta de Nivel Inventivo.</p> <p style="text-align: center;">Estado del Arte.</p> <p style="text-align: center;">Diferencias Operacionales.</p> <p style="text-align: center;">Condiciones de Temperatura, Tiempo y Presión.</p> <p style="text-align: center;">Inapi Rechaza.</p> <p style="text-align: center;">TDPI Revoca.</p>

Con fecha veintinueve de enero del año dos mil dieciséis, TESSENDERLO CHEMIE N.V., después TESSENDERLO GROUP NV, presentó un requerimiento de patente destinado a proteger el "MÉTODO PARA PRODUCIR UN MATERIAL QUERATINOSO HIDROLIZADO". Esta solicitud es una entrada en fase nacional de una PCT N° EP2014/066314 del veinticuatro de julio del año dos mil catorce y que cita prioridades Europeas de los años dos mil trece y dos mil catorce.

Por resolución definitiva del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha trece de marzo del año dos mil veinte, se rechazó la solicitud de patente fundado en el artículo 35 de la Ley del ramo, teniendo en cuenta que la solicitud carecía de altura inventiva al verse afectada por el documento D1 que corresponde al US 4 172 073 A, argumentando que las diferencias técnicas entre la solicitud y el estado del arte citado son sólo alternativas operacionales, que no tendría un efecto diferenciador, siendo derivables por un experto en la materia.

La solicitante, interpuso un recurso de apelación, argumentando que existían más diferencias entre D1 y la solicitud que solo discrepancias operacionales, y que estas diferencias estarían referidas a la solubilidad de la proteína, a la cantidad de agua y a las etapas de separación y secado, las que no serían derivables del documento citado por el rechazo recurrido.

Después de la vista de la causa, el Tribunal de Propiedad Industrial, a solicitud del recurrente, estimó necesario oír la opinión de un perito, designándose para el encargo, a doña Myriam Navarro Pérez, Bioquímica, MSc. Mención Bioquímica Ambiental.

La experta emitió su informe con fecha seis de junio del año dos mil veintidós. En primer término, conceptualizó el *Material Queratinoso* como una sustancia que se obtiene a partir de plumas, pelo, pezuñas o uñas de animales, que comprende un elevado contenido de proteínas, compuesto por al menos 17 aminoácidos. Este material se caracteriza por ser escasamente digerible para los animales y los seres humanos.

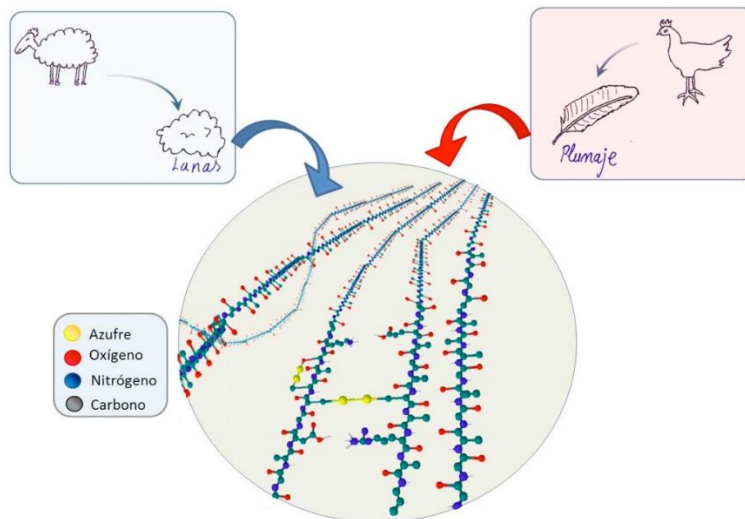


Figura 1. Fuentes de queratina y esquema general de la estructura macromolecular de las queratinas.

