

PATENTE DE INVENCION QUIMICA FARMACEUTICA

Resolución de rechazo: Artículo 50 de la Ley 19.039 y modificación de la Ley 19.996 del 11.03.2005.

Solicitud de Patente 200800762	
Registro N° 53.916	
Compuestos derivados de 7H-PIRROLO[2,3-D]PYRIMIDINA; compuestos intermediarios; composición farmacéutica; y uso para el tratamiento o prevención de lupus, psoriasis, artritis reumatoide, enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades autoinmunes.	
Titular Demandado de Nulidad:	PFIZER PRODUCTS INC.
Demandante de Nulidad:	VARIFARMA CHILE S.p.A.
Demanda de Nulidad Excepción de prescripción Patente Divisional Régimen Jurídico Aplicable Inapi acoge Excepción TDPI Confirma	

Con fecha 08 de septiembre del 2016, el Tribunal de Propiedad Industrial concedió a PFIZER PRODUCTS INC. el registro de la solicitud de patente en calidad de divisional de la solicitud INAPI N° 200201147, hasta el 11 de abril del 2029, es decir, por el periodo que le restara de vigencia a la solicitud original de la que derivaba.

Este registro fue objeto de una demanda de nulidad presentada por la sociedad VARIFARMA CHILE SPA. fundado en el artículo 50 letras b) y c) de la Ley 19.039. Luego del traslado, la demandada y titular del registro opuso una excepción de prescripción fundada en el artículo 50 de la Ley del ramo y en los artículos 2.518 y 2.503 del Código Civil, argumentando que había operado la prescripción extintiva de 5 años.

La demandante contesta el traslado del incidente señalando que dada la calidad de divisional del registro correspondía aplicar la normativa que regulaba sustantivamente la acción de nulidad en la Ley 19.039 sin las modificaciones introducidas por las Leyes N° 19.996 y 20.160, por lo que el plazo de prescripción de la acción sería de diez años conforme a la Ley N° 19.039 del año1991 y, por tanto, la acción se encontraba vigente.

Por resolución del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha 17 de abril del 2024, se resolvió favorablemente el incidente, se acogió la excepción opuesta y se ordenó el archivo de los antecedentes, fundado en que las leyes

que regulan este procedimiento rigen desde su publicación, de tal forma que, en este caso, el plazo de prescripción de la acción es de 5 años de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 19.039 modificado por la Ley 19.996.

La demandante VARIFARMA CHILE SPA, interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revocara la resolución y en su lugar se rechazara la excepción de prescripción, basado en que el régimen jurídico que correspondía aplicar, tanto a la patente de origen como a la divisional, era la Ley 19.039 sin las modificaciones introducidas por las Leyes N° 19.996 y N° 20.160.

Por resolución notificada con fecha 27 de agosto del año 2025, el TDPI resolvió confirmar la sentencia que declaró el abandono, fundado en que la patente divisional debía ser considerada con independencia de aquella que le dio origen (patente madre), tratándose de invenciones distintas, sometidas para efectos de la aplicación de la excepción de prescripción a normas distintas determinadas por su respectiva fecha de otorgamiento.

La sentencia señala:

“ () en función de lo expuesto, cada patente, madre o hija, prescribirá en función de la ley vigente al momento de constitución del derecho, pudiendo incluso variar el régimen para la propia patente madre, que podría haber sido solicitada conforme a una ley y concedida bajo el amparo de otra, tanto es así, que incluso puede suceder que se conceda la patente de la hija antes que la madre, lo que viene a confirmar la independencia material de las patentes madres e hijas y también al derecho aplicable a las normas de prescripción.”

“ () razonando como se ha hecho, el plazo de prescripción aplicable es aquél vigente al momento de otorgamiento de la patente, independiente de que se trate originalmente de una solicitud divisional.”

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

ROL TDPI N° 001093-2024
PFR JRN MAQ

AMTV- MAF.
10-10-2025