



**BOLETÍN DE
JURISPRUDENCIA
DE PATENTES**

Índice

PATENTE DE INVENCIÓN FARMACÉUTICA	1
PATENTE DE INVENCIÓN BIOQUÍMICA	5
PATENTE DE INVENCIÓN FARMACÉUTICA	7
PATENTE DE INVENCIÓN BIOTECNOLÓGICA	10
PATENTE DE INVENCIÓN	12
PATENTE DE INVENCIÓN QUÍMICA	14
SOLICITUD PCT	18
PATENTE DE INVENCIÓN QUÍMICA	20
PATENTE DE INVENCIÓN QUÍMICA	22
PATENTE DE INVENCIÓN QUÍMICA-FARMACÉUTICA	24
PATENTE DE INVENCIÓN MECÁNICA	27
PATENTE DE INVENCIÓN MECÁNICA	32

PATENTE DE INVENCION FARMACÉUTICA

Resolución de rechazo: artículo 35 de la Ley N° 19.039, carece de nivel inventivo.

Solicitud de patente
Solicitud N° 73-2004 Título: procedimiento para modificar el hábito de cristal de un cristal de fármaco acicular; cristal de una sal de micofenolato de sodio; composición farmacéutica; y uso en el tratamiento o prevención de rechazo de trasplantes o enfermedades autoinmunes
Rechaza oposición y concede solicitud de patente. TDPI revoca.

La sentencia de INAPI, notificada con fecha treinta y uno de enero del año dos mil trece, rechazó la demanda de oposición fundada en la falta de novedad y nivel inventivo exigidos por los artículos 33 y 35 de la Ley de Propiedad Industrial. De acuerdo con el informe pericial de fojas 296, respecto de la novedad, los documentos de la búsqueda nacional e internacional no interfieren con la solicitud de autos y, respecto del nivel inventivo, se señaló que el documento más cercano del estado del arte D6 describía: “un método para preparar irbesartan cristalino con un hábito cristalino modificado tal que la relación entre la longitud y el ancho de los cristales esté comprendido entre 1:1 y 10:1, que consiste en someter la suspensión de irbesartan cristalino que tiene un hábito acicular, al menos a una etapa de oscilación de temperatura, y al menos a un episodio de sonicación”, de modo que el proceso del documento comprendía las etapas de oscilación de temperatura y sonicación, mientras que el proceso de la solicitud comprendía sólo la etapa de oscilación de temperatura. Concluyó entonces que esta diferencia no podía considerarse como inventiva, ya que la solución al problema de modificar el hábito de un compuesto cristalino era conocido en el estado del arte, de modo que a la persona versada en él le resultaría evidente considerar las enseñanzas del documento en cuanto a emplear sólo la etapa de oscilación de temperatura para modificar el hábito cristalino del compuesto de la invención. En consecuencia, la solicitud no cumplía con el requisito de nivel inventivo exigido en el artículo 35 de la Ley N° 19.039. Por otra parte, la perito informó que la solicitud cumplía con el requisito de aplicación industrial establecido en el artículo 36 de la Ley N° 19.039, ya que la materia reivindicada es reproducible e implica una solución técnica.

En el informe técnico de fojas 372, la examinadora interna determinó que la solicitud subsana las observaciones de fondo; que el solicitante acompañó nuevos antecedentes declarando que el objetivo de la solicitud era modificar el hábito de cristal del micofenolato de sodio para mejorar la densidad aparente para efectos de producción farmacéutica, objetivo que fue logrado aplicando un proceso de oscilación de temperatura en un solvente determinado. Agrega que debido a los ciclos alternados de calentamiento y enfriamiento, las partículas pequeñas se disuelven y las más grandes crecen obteniendo así partículas cristalinas grandes y compactas con una densidad aparente sobre los 200 g/l. En consecuencia, la examinadora concluye que a partir de D6 no es posible derivar la materia reivindicada en la solicitud de autos, y por lo tanto las cláusulas 1 a 12 cumplen el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 35 de la Ley N° 19.039.

En mérito de lo antes expuesto, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la oposición y conceder la solicitud de patente de invención por el plazo de 15 años.

El solicitante interpone recurso de apelación a fojas 466, argumentando que en el documento nacional D6 se describía una invención similar, sólo que en ese caso se había trabajado sobre la forma cristalina A del irbesartan, el cual poseía un hábito de bloque en una proporción de largo y ancho entre 1:1 y 10:1, más específicamente 1:1 y 5:1. Señaló que la forma cristalina del irbesartan posee un hábito acicular que presenta los mismos problemas que la solicitud, con dificultades para filtrar, secar y dificultades de fluidez; que la modificación de las formas cristalinas a estructuras que tienen una mejor proporción largo y ancho, mejora los hábitos de bloque y da paso a cristales con menor tendencia a romperse o aglomerarse cuando están húmedos, pueden ser filtrados y secados más rápidamente y son más fáciles de manejar cuando están secos. Agrega que ello se demostró con el irbesartan, que es lo mismo que sucede en autos con los cristales de micofenolato de sodio, donde su crecimiento en forma de barra y la pérdida de su estructura acicular, producen las ventajas de facilitar la adherencia de los cristales y con ello su manipulación (tal como señaló la perito a fojas 509). En consecuencia, la solicitud carecería de nivel inventivo, porque se limita a un reconocimiento bibliográfico retrospectivo con el objetivo de buscar el diseño de unas reivindicaciones que formalmente no estén descritas.

En la instancia, el TDPI determinó como medida para mejor resolver, mediante resolución de fojas 493 con fecha veintinueve de septiembre del año dos mil catorce, la emisión de un informe pericial, el cual fue acompañado al proceso a fojas 500 y siguientes, con fecha catorce de noviembre de junio del año dos mil catorce. En dicho informe, la perito señala que lo buscado por la solicitud de patente de invención es modificar las velocidades relativas del crecimiento del cristal en las diferentes direcciones, de cristales aciculares, lo cual no tiene efecto sobre el polimorfismo, pretendiendo encontrar un proceso para modificar el hábito produciendo una sustancia cristalina con una densidad aparente mejorada de entre aproximadamente 300 kg/m³ a 600 kg/m³ y/o una relación de aspecto media reducida menor que aproximadamente 10:1, entre aproximadamente 1:1 y 1:10, donde los pasos adicionales de aplicación de sonido o fuerzas de esfuerzo cortante, para romper los cristales no son necesarios.

Respecto de la novedad, el informe concluyó que la solicitud no se veía afectada en dicho requisito del artículo 35 de la Ley del ramo, ya que, en relación con documento D6 y A.K. Tiwary, el procedimiento de autos no se encontraría anticipado. Al efecto expresó que:

“El documento D6 describe nuevas formas de irbesartan, específicamente la forma A que tiene un hábito cristalino modificado tal que la proporción entre longitud/ancho es entre 1:1 y 10:1, preferentemente entre 1:1 y 5:1, y en la reivindicación 4 se describe un proceso de preparación del compuesto con el hábito modificado, donde las diferencia (además de tratarse de distintos principios activos) en cuanto a modificar hábitos cristalinos sería que aparte de someter una suspensión de un principio activo solamente a oscilaciones de temperaturas como el procedimiento de la invención en análisis, D6 somete la suspensión a oscilaciones de temperatura y también a un mecanismo de cizallamiento en una máquina de cizallamiento o a sonicación, asimismo D6 utiliza como solvente isopropanol y la patente utiliza metanol/agua, en consecuencia el procedimiento de autos no se encontraría anticipado en D6.

El documento A. K. Tiwary se refiere al uso de distintos solventes y condiciones en procesos que pueden cambiar el hábito cristalino, señalando que en los cristales sólidos el hábito describe la estructura externa y el estado polimórfico se refiere a la estructura

interna del cristal, y que el hábito cristalino es considerado crítico solo cuando ciertos problemas son detectados durante el proceso/almacenamiento de la forma de dosificación. Además señala de manera general que existen factores que influyen en el hábito cristalino, su relación con el polimorfismo y su rol en el rendimiento de la forma de dosificación, como la velocidad de enfriamiento, el grado de agitación de la solución y los solventes de cristalización. Sin embargo, las condiciones que conducen al cambio hábito con o sin transformación polimórfica no pueden generalizarse y necesitan estudios cuidadosos durante la fase de formulación previa. Por lo que el citado documento entrega información de manera general en cuanto a las modificaciones del hábito de un cristal, no entregando antecedentes específicos de procedimientos para llevar a cabo cambios de hábitos de una sal de micofenolato de sodio. En consecuencia el procedimiento de autos no se encontraría anticipado en D6.”

En cuanto al nivel inventivo, el informe pericial sostuvo que:

“Durante la formulación del fármaco, el mismo era granulado en húmedo y comprimido en tabletas, pero debido a la extrema baja densidad aparente el rendimiento del proceso de granulación era muy bajo, y después de agregar etanol como solvente de granulación la cama de polvo colapsaba y el recipiente de mezclado se encontraba prácticamente vacío. Por lo que de manera de evitar dichos problemas existía la necesidad de crear un fármaco con mayor densidad aparente para poder mejorar la eficiencia del proceso de granulación, donde en primer lugar para aumentar la densidad aparente se aumentó el tamaño de las partículas, con el objeto de superar el efecto de cohesividad mediante el aumento de la masa de la partícula y permitir a las partículas la posibilidad de agruparse con mayor densidad, luego la oscilación de temperatura tenía un efecto positivo en el tamaño de las partículas, aumentando el tamaño de los cristales y posteriormente con el objeto de aumentar el tamaño de las partículas y modificar al mismo tiempo la forma del cristal, se introdujo una mezcla de metanol y agua para bloquear la “punta-aguja” (ubicación de los enlaces polares) y así realzar el crecimiento de partículas en las otras dos dimensiones. Donde el tratamiento combinado transformo los cristales en forma de varillas finas alargadas en cristales grandes y compactos con una densidad aparente sobre los 200 g/l. El fármaco de alta densidad obtenido con el nuevo proceso presenta las siguientes ventajas: a) mejor rendimiento en granulación húmeda (3 veces más droga por lote), b) 50% menos de requerimiento de solvente para granulación, c) buena capacidad de flujo y d) formación de tabletas mejorada. Por lo que se concluye que la solicitud de autos cumple con el requisito de nivel inventivo establecido en el Artículo 35 de la Ley 19.039, ya que no se deriva de los antecedentes disponibles en el estado de la técnica.”

