TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

PATENTE DE INVENCIÓN BIOQUÍMICA

Fundamento Normativo: Artículos 31 y 43 bis Ley 19.039; Artículo 15 del Reglamento de la Ley 19.039.

Solicitud de Patente 201302139 "**COMPOSICION PESTICIDA COMPUESTA POR AZUFRE, UN INSECTICIDA Y UN EXCIPIENTE AGROQUÍMICO Y/O COMPOSICION PESTICIDA QUE COMPRENDE AZUFRE, AL MENOS UN INSECTICIDA Y AL MENOS UN EXCIPIENTE.**"	
Solicitante:	**SHAH DEEPAK PRANJIVANDAS**
INAPI Rechaza **Falta de Suficiencia Técnica** **Memoria descriptiva erróneamente acompañada; no proporciona ejemplos** **Cambio de Memoria descriptiva** **TDPI Confirma** **Casación negada falta de fundamentos**	

Con fecha 26 de julio del 2013, SHAH DEEPAK PRANJIVANDAS presentó un requerimiento de patente titulada: "Composición pesticida compuesta por azufre, un insecticida y un excipiente agroquímico y/o composición pesticida que comprende azufre, al menos un insecticida y al menos un excipiente", citando como prioridad una solicitud de la Oficina India del año 2011.

Por resolución definitiva del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha 12 de julio de 2019, se negó lugar a la inscripción fundada en los artículos 31 y 43 bis Ley 19.039, considerando que lo pedido carecía de suficiencia técnica dado que la memoria acompañada (a la presentación inicial) no correspondía a la invención y en consecuencia las combinaciones reivindicadas no eran reproducibles a partir de la memoria y sus ejemplos. Del mismo modo, se indicó que la memoria acompañada en respuesta al segundo informe no podía ser considerada, por ser extemporánea.

El solicitante apeló, argumentando que si bien cometió un error al acompañar las traducciones de la memoria original, efectivamente si adjuntó en tiempo y forma la memoria descriptiva original presentada en la India (en inglés) y los errores sólo eran en la versión en español.

Luego de la vista de la causa el Tribunal a solicitud del recurrente, estimó necesario oír la opinión de un perito, designándose al efecto a don Dario Sepúlveda Fernandez, Ingeniero Civil en biotecnología.

TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

En la medida para mejor resolver se pide especialmente al perito ilustrar si a su juicio la solicitud presentaba o no suficiencia técnica conforme al artículo 31 y 43 bis de la Ley 19.039, de acuerdo con la memoria descriptiva revisada por el sentenciador de primer grado y en el evento que se considerara la memoria descriptiva presentada en la India (), explicar cómo y por qué llegaba a esa conclusión.

El experto emitió su informe el 10 de marzo del año 2021, oportunidad en que señala -coincidentemente con lo indicado por el tribunal de base- que la solicitud carecía de suficiencia técnica (en la memoria descriptiva) donde se acompañó un texto que corresponde a un "acaricida combinado con azufre y excipientes", siendo que la solicitud reivindicaba "una composición que comprendía un insecticida y azufre". Así, los ejemplos experimentales acompañados no daban sustento a las reivindicaciones referidas a insecticidas.

Por resolución de fecha 10 de mayo del año 2021, el TDPI rechazó el recurso de apelación y se confirma la resolución apelada.

La sentencia señala:

"() *estos sentenciadores están de acuerdo con lo señalado por la perita de primera instancia señora Gloria Bravo Barrales y refrendado por el perito de esta instancia procesal Sr. Darío Sepúlveda Fernández, en el sentido que la memoria descriptiva acompañada a esta solicitud no (se) corresponde con la invención de la cual se trata y reivindica, ya que no comprende ejemplos que incluyan insecticidas, sino que se refieren a acaricidas.*

Por otra parte, en la presentación original el peticionario acompañó una copia de la solicitud internacional PCT, que da origen a la solicitud de autos. Dicha memoria descriptiva si corresponde con el pliego de reivindicaciones presentado en Chile. Sin perjuicio de lo anterior, el Reglamento de la Ley en su artículo 15, establece que las solicitudes de derechos de Propiedad Industrial deben ser presentadas traducidas al español, lo cual no ocurrió, ya que la misma fue presentada en idioma Inglés no cumpliendo con el requisito imperativo señalado en la norma ya referidas"

La sentencia fue recurrida de casación, impugnación que fue rechazada por la Ilustrísima Corte Suprema considerando que no se había demostrado una infracción de normas reguladoras de la prueba que condujeran a una errada determinación de los hechos.

ROL TDPI N° 001903-2019
CIM PFR JCG
Corte Suprema Rol N° 69.534-2021

AMTV- MAF-.
11-11-2026