

PATENTE DE INVENCION QUÍMICA FARMACÉUTICA

Solicitud de Patente N° 202003365
Título: "PATENTE DE INVENCION (NO PUBLICA)" Resolución de rechazo: Artículo 17 bis B, inciso 1º, artículo 117 de la Ley N° 19.039. Artículos 44, 2.129, 2.288 y 2.394 del Código Civil. Artículo 22 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT); Regla 49.6 del Reglamento del PCT.
<p style="text-align: center;">Plazo Presentación PCT Fase Nacional</p> <p style="text-align: center;">Solicitud Restablecimiento de Derechos</p> <p style="text-align: center;">No Intencionalidad</p> <p style="text-align: center;">"Diligencia Debida" y "Buen Padre De Familia"</p> <p style="text-align: center;">Inapi Rechaza</p> <p style="text-align: center;">TDPI Confirma</p> <p style="text-align: center;">Resolución No Arbitraria</p> <p style="text-align: center;">Mandato</p>

Con fecha veintitrés de diciembre del año dos mil veinte, SQZ BIOTECHNOLOGIES COMPANY, presentó un requerimiento de patente, cuyo título tiene la calidad de no pública. Esta solicitud corresponde a la presentación en fase nacional de la internacional PCT/US2019/021703, del tres de noviembre del dos mil diecinueve, que a su vez reivindica la prioridad WO 2019/178005 A2, de diecinueve de septiembre del mismo año. Esta petición fue presentada vencido el plazo de treinta meses para ingresar en fase nacional conforme el artículo 22 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), cuyo término vencía el doce de septiembre del dos mil veinte.

Por resolución definitiva del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha quince de marzo del año dos mil veintiuno se rechazó la presentación, argumentando que el restablecimiento es una excepción al plazo de treinta meses contado desde la fecha de la prioridad. El sentenciador afirmó que en el presente caso no se cumplirían los parámetros de "no intencionalidad" y/o "diligencia debida", conceptos que, al no estar definidos en el Tratado PCT, ni en su Reglamento, ni en la Ley 19.039, hacen aplicables las normas generales de la Ley chilena.

La solicitante, interpuso un recurso de apelación, argumentando que cumplía el estándar de "no intencionalidad" a la luz de los precedentes establecidos en la materia por el Tribunal de Propiedad Industrial.

En el caso concreto, el apelante afirmó que dos semanas antes de la fecha límite instruyó a una reconocida firma de PI estadounidense ingresar a fase nacional (en Chile), junto con otros 36 países, tarea que no se realizó, no obstante, haberlo efectuado correctamente en los otros destinos, de manera que, centra sus descargos en la falta de diligencia o error de comprensión de la instrucción dadas por parte del estudio.

Después de la vista de la causa, el Tribunal de Propiedad Industrial, por sentencia, notificada con fecha cinco de octubre del año dos mil veintidós, resolvió confirmar la sentencia de primera instancia, señalando lo siguiente:

Considerando tercero: “Que, este Tribunal ha tenido previamente oportunidad de manifestar su interpretación de PCT, en el sentido que si bien su reglamentación se ha hecho cargo de problemas en la tramitación y ha flexibilizado las normas de presentación tendiendo a beneficiar el ingreso nacional de las solicitudes, no por ello ha establecido un sistema de presentación automática fuera de plazo, sin justificación, limitado únicamente al pago de una tasa normal o recargada.

Así pues, si bien la regla del 49.6 del PCT, exige, al menos la comprobación que el retraso no fue intencional, o a elección de la Oficina designada, que ha tenido lugar la inobservancia a pesar de haber existido la diligencia debida, es claro que la legislación nacional no ha optado por un sistema de simple aviso del retraso, como parece interpretar el recurrente y por lo mismo, debe reconducirse el estándar de “diligencia requerida” a la legislación nacional, dando entonces con las normas del artículo 2.129 del Código Civil, que pone el baremo en la culpa leve en el caso del mandato remunerado y los artículos 44, 2.288 y 2.394, todos del Código Civil, en cuanto al administrador, acreedor y agente oficioso, respectivamente, señala el estándar del buen padre de familia, en ese sentido, no pueden compartirse las apreciaciones del apelante que considera que la resolución enalzada es arbitraria, puesto que no lo es, es subjetiva porque evalúa una situación de hecho reconduciéndola a un estándar abstracto, pero no arbitraria. En este sentido, la resolución da cuenta de sus dichos, explica su manera de razonar y pone a disposición del ajusticiado sus elementos de juicio, por lo que no puede ser entendida como arbitraria.”

Para llegar a esta interpretación respecto a las alegaciones específicas del recurrente en relación al estándar mínimo de la legislación nacional de la “diligencia debida” y el “buen padre de familia”, se tubo presente, además, la ausencia de demostración de una acción de supervigilancia y control o al menos la reiteración de la instrucción, la consulta o la ratificación de la efectividad del cumplimiento, no pudiendo entenderse que se cumple con el estándar mínimo aludido.

Los sentenciadores señalan que lo que ha hecho PCT es flexibilizar los requisitos de tramitación, pero no puede considerar la naturaleza de cada empresa, sus mecanismos de operación, ni sus decisiones de administración y como estos afectan la gestión de los activos de propiedad industrial, ya que, en esos casos existen responsabilidades propias del contrato de mandato que vinculaba a las partes y no afecta a terceros.

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° 000559-2021
CIM JCG MAQ

AMTV- MAF-
10-01-2023