TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

PATENTE DE INVENCIÓN BIOQUÍMICA

Fundamento Normativo: Artículos 31, 35, 43 bis de la Ley 19.039.

Solicitud de Patente 200802779 **COMPOSICIÓN FUNGICIDA PARA CONTROLAR HONGOS NOCIVOS FITOPATÓGENOS QUE COMPRENDE UNA CEPA SELECCIONADA DE BACILLUS SUBTILIS Y CEPAS DE BACILLUS PUMILUS, O MUTANTES DE ESTAS CEPAS; EN COMBINACIÓN CON UN ANTIFÚNGICO QUÍMICO.**	
Solicitante	**BAYER CROP SCIENCE LP**
INAPI Rechaza **TDPI Confirma Rechazo Total** **Informe Pericial TDPI propone Pliego Limitado** **Sobre la determinación de la invención** **Casación Rechazada** **Valor del Informe Pericial como Medio de Prueba** **Sana crítica no impone seguir el dictamen pericial**	

La sociedad Bayer Crop Science LP presentó con fecha17 de septiembre del 2008, la solicitud para una composición que incluye mezclas fungicidas y comprende la cepa Bacillus subtilis con acceso NRRL B- 21661, o un mutante de la misma y por lo menos un compuesto químico seleccionado; métodos para controlar hongos nocivos y el uso de la composición.

Por sentencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha 20 de noviembre del año 2017, se rechazó la solicitud por ausencia de nivel inventivo, al considerar que el solicitante no proveyó datos experimentales que permitieran constatar un efecto sorprendente derivado de la combinación, y que solo se demostró efecto sinérgico de determinados compuestos, que no representaban todas las opciones descritas en las fórmulas Markush de la cláusula primera.

Luego de la vista de la causa el Tribunal estimó necesario oír la opinión de una experta, designándose a Myriam Navarro Perez, Bioquímica, MSc. Mención Bioquímica Ambiental, a quien encomendó, entre otros puntos, ilustrar sobre la invención cuya protección se solicitaba considerando el último pliego válidamente presentado, analizar si dicho pliego constituía una ampliación del contenido original y especificar si las

composiciones actualmente reivindicadas se encontraban en el primer pliego presentado y tenían sustento en la memoria descriptiva.

En su informe la Sra. Navarro se refiere al informe aportando por la solicitante que revelaría un efecto sinérgico en la formulación del fungicida compuesto por B. subtilis NRRL Nº B-21661 y al menos un compuesto del grupo carboxamida seleccionado entre las opciones que se describen, en un ejercicio de comparación con la aplicación de subtilis NRRL Nº B-21661 y el pesticida químico por separado.

La profesional señala que la solicitud no cumplía con el artículo 35 de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial rechazando el pliego de reivindicaciones visto por el sentenciador de primera instancia, pero indica que las cláusulas 1-3 y 5-10 eran inventivas y propone como alternativa al rechazo, la concesión de un pliego acotado que presenta a valoración del Tribunal.

Por sentencia de fecha 05 de diciembre del año 2019, el TDPI opta por mantener el rechazo y confirma la resolución apelada, señalando en lo sustantivo la falta de nivel inventivo.

La sentencia se pronuncia sobre el concepto de invención lo siguiente:

4° () detenernos en el nivel inventivo nos traslada a otra cuestión esencial en el derecho de patentes que es la determinación de la invención, puesto que sólo es posible medir el nivel inventivo considerando una invención específica, perfilada con sus detalles y las precisiones que permiten su reproducción, ya que ella no sólo es la dimensión del esfuerzo del investigador premiado con el derecho de exclusividad que la patente supone, sino que a la vez es la expresión de aquello que la sociedad estima protegible al ajustarse al mandato legal de lo patentable y no patentable.

En este sentido, lo que se busca patentar debe estar revelado desde la memoria descriptiva, mostrando donde está el origen de la investigación y cómo ella decanta hasta alcanzar la expresión de la tecnología industrial que representa, todo lo cual si bien nace de una requerimiento intrínseco del sistema de patentes, está hecho exigencia legal en el artículo 43 bis de la Ley de Propiedad Industrial, al decir: "El resumen tendrá una finalidad exclusivamente técnica y no podrá ser considerado para ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la protección solicitada.