Teniendo en consideración el peritaje citado, el TDPI, mediante sentencia notificada con fecha cuatro de diciembre del año dos mil catorce, estimó atendible los fundamentos del recurso de apelación, revocando la resolución recurrida, por cuanto se formó la convicción que la solicitud de patente sub lite, si bien definía un procedimiento nuevo que permitía efectuar el cambio de la forma acicular a alargada de los cristales, dándole una ventaja a los nuevos cristales sobre los no modificados, ello era una variación esperable y deducible del arte previo, no sólo de D6, sino que evidente a la luz de lo que se ha acreditado era el conocimiento de un técnico medio en la materia y de la evidencia física en general especialmente cinética, tenida a la vista.

Señaló que en el documento A.K. Tiwary se trataba las distintas ventajas de las nuevas formas cristalinas, demostrando la existencia de ciertas propiedad que, por lo demás, resultaban evidentes en función del cambio de las estructuras físicas de los elementos, de manera que las variaciones de temperatura y la aplicación de un solvente

eran pasos obvios en la búsqueda de transformar una estructura con ánimo de mutar su forma a expresiones diferentes. Por consiguiente, el nivel inventivo no podía estar en el solo planteamiento de un nuevo procedimiento, puesto que esto haría infinitas las posibilidades de nuevas combinaciones, todas ellas con altura inventiva y que, bajo esa luz, se revelaba la necesidad de asociar a la forma cristalina con un objetivo claro y, además, demostrado; de otra forma, se trataría de la sola descripción de un ensayo, y que la protección de un simple ensayo, sin la demostración de la obtención de un comprimido que contuviera el hábito modificado, no pasaba de ser la protección de una afirmación. En palabras del Tribunal: “No es que se esté exigiendo la demostración empírica de la fabricación del comprimido, sino al menos haberlo planteado a nivel de ensayo como experiencia real y como objetivo logrado de la investigación, lo que no se ha acreditado en estos autos. En el mismo sentido, según ha ejemplificado el solicitante, ha trabajado con cantidades inferiores a 40 gramos de micofenolato monosódico cristalizado, lo que viene a confirmar la aspiración a proteger sus ensayos y no una invención de campo destinada a contribuir en el arte, todo lo cual, contribuye a confirmar las apreciaciones efectuadas en el considerando precedente sobre la ausencia de nivel inventivo.”

En conclusión, los sentenciadores estimaron que la propiedad atribuida a los cristales reivindicados, a la formulación farmacéutica y su uso, derivadas de la aplicación del procedimiento descrito era una mera constatación, sin que de la estructura acicular o alargada pudiera deducirse las habilidades para conformar un comprimido, ni las demás ventajas que se le atribuían, de manera que el Tribunal, ajustándose a los dictados de la experiencia y de la razón, determinó que la modificación del hábito cristalino era conocido en el estado del arte y que debía exigirse un paso más allá para reconocer la altura inventiva por ese sólo hecho, de manera que acogieron el recurso de apelación, rechazando la solicitud de patente de invención.

RQB – MAF – VZR

ROL TDPI N° 504-2013
MAQ – JCGL – AAP

PATENTE DE INVENCION BIOQUIMICA

Resolución de rechazo: artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, carece de nivel inventivo.

Solicitud de patente
Solicitud N° 2407-2001 Título: procedimiento para reducir en el maíz el daño producido por pestes que comprende tratar las semillas de maíz transgénico con pesticidas y/o método para proteger una planta de maíz transgénica contra daños ocasionados por gusanos de la raíz del maíz, que comprende proveer una semilla de la planta de maíz transgénica y tratar dicha semilla con un pesticida distinto a tiametoxam o clotianidina.
Carece de nivel inventivo. TDPI confirma.

La resolución del INAPI rechazó la patente de invención solicitada por no cumplir con el requisito de nivel inventivo que exige el artículo 35 de la Ley N° 19.039. Revisada en alzada, el TDPI confirmó lo resuelto. El centro de la discusión se centró en la existencia o ausencia de nivel inventivo respecto del último pliego de reivindicaciones válidamente acompañado en el escrito anterior a la resolución definitiva.

Así, en la solicitud, lo central no era el pesticida utilizado, sino el uso de semillas transgénicas, las cuales, junto a la expresión de Cry 3 y sus derivados estaban descritos en D1 y, por otra parte, D12 mostraba el tratamiento de semillas de maíz con un revestimiento que contenía un insecticida, consecuencia de lo cual se ratifica el pronunciamiento por Nivel Inventivo.

Lo destacable e interesante del pronunciamiento de segunda instancia reside en dos puntos fundamentales:

La sinergia: es destacable en esta solicitud determinar si existía actividad sinérgica entre el uso de una semilla transgénica (**gen Cry3B**) y su tratamiento con un insecticida de la familia propuesta para protegerla contra daños ocasionados por los gusanos de la raíz del maíz. Siguiendo en este punto el perito de segunda instancia, señaló que estos ejemplos están presentes en el documento de prioridad, pero no en la presentación nacional que fue sometida a tramitación, de manera tal que en opinión de este Tribunal respecto de lo presentado en Chile, no existe punto de comparación para ponderar la presencia del efecto sinérgico a que se ha hecho referencia, lo que hace imposible atribuirle esta propiedad. Como conclusión, es de suma relevancia la existencia de ejemplos que muestren resultados para atribuir actividad sinérgica a una invención.

Por otro lado este Tribunal señaló que supera las posibilidades de esta instancia procesal analizar el último pliego de reivindicaciones válidamente acompañado a la solicitud de patente, toda vez que éste adolecía de ampliación del contenido original de la solicitud, no teniendo sustento en la presentación original. Es más, como resultado del análisis

pericial de esta instancia se logró concluir que estas ampliaciones tenían sustento en la prioridad, pero no en la presentación original, lo que no validaban dichas ampliaciones en este estado de tramitación.

La sentencia se encuentra ejecutoriada y no se interpuso recurso de casación en su contra.

AMTV – MAF

ROL TDPI N° 1751-2013

MAQ – TCHW – GOL

PATENTE DE INVENCION FARMACÉUTICA

Demanda de oposición: artículos 33 y 35 de la Ley N° 19.039, carece de novedad y nivel inventivo.

Solicitud de patente
Solicitud N° 2378-1998 Título: composición farmacéutica que comprende alendronato, útil para inhibir la resorción ósea en el tratamiento y la prevención de la osteoporosis.
Carece de nivel inventivo. TDPI confirma.

La sentencia de INAPI, notificada con fecha treinta y uno de julio del año dos mil trece, acogió la demanda de oposición y rechazó la solicitud de patente de invención por carecer del nivel inventivo exigido por el artículo 35 de citada Ley. La demandante señaló que la solicitud pretendía proteger el uso de una composición farmacéutica, la composición farmacéutica y un conjunto de implementos de tal amplitud y vaguedad que no permitía determinar a ciencia cierta la novedad de la invención y su altura inventiva, pues no apuntaba a un solo fin u objetivo.

La sentencia de primer grado determinó, considerando el informe pericial de fojas 259, que analizó los documentos DN4, DN 5 y DN 6, D 10, D11 y D12, entre otros, que la solicitud no cumplía con el requisito de novedad y de nivel inventivo establecido en los artículos 33 y 35 de la Ley del ramo. Lo mismo concluyó el informe técnico de fojas 743, donde se recomendó el rechazo de la solicitud por no cumplir con el requisito de nivel inventivo, no obstante las observaciones formuladas por el solicitante a fojas 735 al informe técnico de fojas 635, por cuanto el documento más cercano del estado del arte es D11, que describía composiciones que contenían compuestos derivados de ácido bisfosfónico como el alendronato, buscaba una formulación con recubrimiento entérico que disminuyera las molestias y sensibilidad gastrointestinal asociada a la administración de bisfosfonatos y que, por su parte, la solicitud pretendía resolver el problema técnico de mejorar la tolerancia gastrointestinal a los bisfosfonatos, proponiendo una composición farmacéutica que comprendía 70 mg. de base activa del ácido alendrónico. El documento D11 describía composiciones de hasta 50 mg. y la solicitud de autos indicaba que la composición tendría una mejora en las molestias gastrointestinales debido a que dicha composición debía ser administrada por períodos de una vez a la semana o cada dos semanas, disminuyendo el daño sobre la mucosa gastrointestinal, de modo que la composición de 70 mg. no presentaba un efecto técnico en sí misma si no era asociada a un esquema de uso de la misma. Agregó que el documento D4 mostraba que la administración de una dosis elevada mensual de clodronato por vía intravenosa permitía obtener resultados similares a los de una terapia de reemplazo hormonal en el tratamiento de la osteoporosis en mujeres postmenopáusicas, de modo que era conocido que dosis altas con frecuencias distanciadas eran eficientes en el manejo de la osteoporosis, por lo que la mantención de una concentración plasmática constante no era relevante para el efecto final obtenido. Así, para un experto medio en la materia sería obvio tratar de formular un preparado que permitiese la administración distanciada (no diaria) de una dosis mayor de bisfosfonato y que esta

administración tendría un efecto en el control de la osteoporosis similar a la administración diaria.

Dichos antecedentes, sumados a que las observaciones formuladas y los antecedentes aportados por el solicitante no fueron suficientes para validar las propiedades de la composición farmacéutica reivindicada, avalando sólo el uso de alendronato de 70 mg. en un esquema de dosificación determinada, uso que podía derivarse del estado de la técnica a partir de las divulgaciones realizadas en D11 y D4, determinaron el rechazo de la solicitud de patente de invención por carecer del requisito de nivel inventivo exigido por el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, acogiéndose la demanda de oposición.

