

## PATENTE DE INVENCION QUIMICA FARMACEUTICA

**Resolución de rechazo:** Artículos 18 bis G), 18 bis K) de la Ley N° 19.039; artículo 172 y 767 del Código de Procedimiento Civil.

<b>Solicitud de Patente</b> 201400909	
Una tableta que comprende 7-[4-(4-benzo[b]tiofen-4-il-piperazin-1-il)butoxi]-1h-quinolin-2-ona, y excipientes, método para producir la tableta; útil en el tratamiento de enfermedades neurológicas.	
<b>Solicitante y Titular:</b>	OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
<b>Demanda de Nulidad</b> <b>Solicitud subsidiaria de limitación del pliego de reivindicaciones</b> <b>INAPI rechaza limitación</b> <b>Apelación Subsidiaria</b> <b>TDPI Confirma</b> <b>Excma. Corte Suprema declara Inadmisibile recurso de casación</b> <b>Naturaleza resolución recurrida</b>	

Con fecha diecisiete de diciembre del año dos mil dieciocho la sociedad OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. obtuvo el registro N° 56.818 de la patente titulada "Tableta que comprende 7-[4-(4-benzo[b]tiofen-4-il-piperazin-1-il)butoxi]-1h-quinolin-2-ona, y excipientes, método para producir la tableta; útil en el tratamiento de enfermedades neurológicas", con una vigencia de veinte años a contar de su presentación internacional PCT de doce de octubre de dos mil doce.

Con fecha uno de mayo del dos mil veintiuno LABORATORIO CHILE S.A, demandó la nulidad del registro, fundado en el artículo 50 b) y c) de la Ley 19.039.

Durante la tramitación en primera instancia el titular de la patente al momento de contestar la demanda solicitó de forma subsidiaria la declaración de nulidad parcial de la patente, para lo que acompañó un pliego de reivindicaciones limitado del registro original.

Por resolución del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha veintisiete de enero del año dos mil veintidós, se rechazó la petición subsidiaria del

demandado ordenando dar curso progresivo a los autos, considerando que el procedimiento de nulidad de patentes no otorgaba facultades al tribunal para proceder de oficio en esta materia limitado el pliego o, para dar curso a una suerte de procedimiento incidental sobre la limitación o modificación del pliego de reivindicaciones.

El demandado a quien se rechazó la solicitud interpuso un recurso de reposición con apelación subsidiaria, argumentando que el sentenciador había omitido un hecho esencial que correspondía a la naturaleza subsidiaria de la petición de declaración de nulidad parcial, que debía ser resuelta en la etapa procesal pertinente, dejando su resolución para la etapa de sentencia definitiva.

Rechazada la reposición correspondió al Tribunal de Propiedad Industrial resolver el recurso de apelación subsidiario lo que efectuó por sentencia de fecha dieciocho de julio del año dos mil veintitrés, oportunidad en que resolvió confirmar la resolución apelada por estimar que el titular del registro no recurrió legalmente de la tramitación incidental que impulsó el resolutor del grado respecto de la limitación del pliego efectuada al contestar la demanda. Al efecto el Tribunal estimó que sin perjuicio que la parte le diera carácter subsidiario a su pretensión de nulidad parcial, INAPI podía resolverlo como una cuestión previa sin dejar la materia para la sentencia definitiva.

Por otro lado, los sentenciadores estimaron que no resultaba claro que existiera la posibilidad de pedir una declaración de nulidad parcial, como una defensa en un procedimiento de nulidad, advirtiendo además que el demandado no se estaría allanando parcialmente a la demanda, sino que intentaba una nueva acción subsidiaria, la nulidad parcial.

Con estos antecedentes, el TDPI resolvió desestimar los fundamentos del recurso de apelación y confirmar la resolución apelada.

El titular de la patente impugnada interpuso un recurso casación en el fondo, solicitando que la Excelentísima Corte Suprema, conociendo del mismo invalidara la sentencia recurrida, por lo que consideraba una manifiesta vulneración de los artículos 18 bis J) y K) de la Ley N° 19.039, y del artículo 172 y 764 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Por sentencia de fecha cuatro de diciembre de dos mil veintitrés la Corte Suprema declaró inadmisibile el recurso señalando que la resolución no se encuadraba dentro de los requisitos establecidos en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que tal recurso sólo cabe contra sentencias definitivas inapelables y contra sentencias interlocutorias inapelables cuando ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, dictadas en este caso por el Tribunal de Propiedad Industrial; naturaleza, que no compartía la resolución objeto del recurso, toda vez, que consta de los antecedentes que el procedimiento sigue su curso, razón suficiente para declarar inadmisibile de plano al pretensión del recurrente.

ROL TDPI N° 000293-2022  
MAQ -AAP- PFR

AMTV- MAF

07-02-2024