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Estas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva.

En este sentido y para nuestro objeto, particular relevancia tiene el inciso final de la disposición citada, al decir: "La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes".

Seguidamente, la sentencia se refiere al efecto sinérgico que la perito tuvo por demostrado, indicando que tal conclusión: “nunca fue precisada ni ejemplificada en la memoria descriptiva y tampoco lo hacen las últimas reivindicaciones presentadas, sino que es necesario que sea la perito (quien) oficiosamente proponga un pliego, todo lo cual impide alterar lo resuelto en primer grado para pronunciarse en beneficio de la solicitud de autos.

Sobre este punto el Tribunal razonó que si bien era posible aceptar que se redujeran o eliminaran reivindicaciones, ello siempre supone que aquello que se mantiene, estuvo revelado en la memoria descriptiva, era parte de la invención original y se encontraba como materia visible y determinable para la sociedad al momento de

la publicación legal; por lo que proceder de otra manera importaría contribuir a la opacidad del sistema de patentes.

En contra de lo resuelto la parte recurrió de casación señalando entre varios argumentos, que el Tribunal había vulnerado las reglas de la sana critica, al confirmar el rechazo apartándose de la conclusión del informe pericial evacuado por la perita designada en alzada, quien, en su informe concluyó que la composición fungicida pedida presentaba un efecto sinérgico y un efecto técnico superior no anticipado. La recurrente señala que habiendo el propio Tribunal requerido la opinión de una experta no podía luego prescindir de ella sin incurrir en un fallo arbitrario.

La sentencia de casación de 06 de noviembre de año 2026, rechaza el recurso, señalando que respecto de la pretendida transgresión de la sana crítica por haberse apartado de las conclusiones de la perita, se debía recordar que el informe de peritos constituye un medio de prueba ilustrativo, dirigido a suministrar al juzgador los conocimientos técnicos que escapan al saber común, pero cuyas conclusiones no obligan al sentenciador.

La resolución señala que: “El artículo 17 bis D de la Ley N° 19.039 confiere al perito el derecho a participar en las deliberaciones del Tribunal con derecho a voz, mas no le atribuye voto ni sustituye el juicio jurisdiccional que, conforme al artículo 16, corresponde privativamente a los jueces del grado, quienes pueden acoger o desestimar fundadamente lo informado. La sana crítica no impone al tribunal seguir el dictamen pericial, sino ponderarlo racionalmente en conjunto con los demás antecedentes, con arreglo a la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

A continuación, el fallo señala:

8° () del examen del fallo impugnado se advierte que el Tribunal de Propiedad Industrial no prescindió del informe pericial ni lo desatendió de manera ilógica o contraria a la experiencia, sino que expresó una razón precisa y suficiente para no compartir su conclusión favorable: que el efecto sinérgico tenido por acreditado por la perito no había sido precisado ni ejemplificado en la memoria descriptiva, ni recogido en las reivindicaciones acompañadas por la solicitante, sino que fue introducido mediante un pliego que la propia perito propuso de oficio ().

Lejos de revelar arbitrariedad, tal proceder satisface precisamente la exigencia del principio de razón suficiente que la recurrente invoca, pues la decisión de no seguir el parecer del experto aparece sustentada en un motivo explícito y controlable, extraído de los propios antecedentes del proceso y anclado en el estatuto de revelación que gobierna la materia. La circunstancia de que la solicitante discrepe de esa ponderación y proponga una lectura diversa de los antecedentes técnicos no configura, por sí sola, una infracción a las reglas de la sana crítica, sino el ejercicio de una apreciación divergente que es propia de los jueces de la instancia.

ROL TDPI N° 000049-2018
MAQ-AAP-PFR
Excma. CCSS Rol N° 66.012-2021

MAF/ AMTV
25-11-2026