El recurso de apelación, interpuesto por la solicitante a fojas 792 y siguientes de autos, se basó en que el problema técnico que pretendía resolver la solicitud de patente consistía en mejorar la forma de administración oral de alendronato, mediante una composición farmacéutica en forma de tableta, que se presentaba dentro de un blíster que comprendía un cierto número de dicha composición y que podía incluir una tarjeta con las dosificaciones orientadas para el uso que se le quisiera dar. Agregó que D4 revelaba la efectividad del clodronato cíclico sólo administrado por vía intravenosa para prevenir la pérdida ósea en mujeres postmenopáusicas y no revelaba otra forma segura de administración; y que D11 revelaba otra solución para disminuir la irritación esofágica, mediante una composición farmacéutica oral con recubrimiento entérico, que evitaba o minimizaba la liberación del agente activo en el esófago y estómago, y permitía la liberación del activo en el intestino delgado, evitando la irrigación esofágica. De modo que el efecto inventivo de la solicitud de autos radicaba en la reivindicación de una composición farmacéutica sin recubrimiento entérico (a diferencia de D11) que contenía una dosis unitaria alta de alendronato (70 mg de base activa del ácido alendrónico), la cual evitaba los problemas de irritación esofágica si la composición se presentaba en un blíster que comprendía un cierto número de dosis unitarias y que podía incluir una tarjeta con las dosificaciones orientadas para el uso que se le quisiera dar, solución que era diferente de las propuestas por D4 y D11.

En la instancia, el TDPI determinó como medida para mejor resolver, mediante resolución de fojas 830 con fecha diecinueve de noviembre del año dos mil catorce, la emisión de un informe pericial, el cual fue acompañado al proceso a fojas 846, con fecha diecinueve de enero del año dos mil quince, donde la perito estableció que la composición farmacéutica de la solicitud de autos, que comprendía el equivalente a 70 mg. de ácido alendrónico, resolvía el problema técnico planteado solo si era asociada inevitablemente a una forma de posología para la administración de una dosis unitaria, de acuerdo con un programa continuo con un intervalo de dosificación seleccionado del grupo, consistente en dosificación un vez a la semana, dos veces a la semana, cada dos semanas o dos veces al mes, de modo que la frecuencia de administración era un factor importante que contribuía en la disminución de los efectos adversos en el tracto gastrointestinal superior, lo que indicaba que se trataba de un régimen de dosificación de una composición farmacéutica, ya que la composición por sí sola no resolvía un problema técnico que antes no tuviera solución. En dicho informe la perito reiteró lo ya señalado respecto del documento D4, en el sentido que correspondía a un estudio que mencionaba la administración de clodronato por vía intravenosa, y que, por lo tanto no, afectaba la novedad de la invención de autos, ya que se trata de principios activos diferentes y vías de administración diferentes. En cuanto al documento D11, se señaló que éste describía nuevas formas orales de principios

activos bifosfónicos para su uso en el tratamiento de enfermedades que involucraban resorción ósea (por ejemplo osteoporosis) y formulaciones con recubrimiento entérico para la administración a sujetos que exhibían sensibilidad en tracto gastrointestinal superior a compuestos de ácidos bifosfónicos, donde se describían formulaciones orales que comprendían entre 0,1 a 500 mg de alendronato; pero, al revisar los ejemplos se observaba que solamente existían tabletas con 5 mg., 25 mg. y 50 mg. de alendronato, por lo que la composición específica con 70 mg. de alendronato descrita en la invención de autos no se mencionaba en D11, de modo que este documento no afectaba la novedad de la presente solicitud. En consecuencia, la perito concluyó que no existían antecedentes que entregaran nivel inventivo a la solicitud de patente de invención en estudio, ya que la solución que proponía se derivaba de los antecedentes disponibles en el estado de la técnica.

Teniendo en consideración los distintos peritajes citados, el TDPI, mediante sentencia notificada con fecha diez de abril del año dos mil quince, desestimó el recurso de apelación, confirmando la resolución recurrida, por no cumplir la presente solicitud con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial. La sentencia se encuentra ejecutoriada y no se interpuso recurso de casación en su contra.

AMTV – VZR

ROL TDPI N° 1843-2013

MAQ – JCGL – AAP

PATENTE DE INVENCIÓN BIOTECNOLÓGICA

Resolución de rechazo: artículo 35 de la Ley N° 19.039, carece de nivel inventivo.

Solicitud de patente
<p>Solicitud N° 1311-2000</p> <p>Título: método para recuperar cultivos embriogénicos de coníferas que han sido sometidos a criopreservación que comprende descongelar el cultivo, cultivarlo en un medio de recuperación que contiene nutrientes, agente gelificante, ácido abscísico y cantidad suficiente de fitohormona adicional, para recuperar el cultivo embriogénico.</p>
Carece de nivel inventivo. TDPI revoca.

La sentencia de primera instancia, notificada con fecha dieciséis de abril del año dos mil doce, rechazó la solicitud de patente de invención por carecer del nivel inventivo exigido por el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, de acuerdo con la última opinión técnica de fecha 25 de mayo de 2011, acompañado a fojas 652 de autos, pese a las observaciones acompañadas por el solicitante para salvar el requisito. En efecto, dicha opinión técnica concluyó que no existía aporte técnico dado que en la cláusula 1 de la solicitud existía una etapa de descongelamiento o etapa de criopreservación no descrita en D1, sin embargo, los ejemplos probaban que los embriones criopreservados presentaban una mejor recuperación si eran incubados en ABA, y el documento D1 indicaba que ABA generaba un mejor comportamiento de recuperación de los embriones, que era lo que se consideraba inventivo en la cláusula 1 de la solicitud.

El solicitante interpone recurso de apelación a fojas 677, argumentando que la invención se refiere a un método para mejorar el desarrollo y el potencial de regeneración de cultivos de células y tejidos embriogénicos de plantas coníferas recuperados de criopreservación. Menciona que D1 se refiere a un método de regeneración de plantas del género *Pinus*, que comprende cultivar explantes de embriones zigóticos inmaduros en un medio de iniciación que contiene ABA, nutrientes, fitohormonas y agente gelificante para cultivar tejido, preparándolo para la criopreservación, por lo que la diferencia técnica de la solicitud con respecto a D1 corresponde al uso como material de inicio, de un cultivo embriogénico que ya ha sido sometido a criopreservación, siendo el objetivo recuperar rápidamente y multiplicar por proliferación los cultivos embriogénicos.

En la instancia, el TDPI determinó ordenar informe pericial, el cual fue acompañado a fojas 710 de autos, con fecha 14 de enero del año 2015, donde se señaló que respecto al análisis de nivel inventivo, y bajo la metodología de Problema-Solución, el documento D1 presentaba el problema de mejorar el porcentaje de iniciación en el primer paso del cultivo de tejidos de pinos, esto es, lograr un número alto de células viables para el cultivo desde el explante. La solución para ello radicaba en el uso de ABA en el medio de iniciación, lo que mejoraba significativamente el porcentaje de iniciación, y lo cual no se encontraba descrito

en el arte previo. Así, en la solicitud de autos, el problema radicaba en mejorar el porcentaje de recuperación de tejido embrionario criopreservado, proceso que ha sido realizado en una etapa avanzada en el cultivo de tejidos de coníferas. La congelación de células y embriones es un proceso altamente crítico en términos de sobrevivencia, y una alta recuperación de células viables y funcionales desde el descongelamiento, es el objetivo a alcanzar. Para ello, se planteaba como solución el uso de ABA en el medio de recuperación que se ocupaba al momento de descongelar los tejidos embriogénicos, lo cual mostró porcentajes de recuperación significativamente superiores, y no se encontraba descrito en el arte previo.

Por consiguiente, señaló que la resolución de rechazo de INAPI se justificaba en la opinión de que era esperable que los embriones criopreservados mantuvieran las mismas características de un embrión no criopreservado, al reaccionar a un medio que contenía ABA. Sin embargo, este razonamiento no contemplaba los hechos los siguientes:

- 1.- El estado de desarrollo del tejido explantado en la etapa inicial del cultivo, y el del tejido embrionario avanzado al momento de la criopreservación es, en términos fisiológicos, muy distinto, considerando que además existe un proceso de diferenciación celular que cambia radicalmente las características celulares.
- 2.- El estado y la fisiología de una célula y un tejido, al salir de un estado de criopreservación es muy distinto al estado anterior al congelamiento. Este proceso es en extremo estresante y dañino para las células, por lo que las funciones celulares se ven muy alteradas.
- 3.- Como se ha planteado en las definiciones, las fitohormonas se caracterizan por tener acciones diversas, dependiendo del tejido y del estado de desarrollo, siendo en algunos casos incluso antagónicas. Por esta razón, no es evidente pensar que el estímulo que aporta el uso de ABA en la etapa de iniciación del cultivo de tejidos de coníferas, sea equivalente a la mejora en la recuperación de tejido embriogénico post-criopreservación. En este caso, estamos hablando de tejidos molecular y fisiológicamente diferentes.

Por todo lo anteriormente planteado, no era evidente para alguien versado en el área, que el uso de ABA en el medio de recuperación post-criopreservación para coníferas, tuviera un efecto positivo, así como lo tiene su uso en el medio de iniciación de cultivos de tejidos enseñado en D1, de modo que, a juicio del perito, la solicitud poseía nivel inventivo, cumpliendo con el requisito exigido en el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial.

Teniendo en consideración el peritaje citado, el TDPI, mediante sentencia notificada con fecha ocho de abril del año dos mil quince, acogió el recurso de apelación, revocando la resolución recurrida y concediendo la patente solicitada por el lapso determinado por la ley. La sentencia se encuentra ejecutoriada y no se interpuso recurso de casación en su contra.