A partir de este concepto, señaló que la invención consiste en:

1) “un método para producir un material queratinoso digerible, preferentemente, de plumas, pelo, pezuñas o uñas que comprende las etapas de hidrolizar el material queratinoso en presencia de agua, en un hidrolizador con vapor y una presión que oscila entre 2 bar y 15 bar, preferentemente, entre 2 bar y 10 bar, y secar el material queratinoso hidrolizado resultante que comprende un material al menos parcialmente insoluble en un secador en donde el secador está operado a una combinación de temperatura/tiempo/presión que limita la disminución de la digestibilidad de pepsina y/o ileal a menos del 10%, y/o de modo tal que la digestibilidad de pepsina y/o ileal sigue siendo superior al 85%, o que limita la disminución de la digestibilidad de pepsina y/o ileal a menos del 10%, donde la digestibilidad de pepsina y/o ileal sigue siendo superior al 75% y 85%, respectivamente, y en que secar el material queratinoso hidrolizado resultante que comprende un material al menos parcialmente insoluble se lleva a cabo en un secador a una temperatura tal que el material queratinoso sigue estando a una temperatura inferior a 90 °C, preferentemente, inferior a 80 °C, y en que el material queratinoso hidrolizado parcialmente insoluble está definido por una cantidad de material insoluble de 60% o más cuando 100 g de material queratinoso es disuelto en 1 L de agua a 20°C al revolver durante 15 minutos”; y,

2) un material queratinoso parcialmente insoluble hidrolizado que se obtiene a partir del método anterior, uso del material queratinoso parcialmente insoluble hidrolizado, un procedimiento que sirve para preparar un material queratinoso altamente digerible en una forma seca, un procedimiento que sirve para preparar un material queratinoso

altamente digerible en una forma seca con un contenido reducido en grasa y un proceso para preparar un material altamente digerible en una forma seca.

La profesional singularizó el problema técnico, como proveer un método para producir un material queratinoso sólido, parcialmente soluble, hidrolizado, con una digestibilidad mejorada y consideró para el análisis de la altura inventiva como el documento más cercano el mismo que citó la resolución recurrida. A su vez, coincide con el apelante respecto a que hay más diferencias de procesamiento que las reconocidas por el sentenciador de primer grado. La perita reconoció diferencias que derivaría en invenciones disímiles de forma que no sería posible arribar a la solución propuesta a partir del mismo, y como consecuencia, en su opinión lo reivindicado cumplía con el nivel inventivo.

Por sentencia, notificada con fecha nueve de agosto del año dos mil veintidós, el Tribunal de segunda instancia resolvió acoger el recurso de apelación y conceder la patente solicitada al considerar que la invención posee nivel inventivo.

El considerando sexto señala lo siguiente:

“ () se desprende que D1 se dirige a un proceso para la producción de proteínas sustancialmente solubles, en cambio la solicitud se dirige a proteínas insolubles. Además, la importancia de la etapa de secado no puede derivarse de las enseñanzas de D1, ya que esta etapa no es relevante en proteínas solubles como las que se muestran en el método divulgado en D1, por lo que no existiría motivación para que un experto en la materia modifique la temperatura/ presión/ tiempo de la etapa del secado para mejorar la digestibilidad de material queratináceo parcialmente insoluble. Esto, sumado al hecho de que las condiciones de temperatura, tiempo y presión en que se lleva a cabo el proceso de secado en la solicitud, no pueden considerarse una modificación de rutina, ya que para secar el material a temperaturas inferiores a 90°C, se requiere de un equipo especializado que trabaje a menor presión a los que se utilizan rutinariamente. A mayor abundamiento, el método utilizado muestra el efecto sorprendente de obtener un producto con digestibilidad mejorada a partir de material queratináceo mayoritariamente insoluble”

Con estos antecedentes, el sentenciador resuelve estimar atendibles los fundamentos del recurso de apelación y revocar la sentencia apelada concediendo la solicitud de patente conforme al pliego de reivindicaciones presentado por el requirente de en su contesta a la respuesta del perito durante la tramitación en primera instancia.

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

ROL TDPI N° 001405-2020
CIM-PFR JCG

AMTV- MAF
16-11-2022