PATENTE DE INVENCION

Demanda de oposición: artículos 32, 33, 35 y demás disposiciones de la Ley N° 19.039. La solicitud carece de novedad y nivel inventivo, porque ninguno de los grupos de químicos que señala el pliego de reivindicaciones es una invención, por tratarse de moléculas de amplia difusión, usados comúnmente para el control de malezas en distintos cultivos.

Solicitud de patente
<p>Solicitud N° 1816-1999</p> <p>Título: uso de combinaciones herbicida para controlar plantas dañinas en cultivos de soya con exclusión de cualquier otro cereal que comprenden un herbicida (A) seleccionado entre derivados de fosfinotricina y imidazolinonas, y un herbicida (B) seleccionado entre herbicidas selectivos en la soya.</p>
Carece de novedad y nivel inventivo. TDPI confirma.

La sentencia de primera instancia, notificada con fecha once de septiembre del año dos mil catorce, acogió la demanda de oposición y rechazó la solicitud de patente, fundada en los artículos 32, 33, 35 y demás disposiciones de la Ley N° 19.039 Ley de Propiedad Industrial, por cuanto el informe pericial y el informe técnico del examinador interno arribaron a la conclusión de que la solicitud carecía de dichos requisitos.

En efecto, el informe pericial de fojas 390 señaló que la solicitud no cumplía con el requisito de novedad establecido en el artículo 33 de la Ley N° 19.039, por cuanto el documento D17 afecta la novedad de las reivindicaciones 1 (parcial), 2, 3 (parcial), 4, 5, 11, 12, 14 (parcial) y 15 de la solicitud de autos. Asimismo, las reivindicaciones 1 a 5, 11, 12, 14 y 15 no tenían el nivel inventivo exigido por el artículo 35 de la Ley del ramo, debido a que el documento más cercano a la presente invención era D17, que divulgaba un control de malezas al aplicar glifosato en la post-emergencia en cultivos de soya transgénica, de modo que no existían diferencias técnicas entre las reivindicaciones anotadas de la presente solicitud, ya que el documento D17 adelantaba la combinación entre mono isopropil amonio glifosato, que era una de las opcionalidades del herbicida A1, y trifluralina, una de las opciones de los herbicidas del grupo B1, intentados proteger mediante la presente solicitud. Finalizó indicando que sí poseía aplicación industrial requerida por el artículo 36 de la Ley N° 19.039, por cuanto se trataba de un producto susceptible de ser reproducido en la industria agroquímica.

Otro aspecto tratado en el informe pericial mencionado fue que la solicitud presentaba doble protección, puesto que el solicitante había presentado conjuntamente otras dos solicitudes N° 1814-1999 (DN1) y N° 1815-1999 (DN2), donde los grupos de herbicidas (A1) eran comunes a las tres solicitudes que herbicidas están incluidos en los grupos (B) en los tres documentos, por lo que recomendó el rechazo del privilegio solicitado, atendido que las reivindicaciones 1 (parcial), 2, 3 (parcial), 4, 5, 11, 12, 14 (parcial) y 15 de la presente solicitud se encontraban afectadas por la doble protección respecto de las solicitudes mencionadas, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley de Propiedad Industrial.

En cuanto al informe técnico a fojas 443, en él el examinador consideró que la solicitud presentaba doble protección con el documento DN2 (1815-1999), que incluía flutiamina (B1) y flumetsulam (B3), al igual que la presente solicitud. La posterior presentación a fojas 487 de un nuevo pliego de reivindicaciones para la solicitud DN2, eliminando los compuestos flutiamina y flumetsulam, superaron las observaciones de doble protección.

Respecto de la novedad, señaló que este último pliego de reivindicaciones nuevamente incluía el componente A2, el que se encuentra afectado por novedad por el documento D17, de modo que las cláusulas 1 a 5 de la solicitud se veían afectadas por novedad. Respecto del nivel inventivo, indicó que, conforme al informe pericial, el documento más cercano corresponde al documento D17, y que no existían diferencias técnicas con las reivindicaciones 1 a 5, las que carecían de nivel inventivo, atendido que el documento D17 adelantaba la combinación entre mono isopropil amonio glifosato, una de las opcionalidades del herbicida A1, y trifluralina, una de las opciones de los herbicidas del grupo B1.

Revisada en alzada, por sentencia notificada con fecha veintisiete de mayo del año dos mil quince, el TDPI confirmó lo resuelto por el sentenciador de primer grado, puesto que la solicitud de patente describía un método para tratar plantas de soya tolerantes a herbicidas, consistente en combinar al menos 2 herbicidas, cada uno seleccionado de un grupo particular, A o B, donde los herbicidas del grupo A eran de amplio espectro y los del grupo B específicos, y que, según lo señaló el señor perito, el nuevo pliego de reivindicaciones seguía incluyendo trifluralina como una de las opciones del grupo B1 y mono isopropil amonio glifosato como una opcionalidad del grupo A. Por lo tanto, la combinación de glifosato y trifluralina no resultaba imposible a partir del documento D17, ya que en el mismo se describían otras combinaciones de herbicidas y se señalaba que varias de ellas resultaban efectivas en controlar distintas malezas. Además, en este caso, el problema técnico debe buscarse en la efectividad del control post-emergencia de malezas con glifosato en cultivos de soya, para lo cual se intentaba proteger el uso de una combinación de 2 grupos de herbicidas para controlar el crecimiento de plantas no deseadas en cultivos de soya, combinaciones que estaban sugeridas en el documento D17, sumado a que el solicitante no pudo demostrar que la patente solicitada contuviera mejoras significativas, impidiendo la atribución de nivel inventivo a la solicitud de autos. Por último, el documento D17 describía un efecto sinérgico en una combinación particular de herbicidas a cualquier tipo de planta de soya, confirmando la carencia de nivel inventivo de la solicitud.

La sentencia previamente comentada se encuentra ejecutoriada y no se interpuso recurso de casación en su contra.

PATENTE DE INVENCION QUÍMICA

Resolución de rechazo: artículo 35 de la Ley N° 19.039, carece de nivel inventivo.

Solicitud de patente
Solicitud N° 2247-1997 Título: composición y método para preparar una composición que puede fluir, que se puede verter y bombear a base de hidroxil aril oxima a una concentración de 67% en un solvente hidrocarburo.
Carece de nivel inventivo. TDPI revoca.

La resolución de primera instancia, notificada con fecha diez de julio del año dos mil trece, rechazó la solicitud de patente de invención por carecer del nivel inventivo exigido por el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, de acuerdo con los informes periciales de autos, en relación con las patentes D11 y D12, que correspondían a la misma familia de patentes, siendo D11 una continuación de D12. En efecto, el análisis del examinador interno determinó que la solicitud no cumplía con los requisitos de novedad y de nivel inventivo establecidos en los artículos 33 y 35 de la Ley del ramo, salvándose luego el requisito de novedad mediante nuevo pliego de reivindicaciones y las observaciones acompañadas por el solicitante, pero subsistiendo la falta de nivel inventivo.

El solicitante argumentó que ni el documento D11 ni el D12 divulgaban la concentración de oximas en la solución descrita en ellos, si bien en ellos se tiene que los valores de concentración se describen en una base no comparable, al considerar molaridad (documentos) y porcentaje de soluto en porcentaje de solución (solicitud), los valores de molaridad permitían inferir que la concentración descrita en las formulas desarrolladas en D11 y D12 eran bajas y, por lo tanto, diferentes de los valores altos de porcentaje de volumen descritos en la cláusula 3 de la solicitud, de modo que era novedosa a la luz de dichos documentos.

No obstante, la resolución citada sostuvo que D11 divulgaba que los componentes de la composición podían incluir un diluyente del tipo hidrocarburo, ya que normalmente permite el transporte de los extractantes, los cuales son altamente viscosos, pero no se define un valor de concentración de oximas máximo para evitar dicha viscosidad, por lo que un experto versado en la materia se vería motivado a tomar lo enseñado en el documento, reconocer el problema técnico planteado por el solicitante y determinar mediante prueba y error la concentración máxima de oximas que pueden incluirse en la composición sin que la misma presente problemas debido a su viscosidad. El problema técnico de la solicitud dice relación con la fluidez y bombeabilidad de la solicitud, lo cual tiene relación directa con las dificultades originadas a raíz de la alta viscosidad de las oximas utilizadas y la solución que se señala en D11, es decir,, la inclusión de un solvente hidrocarburo, y para la solución de esto la solicitante propone un rango de concentración que no se encuentra descrito en el documento, pero que puede determinarse mediante pruebas de experimentación para establecer el límite de tolerancia para la concentración de las soluciones, lo cual no permite

identificar un ejercicio inventivo. Además, reiteró que no habían evidencias que asociaran a la composición descrita en la solicitud con la disminución de la degradación de las oximas ni a la disminución de eventuales reacciones en cadenas, de modo que al ser los mismos componentes los que los conforman, un experto versado en la materia esperaría igual comportamiento de las oximas a mayores concentraciones en el solvente de hidrocarburo, pues se sigue un patrón lineal. Así, la solicitud carecía de nivel inventivo a la luz de lo divulgado en D11.

El solicitante interpone recurso de apelación a fojas 442, reiterando que con el fin de evitar los peligros del almacenamiento y transporte de soluciones concentradas de oximas, normalmente la concentración se reduce y/o utilizan pequeños contenedores. Los recipientes más pequeños permiten que el calor generado se irradie hacia afuera. Por tanto, los inventores han encontrado una forma de obtener soluciones concentradas de ciertas oximas sorprendentemente estables y vertibles, a pesar de su alta concentración. Así, plantea que el uso de grandes contenedores de soluciones de alta concentración permite que altas cantidades totales de oxima puedan ser incorporadas a la vez, reduciendo los costos de tener que usar muchos contenedores pequeños. Agrega que es irracional la exigencia de experimentos o datos que muestren que las soluciones de oxima de alta concentración en grandes contenedores sufren una reacción fuera de control, puesto que por lo general no parece ser un requisito necesario para demostrar la actividad inventiva y apoyar el problema técnico asociado con la falta de difusión de calor en una solución altamente viscosa, debido a que se basa en principios científicos bien conocidos.

En la instancia, el TDPI determinó ordenar informe pericial, el cual fue acompañado a fojas 482 de autos, con fecha 27 de mayo del año 2015, el cual estableció que tanto D11 como D12 presentaban una formulación de reactivos consistente en la mezcla de cetoximas y aldoximas útiles para una recuperación eficiente de valores metálicos, particularmente cobre, mediante procesos de extracción líquida. La recuperación de cobre es alcanzada por estas nuevas composiciones, a pesar de que se disminuye el contenido de aditivos cinéticos y/o modificadores del equilibrio que deberían ser requeridos, e incluso bajo circunstancias donde estos aditivos son completamente eliminados. Estos aditivos empleados en la invención incluyen de 0 a 20 por ciento molar de un aditivo cinético y/o un modificador de del equilibrio, en una cantidad que genera un grado de modificación de 0,75 a 1,0; y preferiblemente de 0,9 a 1,0. Las cetoximas seleccionadas provienen del grupo especificado como (I) y (II), mientras que las aldoximas provienen del grupo especificado como (III). Que D12 reivindicaba todas las estructuras químicas posibles para las familias de cetoximas (I) y (II), así como la familia de aldoximas (III), especifica la concentración de la concentración de aditivo cinético entre 0 y 20 por ciento molar en base al contenido cetoxima presente, y establece que el modificador de equilibrio debe otorgar un grado de modificación de entre 0,7 y 1,0. Especifica la razón entre cetoximas y aldoximas, determina el aditivo cinético, su concentración, el modificador del equilibrio, todas las combinaciones posibles, el método de recuperación de cobre desde una solución acuosa, y todas las mejoras en cuanto al menor requerimiento de los aditivos cinéticos y modificadores del equilibrio. Que D11, por su parte, reivindicaba una composición que comprende mezclas específicas de la cetoxima 2-hidroxi-5-nonil fenil metil cetona oxima y aldoximas seleccionada del grupo compuesto por 2-hidroxi-5-heptil benzaldoxima, 2-hidroxi-5-octil benzaldoxima, 2-hidroxi-5-nonil benzaldoxima y 2-hidrorxi-5-dodecil benzaldoxima, todas comprendidas en las descritas por las formulas generales de D12. También reivindicaba el proceso de recuperación de cobre

desde la solución acuosa, con todos los detalles pertinentes. Por otro lado, la solicitud reivindicaba un procedimiento para preparar y formular una composición concentrada estable que fluye y que se puede verter y bombear de una oxima en un solvente hidrocarburo inmiscible, adecuado para extraer valores metálicos, caracterizado porque comprende formular dicha oxima en un volumen de al menos 250 L a 50.000 L.

La solicitud compartía con D11 y D12 el uso de las mismas aldoximas y el rango de mezcla de los compuestos individuales para generar el reactante de extracción, mientras que difería de estos documentos en el tipo de cetoxima, y en la concentración de los compuestos individuales, el cual no era especificado en D11 y D12. Asimismo, hacía énfasis en la posibilidad de formular las oximas en volúmenes de 250 a 50.000 L, con temperaturas estables y adecuada fluidez que permitía el bombeo de la mezcla, lo cual no era mencionado en ninguna parte de los documentos citados.

El párrafo de D11 y D12 que cita la resolución de rechazo, y que es el fundamento para determinar la falta de nivel inventivo de la presente solicitud, menciona lo siguiente: *“Los reactivos de la invención pueden opcionalmente incluir un disolvente hidrocarburo líquido alifático/aromático del tipo keroseno, empleado en el proceso de extracción por solvente. La incorporación de un disolvente frecuentemente mejora el transporte y manipulación de los extractantes, los cuales pueden ser altamente viscosos.”* Si bien el párrafo sugiere el manejo de los reactivos en condiciones concentradas, y su posible utilización de esta forma para generar formulaciones de extracción, nada en él, en sentido estricto, sugiere algún volumen determinado, por lo que no es posible anticipar o predecir a partir del arte previo el uso de esta combinación de oximas concentradas en volúmenes superiores a 250 L.

Por otra parte, y restringiéndose al método del Problema-Solución, los problemas técnicos planteados en D11 y D12 diferían del problema técnico planteado en la solicitud. Mientras que en estos documentos el problema hacía referencia a una formulación y método que permita recuperar cobre por lixiviación, mediante el uso combinado de aldoximas y cetoximas, de modo tal que se podía reducir o eliminar la concentración predeterminada necesaria de modificadores del equilibrio o aditivos cinéticos, logrando aun de este modo, una adecuada recuperación del mineral; en la presente solicitud, el problema consistía en una formulación y método a base de aldoximas y cetoximas, que permitían extraer cobre por lixiviación, que sea factible de transportar y manejar en grandes volúmenes y alta concentración, con los beneficios económicos y logísticos que ello implica.

Es conocido del arte previo que los extractantes son formulados en concentraciones bajas, en un disolvente orgánico. Esto implica la necesidad de transportar, manipular y almacenar una gran cantidad de tambores para el funcionamiento de una planta. Una forma útil de resolver este problema, sería formular los extractantes en concentraciones más altas, y usar a su vez, tanques de almacenamiento más grandes. La presente solicitud de invención supera los conocimientos del estado de la técnica, ya que demuestra que mezclas de extractantes a concentraciones activas de hasta 95% en peso permanecen fluidas y bombeables, y que aun en contenedores de altos volúmenes, la "temperatura de no retorno" es superior a 1000°C. Todo lo anterior le confiere nivel inventivo a la solicitud.

Teniendo en consideración el peritaje citado, el TDPI, mediante sentencia notificada con fecha dieciocho de junio del año dos mil quince, acogió el recurso de apelación, revocando la resolución recurrida y concediendo la patente solicitada, puesto que en virtud

de los contenidos del expediente, los fundamentos del recurso de apelación, y los argumentos expuestos en el informe pericial, la presente solicitud cumplía con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial. La sentencia se encuentra ejecutoriada y no se interpuso recurso de casación en su contra.

RQB – MAF – PCA

ROL TDPI N° 1346-2013

CIM – JFR – TCHW

SOLICITUD PCT

Resolución de trámite administrativo: restablecimiento de derechos, excepción al plazo de 30 meses, para presentar una solicitud de patente en Fase Nacional de PCT.

Patente PCT
Solicitud N° 3594-2012 Título: herramienta de desbloqueo.
Rechaza restablecimiento de derecho. TDPI confirma. CS declara inadmisibile la casación.

La resolución de primera instancia del INAPI de fecha 26 de junio de 2013, rechazó la petición de restablecimiento de derecho, de acuerdo a lo señalado en la Circular N° 005/2010, del 06 de Diciembre de 2010: No estimó atendibles las argumentaciones de la solicitante, basadas principalmente en un error de la base de datos de un sistema denominado CPA Inprotech, utilizado por su atente, consistente en que dicha base habría contemplado un plazo de presentación y tramitación de solicitudes de patentes en Fase Nacional PCT en Chile de 31 meses, impidiéndole presentar la solicitud dentro de plazo.

Al respecto el INAPI señaló que el restablecimiento de derechos constituye una excepción al plazo de 30 meses para presentar una solicitud de patente en Fase Nacional, siempre que se acredite por el solicitante que no pudo cumplir dicho plazo de manera no intencional o a pesar de haber empleado la diligencia debida, requisitos que en el caso de auto estimó no se daban en atención a que el error del agente respecto es un “error imputable al solicitante”, desde que el agente es un tercero que actúa en su nombre y por encargo de aquél, debiendo aceptar las acciones que realiza en su nombre o a expresa petición suya. Asimismo, el hecho de que el agente y el solicitante sostengan que la no presentación de la solicitud obedeció a que incurrieron en un error pensando que era a los 31 meses, no puede ser considerado un argumento válido, toda vez que Chile lleva más de 3 años como miembro del Tratado PCT y la información sobre los plazos para entrar en fase nacional es pública y se entiende conocida por todos, más aún por una Oficina especializada en Propiedad Industrial, con una vasta experiencia asesorando a firmas en todo el mundo.

Revisada en alzada, el TDPI por sentencia de fecha 21 de enero del año 2015, confirmó lo resuelto por el INAPI, recalcando el hecho de que se concedió un plazo para que la parte acompañara los antecedentes previo a negar el restablecimiento del derecho, agregando a continuación que el artículo 8° del Código Civil es claro en cuanto a que la ley chilena se presume conocida por todos, sin excepcionar a los extranjeros, por lo que las explicaciones sobre el error en el plazo no era un asunto que este Tribunal pudiera considerar. Respecto del fondo del asunto, señaló que tampoco eran atendibles las explicaciones desde el momento que se trata de especialistas en el área de patentes, conocedores del hecho de que los plazos de presentación pueden variar de un país a otro, lo que implicaba que su debida diligencia conllevaba al menos revisar los plazos de presentación, para lo cual contaba con 30 meses.

Interpuesto recurso de casación, la Excelentísima Corte Suprema por sentencia de 30 de abril del año 2015, lo declaró inadmisibile, atendido lo dispuesto en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, según el cual el recurso de casación en el fondo sólo procede en contra de las sentencias definitivas inapelables y las sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, y que la resolución objetada por medio del recurso no reviste la naturaleza jurídica de ninguna de las sentencias descritas, razón por la cual el arbitrio resulta improcedente.

RQB – MAF

ROL TDPI N° 1757-2013
CIM – JCGL – GOL

PATENTE DE INVENCION QUIMICA

Solicitud de patente
Solicitud N° 1799-2001 Título: preparación y uso de ^{223}Ra para marcar tejidos calcificados para alivio del dolor, terapia para el cáncer de huesos.
Levanta objeción por nivel inventivo la casación.

En la solicitud de patente de preparación y uso de ^{223}Ra para marcar tejidos calcificados para el alivio del dolor, terapia para el cáncer de huesos, y acondicionamiento de la superficie de los huesos y/o el uso de ^{223}Ra en la preparación de medicamentos para el tratamiento de los huesos”, el Sr. Director Nacional de INAPI, con fecha 28 de mayo del año 2014, emitió una resolución de rechazo basado en que los documentos US 5809394 (D1) y McDevitt et al. Eur J Nucl Med 25(9): 1341-1351, 09/1998 (D5), los que interferirían con el nivel inventivo de la solicitud, por no cumplir con el requisito de patentabilidad en el artículo 35 de la ley N° 19.039, esto es, novedad y nivel inventivo.

Revisada en alzada, por sentencia de 24 de junio del año 2015, se estableció que la patente si posee nivel inventivo. Al efecto, luego de la emisión de un nuevo informe técnico por parte del Biotecnólogo Sr. Pablo Cañón Amengual se estableció que el documento D1, planteaba el problema de separar radioisótopos de vida media corta de otros radioisótopos, con distintas vidas medias y diferentes tipos de emisión radioactiva. Para estos se establecía como solución, un determinado método de purificación. Dentro de los antecedentes que se mencionan, destaca que es de particular interés los radioisótopos que emiten radiación alfa, debido a que esta radiación no penetra profundamente los tejidos, lo que permite irradiar células tumorales sin comprometer el tejido sano circundante. A modo de ejemplo, menciona a los radioisótopos ^{223}Ra , ^{225}Ac y ^{213}Bi .

Por su parte, el documento D5 corresponde a un artículo de revisión que discute la aplicación de radioisótopos que emiten partículas, orientados a la inmunoterapia. Se discuten los más promisorios isótopos emisores de radiación alfa y sus aplicaciones a enfermedades humanas, cuando son conjugados a anticuerpos monoclonales. En términos generales, el documento hace mención a que hay aproximadamente 100 radioisótopos que decaen con emisión de partículas alfa. Señala que la selección de uno en particular debería considerar los isotopos hijos que podrían ser metabolizados en forma diferente al isótopo parental.

D5 hace mención a ^{223}Ra , destacando que puede ser obtenido desde los relaves del uranio en grandes cantidades, así como producirse desde el ^{227}Ac . Se caracteriza por su emisión de cuatro partículas alfa, y la radiotoxicidad a que se asocia estaría explicada porque en teoría solo se necesita un decaimiento alfa por célula tumoral. Por otra parte, ^{223}Ra decae a ^{219}Rn , un producto gaseoso, que se distribuye *in vivo* de una manera desconocida. Hasta que la biodistribución de anticuerpos marcados con ^{223}Ra y la de sus

isotopos hijos no se investigada y comprendida, la utilidad clínica de este radioisótopo permanecerá cuestionable.

La presente solicitud de invención, por su parte reivindica el uso de ^{223}Ra para preparar un medicamento útil para el tratamiento de metástasis ósea como resultado de un cáncer de tejido blando. El uso de este medicamento se usa en una terapia de combinación con otro componente terapéuticamente activo, el cual puede ser quimioterapia o tratamiento hormonal.

El peritaje concordó con las afirmaciones de la apelación, que mencionaban que ninguno de los documentos citados como el arte más cercano se refiere expresamente a la metástasis ósea como resultado de una enfermedad del cáncer, y su tratamiento con una preparación que contiene ^{223}Ra . Por otra parte, es importante destacar el hecho de que la invención reivindicada en la presente solicitud, efectivamente, como se demuestra en los ejemplos, presenta una alta y selectiva absorción del radioisótopo en el hueso con muy poca realocalización de los isotopos hijos y con una mielotoxicidad reducida. El peritaje también concordó con el hecho de que ni D1 ni D5 se focalizan en que Ra es un análogo de Ca, y que por lo tanto sería útil en un tratamiento de cáncer o tumores relacionados con enfermedades de los huesos.

Para mayor profundización de los argumentos, se realizó un análisis según el método problema-solución, donde se observó que no es posible deducir la presente invención desde D1 y menos de D5 (ni tampoco de su combinación). Como fue expuesto, D1 plantea el problema técnico de separar radioisótopos de vida media corta desde una mezcla. Para esto se da como solución, un método que comprende una determinada metodología de purificación. Por su parte, la presente solicitud de invención plantea el problema técnico de desarrollar un medicamento útil en el tratamiento de metástasis ósea, producto de cáncer de tejidos blandos. Para ello, propone como solución el uso de ^{223}Ra para preparar dicho medicamento. En este contexto, resulta sorprendente que en la nueva terapia para cáncer óseo, basada en el uso de un radioisótopo con decaimiento alfa, se observe que la translocación de los isotopos hijos es significativamente controlada, permitiendo un tratamiento mucho más efectivo de los huesos enfermos con una toxicidad relativamente baja.

Bajo este análisis, no es posible deducir la invención protegida en la presente solicitud, dado que el problema técnico planteado entre D1 y la solicitud, son completamente diferentes, así como sus soluciones, y por otra parte, D5 no constituye una invención, sino que corresponde a un artículo de revisión que se enfoca en la aplicación de radioisótopos que emiten partículas alfa, orientados a la inmunoterapia.

En consecuencia, a la luz de los antecedentes analizados, y considerando la apelación presentada, D1 y D5 no afectan el nivel inventivo de la presente solicitud, en cuanto resuelven problemáticas diferentes, y dado que la invención en trámite no puede ser deducida ni anticipada por un experto en el área desde D1 y D5 por si solos o en conjunto.

El contra de esta sentencia no se interpuso recurso de casación.

PATENTE DE INVENCION QUÍMICA

Patente
Solicitud N° 3873-2007 Rol TDPI N° 1054-2015 Título: cloramina estable usada para evitar crecimiento microbiano en agua.
Levanta objeción por nivel inventivo la casación.

El Director del INAPI por resolución de fecha 31 de marzo del año 2014, rechazó la solicitud de patente de invención por no cumplir con los requisitos de patentabilidad establecidos en los artículos 33 y 35 de la Ley N° 19.039, esto es, novedad y nivel inventivo.

Revisada en alzada, por sentencia de fecha 9 de julio de 2015, se estableció que la solicitud hace referencia a un método para producir una cloramina estable (usada para evitar crecimiento microbiano en agua) que permite un 100% de conversión desde una fuente de cloro. Para lograrlo, combina ésta fuente, que puede ser hipoclorito de sodio o calcio, con una fuente de amina concentrada, particularmente hidróxido de amonio, agitándose para producir una cloramina con un pH igual o mayor a siete. A mayor especificación, se detalla que la solución de hipoclorito contiene una concentración de 110 ppm de Cl₂ libre. Respecto a la concentración de hidróxido de amonio concentrado, no es posible hallar ningún valor determinado.

Por su parte, el documento que afecta la novedad y nivel inventivo, D5, hace referencia a un método y aparato para tratar un líquido, mediante la adición de un biocida activo formado por la mezcla de un oxidante y una fuente de amina, cuya producción está determinada por la dilución de oxidante y de la fuente de aminas, *in situ* en forma de dosificación sincronizada. La patente indica que el biocida, debe tener al menos un pH de 7, antes de ser inyectado al líquido a ser tratado, y con una concentración preferible de 3-10 ppm, expresado como cloro libre.

Respecto al oxidante, se menciona que este es seleccionado de entre hipoclorito de sodio o calcio. La concentración del oxidante debe ser preferentemente de un 5-5%, expresada como cloro libre, y el oxidante diluido debe tener una concentración de 0,1-2%, expresada de la misma forma. La patente también estipula las distintas fuentes de amina, y en el ejemplo 16 se utiliza NH₄ OH en una concentración de 2,4%. La fuente de amina debe tener una concentración entre 0,1-6% y ser equimolar a Cl₂. La patente destaca que el método y aparato protegidos permiten mantener constante la razón entre oxidante/amina, impidiendo el uso en exceso de fuente de amina para mantener la estabilidad del biocida. El método propone un eficiente método de dilución *in situ* de los reactantes, haciendo innecesario las pre-diluciones de los respectivos ingredientes en agua, el uso de grandes tanques, etc.

En términos de análisis de la novedad, como ya ha mencionado, la presente solicitud enseña como único valor concreto la concentración del oxidante antes de ser incorporado al líquido a tratar, expresado en cloro libre. Este valor es de aproximadamente 110 mg/L. Por su parte, en D5 se sostiene que el oxidante debe estar en una concentración preferente

entre 50.000-150.000 mg/L (5-15%). Aun cuando consideráramos el rango de D5 que se debe tener cuando el oxidante se encuentra diluido en el líquido, esto es 1.000-20.000 g/L (0,1-2%) estaríamos todavía en condiciones de mayor dilución.

En consecuencia, se parecía en segunda instancia que lo que la presente solicitud presenta como una solución concentrada de agente oxidante (hipoclorito de sodio o calcio) y que difiere de lo presentado en D5, en realidad corresponde a una solución más diluida que la que presenta D5, por lo que no se puede afirmar que ésta sea una característica diferenciadora con el estado del arte.

Por otra parte, nada se puede concluir respecto a la solución fuente de amina, particularmente NH_4OH , ya que en ningún punto se establece en la solicitud una concentración preferente de este reactivo. Al respecto cabe destacar que la máxima concentración que se puede tener de una solución de este reactivo, en condiciones ambientales, es de un 28%, por lo que apelar al uso concentrado de este reactivo sin indicar un valor, resulta ambiguo y no permite la comparación con el arte previo.

Respecto a los rendimientos del proceso, el ejemplo 16 de D5 propone diferentes relaciones molares entre la fuente de amonio y el agente oxidante, lo que permite obtener diferentes rendimientos de conversión, que van entre un 44,4 y 91,3%, presentados en tabla junto a los tiempos correspondientes. En la solicitud, ni la formulación de las condiciones experimentales, ni la información que se puede extraer del ejemplo, permiten hacer una comparación válida con D5, ya que la solicitud solo menciona que el rendimiento fue de un 100% sin saber en qué tiempo se midió dicho rendimiento; y que un día después el rendimiento había disminuido solo un 5,9%.

A la luz de los antecedentes expuestos, para TDPI conteste con lo resuelto por INAPI, la presente solicitud carece de novedad y nivel inventivo respecto a lo descrito en D5, principalmente porque la apelación que hace el solicitante, en cuanto al que el uso de los reactivos concentrados no se encuentra descrito en el arte previo, diferenciándola por consecuencia, no sólo es falsa, sino que además es contraria, ya que al menos la concentración de fuente de cloro es menor que en D5.

Considerando lo expuesto la sentencia del TDPI respecto de la cual no se presentó recurso de casación estableció que procedía confirmar la resolución apelada de fecha 31 de marzo del año 2014, debiendo denegarse la solicitud de patente.

En contra de esta resolución no se interpuso recurso de casación, quedando ejecutoriada.

ROL TDPI N° 1054-2014
CIM – JCGL – TCHW

PATENTE DE INVENCION QUÍMICA-FARMACÉUTICA

Resolución de rechazo: artículo 35 de la Ley N° 19.039, carece de nivel inventivo.

Solicitud de patente
Solicitud N° 2967-2007 Título: forma cristalina a de 4-[3-(4-ciclopropanocarbonil-piperazin-1-carbonil)-4-fluorobencil]-2h-ftalazin-1-ona; método de preparación; composición farmacéutica; y uso en el tratamiento de una enfermedad vascular, lesión isquémica y cáncer.
Carece de nivel inventivo. TDPI confirma.

La resolución de INAPI, notificada con fecha veintiséis de junio del año dos mil catorce, rechazó la solicitud de patente de invención por carecer del nivel inventivo exigido por el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, atendido el mérito de los antecedentes y, en especial, de acuerdo con la opinión técnica emitida por la examinadora con fecha veintiocho de marzo del año dos mil trece, las cuales no pudieron ser subsanadas con las observaciones acompañadas por el solicitante. En relación con el nivel inventivo, se consideró como documento más cercado el WO 2004/080976 (D2), el cual reivindicaba compuestos derivados de ftalazinonas de fórmula I. Se señaló que los compuestos eran inhibidores de PPAR útiles en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, shock séptico, daño isquémico, neurotoxicidad, infección viral y como coadyuvante en la terapia contra el cáncer o para sensibilizar células tumorales al tratamiento con radiación ionizante o agentes quimioterapéuticos. En la memoria descriptiva se describió el compuesto 168, cuando R equivale a ciclopropilo, es equivalente al compuesto de la solicitud. En D2 no se describían formas cristalinas para el compuesto descrito, pero el compuesto, al igual que su uso, ya es conocido en el arte previo. El solicitante incluyó, mediante presentación de fecha veinte de marzo de dos mil trece, una descripción en la cláusula 1 que la forma cristalina A “está sustancialmente libre de solvente”, pero no entregó una indicación clara del porqué esta forma cristalina A sin solvente en su estructura presenta un avance en la técnica y ser considerada inventiva frente a lo descrito en D2, ya que lo objetado no fue la novedad con respecto a lo descrito en el arte previo. Señaló la resolución que el compuesto es el mismo, su utilidad farmacéutica es la misma, y se entiende que las formas cristalinas pueden presentar cambios en las propiedades fisicoquímicas, sin embargo, desde el punto de vista farmacéutico, la presencia de un nuevo polimorfo debe encontrarse asociado a un efecto técnico, tal como una mejora en parámetro de solubilidad, compactación del polvo, propiedades de flujo, entre otras, que permitan obtener un producto con mayor estabilidad o biodisponibilidad. Y que dado que para un experto medio en la materia, es de conocimiento general que variando la naturaleza o cantidad de disolvente, temperatura, agitación, entre otros parámetros, se puede obtener un polimorfo, el mero hecho de describir un nuevo polimorfo no es algo inesperado y, por tanto, el desarrollo de éste no puede reconocerse como la solución de un problema de la técnica. Finalmente, subrayó que debe tenerse en cuenta que se le puede atribuir nivel inventivo a una nueva forma descrita de un compuesto conocido cuando presenta ventajas técnicas que han sido comparadas

con el estado de la técnica más cercano, que puede corresponder a otros polimorfos o a un compuesto base, pero que ello no ocurrió en la descripción de la solicitud de autos.

El solicitante interpone recurso de apelación a fojas 175, argumentando que su invención posee altura inventiva, por cuanto la forma cristalina A “está sustancialmente libre de solvente” y que cuando ello sucede, significa que su patrón de difracción de rayos X es diferente al del compuesto A con solvato en la red, de modo que la forma A reivindicada es diferente a lo conocido en el estado de la técnica.

En la instancia, el TDPI determinó como medida para mejor resolver, mediante resolución de fojas 206 con fecha catorce de mayo del año dos mil quince, la emisión de un informe pericial, el cual fue acompañado al proceso a fojas 213, con fecha veinticinco de junio del año dos mil quince, en el cual la perito estableció respecto de lo alegado por el apelante, que lo anteriormente señalado confiere novedad a la solicitud, requisitos que no han sido cuestionados durante la tramitación de la misma, pero que no le entrega altura inventiva, ya que no existen antecedentes suficientes que permitan determinar el efecto técnico que entrega dicha característica novedosa. La perito continúa señalando en su informe que:

“Se señala que para un fármaco es importante estar libre de solvente, de manera de evitar cualquier efecto secundario causado por la interacción de dicho solvente, sin embargo no se hace referencia en la solicitud al respecto, ya que no se menciona en ninguna parte de la misma a los efectos secundarios causados por la interacción de solventes, como parte del problema técnico planteado originalmente. En este sentido, se señala que no se consideró debidamente que la presente solicitud describe los métodos necesarios para sacar un solvente de la red cristalina del compuesto A, ni la protección de la forma cristalina A sustancialmente libre de solvente del compuesto A que claramente presenta una ventaja técnica respecto a lo conocido en el estado del arte, ya que D2 no enseñaría el problema técnico del atrapamiento del solvente en la red cristalina del compuesto A, ni cómo resolverlo, por lo que no resultaría obvia para un experto en la materia, sin embargo no hay referencia en la solicitud de autos sobre cuál es la “ventaja técnica”, y en especial frente a D2.

Además se señala que la producción de una forma cristalina libre de solvente no es un proceso sencillo y/o directo, dado que muchos solventes quedan atrapados en canales dentro del cristal y sólo el uso de la técnica de intercambio de solvente, que pone metanol/etanol en los canales, permite obtener la forma libre de solvente de la presente invención, es decir cuando el compuesto es cristalizado desde cualquier solvente, ese solvente se encuentra atrapado en la forma cristalina, por ende es lógico concluir que es de gran dificultad separar el solvente atrapado. En la página 5 de la memoria descriptiva se señala que el compuesto A es capaz de formar una estructura en la cual moléculas solventes pueden ocupar una posición de la red cristalina, esto se refiere a la habilidad del compuesto A para formar una estructura cristalina con solventes atrapados, sin embargo el párrafo anterior citado por el solicitante corresponde o está relacionada a solvatos los cuales son un compuesto distinto al reivindicado en la cláusula principal.

El patrón de difracción de rayos X de la estructura de solvato más común se muestra en la figura 4, y típicamente contiene picos más intensos en las posiciones que se enumeran a continuación:

Pico	$2\theta^\circ (\pm 0,1^\circ)$ ($\lambda=1,5418\text{Å}$)
1	7,0-7,5
2	10,1-10,6
3	15,1-15,6
4	18,5-19,0
5	21,0-21,5
6	24,8-25,3
7	27,0-27,5

Por lo tanto la información anterior se referiría a un compuesto con un patrón de difracción de rayos X diferente del reivindicado en la reivindicación 1.

El problema técnico planteado por la solicitud en análisis es proveer una forma cristalina A del compuesto A, el cual tiene los mismos usos terapéuticos que el compuesto A del cual es un derivado. Es importante que una nueva forma cristalina se encuentre asociada a un efecto técnico que represente alguna ventaja frente al compuesto que origina dicha forma cristalina, no siendo suficiente solamente describir al nuevo polimorfo por sí solo como un efecto técnico inesperado. En los antecedentes acompañados durante la tramitación de la solicitud de patentes de autos no existen datos experimentales que muestren alguna ventaja con respecto a D2.

En relación a que diversas solicitudes equivalentes para esta misma invención han sido aceptadas a registro en todo el mundo (Estados Unidos, Taiwán, Comunidad Europea, Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Filipinas, México, Nueva Zelanda, Rusia y Sud África) donde también se citó D2, se señala que la protección de una patente se limita al territorio de la soberanía del Estado que la concedió, y que la patente, su contenido, concesión, protección, procedimientos, etc. se determinan por la normativa propia del Estado en el cual se solicita, por lo cual cada país las analizaría de acuerdo a su legislación y directrices vigentes.

Se concluye que debido a la falta de antecedentes o información suficiente que permitan atribuir nivel inventivo al nuevo compuesto de la solicitud de autos frente al compuesto original no cristalino citado en D2, el compuesto de la solicitud de autos no representaría un avance terapéutico en relación al compuesto ya analizado descrito en D2, y por lo tanto la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 35 de la Ley 19.039, ya que la patente de invención solicitada se deriva de los antecedentes disponibles en el estado de la técnica.”

Teniendo en consideración el peritaje citado, el TDPI, mediante sentencia notificada con fecha tres de septiembre del año dos mil quince, desestimó el recurso de apelación, confirmando la resolución recurrida, por no cumplir la presente solicitud con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial. La sentencia se encuentra ejecutoriada y no se interpuso recurso de casación en su contra.

RQB – MAF – VZR

ROL TDPI N° 1584-2014

JFR – CIM – TCHW

PATENTE DE INVENCION MECÁNICA

Demanda de oposición: artículos 31, 32, 33, 35 y 38 de la Ley N° 19.039. La solicitud carece de novedad y nivel inventivo.

Solicitud de patente
Solicitud N° 2939-2004 Título: revestimiento para molinos que protege el casco de la abrasión y produce un efecto amortiguador que consiste en una plancha de acero unida a un respaldo de goma que posee orificios para pernos de sujeción.
Rechaza demanda de oposición y concede solicitud de patente de invención. TDPI revoca parcialmente en cuanto acoge la demanda por falta de nivel inventivo.

La sentencia de primera instancia, notificada con fecha trece de septiembre del año dos mil trece, rechazó la demanda de oposición y concedió la solicitud de patente de invención. La demanda de oposición se había fundado en los artículos 31, 32, 33, 35 y 38 de la Ley de Propiedad Industrial, por haberla considerado carente de novedad y de nivel inventivo. En efecto, el oponente señaló que la supuesta invención había sido divulgada, vendida y/o se había tomado conocimiento de ella desde hacía bastante años atrás, y que con el tiempo había llegado a ser de uso común y generalizado, y que había sido adquirida en Chile por todas las empresas del rubro, incluso por el solicitante. También, señaló que desde el año 2002 vendía al demandado las corazas de acero revestidas en caucho, las que comercializaba en el mercado desde el año 1996. Por su parte, el demandado señaló en su contestación que fue precisamente a la demandante a quien encargó, con las instrucciones y estudios realizados por Minera Los Pelambres, la construcción de la invención objeto la solicitud; y que las corazas fabricadas por la oponente eran absolutamente diferentes de la invención que se impugnaba, sin perjuicio que el demandante, de acuerdo con las condiciones del contrato de encargo, no pudiera comercializar ni divulgar lo encargado.

De acuerdo con el Informe Pericial de fojas 268, la solicitud cumplía con el requisito de novedad establecido en el artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto los documentos D1, D2, D3, D6 y D7, entre otros, no interferían con la materia reivindicada en la solicitud. Respecto del requisito de nivel inventivo, en su informe el perito señaló que no era obvio ni evidente deducir del arte previo un revestimiento para molinos consistente en una plancha de acero, la cual iba unida a un respaldo de goma, que poseía orificios para pernos de sujeción, que protegía el casco de la abrasión e impactos evitando la fricción acero-acero, produciendo un efecto amortiguador frente a los impactos. Agregó que el estado de la técnica más cercano correspondía al documento D17, el que no solucionaba el mismo problema específico, ya que aunque definía un elemento de protección que comprendía una placa metálica con un respaldo de goma, en dicho revestimiento el respaldo se definía para protección de la cabeza de sujeción del perno de sujeción, y no se evitaba la fricción metal-metal, pues la superficie de asentamiento en la superficie a proteger era la superficie metálica, a partir de lo cual no se consideraba posible la deducción de los medios para el problema propuesto en la presente solicitud, ni tampoco de una

combinación con algún otro antecedente del arte previo, ya que en ninguno de los antecedentes analizados se encontraba la definición de elementos que fueran únicamente protectores del caso del molino, definiéndose en todo ellos revestimientos para impacto con el material a moler, tal como barras levantadoras. En consecuencia, la solicitud cumplía con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 35 de la Ley N° 19.039.

Luego, mediante el Informe Técnico de fojas 281, el examinador recomendó conceder la solicitud de patente por cuanto cumplía con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en el artículo 32 de la Ley del ramo.

Asimismo, de acuerdo con el mérito de los antecedentes, se dejó expresa constancia en la resolución en comento que la solicitud no infringía lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley, resolviendo rechazar la oposición y conceder la solicitud de patente de invención por el plazo de 15 años contados desde la fecha de la concesión.

Revisada en alzada, el TDPI, mediante sentencia notificada con fecha seis de agosto del año dos mil quince, acogió parcialmente el recurso de apelación, revocando la sentencia, solo en cuanto se acogió la falta de nivel inventivo, denegando la solicitud de patente de invención mecánica.

En efecto, la recurrente centró su discrepancia en que la solicitud no cumplía con los requisitos de novedad y nivel inventivo, por cuanto los documentos analizados por los peritos y los acompañados se referían a piezas protectoras antidesgaste de un molino triturador, las cuales poseían un material resistente unido a una goma, donde la goma es la que se coloca en contacto con la pared del molino. Agregó que las diferencias planteadas por el perito en su informe respecto de la solicitud y el arte previo sólo correspondían a aspectos técnicos constructivos y que el resto de las supuestas diferencias correspondían a consecuencias generadas por el uso del revestimiento y no a características técnicas propias de la construcción del elemento, considerando que todos los documentos tenían respaldo de goma, lo que no constituía una diferencia. Señaló también que tanto el documento D17 como DO20 indicaban como elemento protector una placa, que no tendría diferencia con una plancha y que, como consecuencia de aquello y en relación al nivel inventivo, la solicitud de patente carecía de nivel inventivo, puesto que la aseveración del perito que el documento: “D17 también se define un elemento de protección que comprende una placa metálica con un respaldo de goma”, está reconociendo que frente al documento la solicitud no tendría novedad y que la afirmación del perito que: “en este revestimiento el respaldo se define para protección de la cabeza de sujeción del perno de sujeción y no se evita la fricción metal-metal”, corresponde a un uso del revestimiento y no a una característica técnica propia del mismo, por tanto, dicha diferencia planteada por el perito no podía otorgarle nivel inventivo al revestimiento.

Por su parte, tal como señalaron los informes periciales, el problema técnico que se pretende resolver es proteger el caso de un molino de la abrasión (evitar la fricción acero-acero) y producir un efecto amortiguador frente a los impactos, para lo cual se reivindicó un tipo de revestimiento consistente en una plancha de acero unida a un respaldo de goma que posee orificios para pernos de sujeción.

En el Informe Pericial de fojas 380 y siguientes, ordenado por el TPDI en medida para mejor resolver, el perito concluyó que la solicitud cumplía con el requisito de novedad, ya

que ninguno de los documentos analizados anticipaba, por sí solo, todas y cada una de las características que se divulgaban en el pliego de reivindicaciones. En relación con el nivel inventivo, el perito señaló que el documento D9 era el más cercano a la solicitud de autos, puesto que también divulgaba un revestimiento para molinos, en el que cada uno de éstos comprendía una parte inferior o de soporte hecha de polímero, como caucho o goma, y una parte de miembro elevador hecha de un metal de alta resistencia al desgaste, como el acero y que, si bien el elemento metálico se localiza en una parte específica del revestimiento, ello no constituye realmente una diferencia, ya que el contenido de la reivindicación 1 de la solicitud no aclara dónde se localiza la “plancha de acero”, por lo que tanto la plancha como su respectivo respaldo de goma eran anticipados por el contenido del documento D9. Asimismo, indicó que la única diferencia sustancial entre el contenido de la reivindicación 1 de la solicitud de patente de autos y el documento D9 es la presencia de orificios para pernos de sujeción en el “conjunto plancha de acero-respaldo de goma”, que en el documento D9 dichos pernos y orificios interactúan únicamente con el respaldo de goma. Así, según el perito, el solicitante argumenta que la fijación mediante pernos de la plancha de acero con el respaldo de goma permite una mejor fijación de ambos elementos, mejorando la resistencia a la abrasión, por lo que el problema técnico objetivo que resuelve la solicitud es “mejorar la fijación de los elementos al interior del molino”. Sin embargo, tanto el documento D17 como el documento D20 muestran configuraciones similares, donde ambos mencionan el problema de mejorar la fijación de los elementos al interior del molino y en que los orificios y pernos son el medio para lograrlo. Además, la capacidad de evitar la fricción acero-acero se ve anticipada por el documento D17, que muestra una capa de goma o uretano que tiene una pluralidad de planchas metálicas vulcanizadas a una cara de la capa, en donde hay un pequeño espacio entre las planchas de metal adyacentes. El perito concluye que una combinación del contenido de los documentos D9, DO20 y D17 permitiría a un experto en el arte deducir de manera obvia todas y cada una de las características que se divulgan en la reivindicación 1 de la solicitud y en cuanto a la reivindicación dependiente 2, la limitación particular que se divulga en dicha cláusula corresponde a una modificación obvia que no permite proveer de nivel inventivo a la solicitud.

Por su parte, el solicitante indica que D9 describe un revestimiento interno para el manto de molinos rotatorios que comprende una serie de elementos metálicos adheridos a un respaldo de goma, y que dichos elementos elevadores corresponden a una barra dispuesta transversalmente y con un espesor mayor al de una plancha, donde la diferencia que presenta la solicitud con el documento señalado es que en este último no se describe explícitamente una plancha de metal con un respaldo de goma ni se describe un conjunto de plancha de acero-respaldo de goma que posee orificios para pernos de sujeción y que las diferencias técnicas que emanan de las características novedosas de la patente es aumentar la resistencia al impacto y a su vez aumenta la resistencia al desprendimiento y desgarre debido a fuerzas horizontales. En relación con los documentos D17 y DO20, no resuelven el problema técnico planteado en la patente, ya que si bien D17 está compuesto por un conjunto plancha-respaldo de goma, este conjunto no comprende orificios para pernos de sujeción, ya que los pernos no atraviesan el conjunto, sino más bien la cabeza se encuentra en el interior del respaldo de goma y, por tanto, no existen orificios pasantes. Respecto del documento DO20, tampoco describe orificios en un conjunto plancha-respaldo de goma, ya que este documento se refiere a reforzar revestimientos con planchas de acero o barras incrustadas dentro de los márgenes del elemento de revestimiento, no

señalando que exista un conjunto compuesto por un respaldo de goma y una lámina metálica con orificios para pernos de sujeción.

Los sentenciadores, centraron su análisis en si la solicitud de patente de invención cumplía con los requisitos del artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, es decir, nivel inventivo, por cuanto respecto del requisito de novedad, de acuerdo con lo señalado por el perito en su informe, la solicitud cumplía con él en relación al arte previo y documentos acompañados por ambas partes, ya que ninguno anticipaba por sí solo todas y cada una de las características que se divulgaban en el pliego de reivindicaciones, argumentos que los sentenciadores compartieron.

Así, de conformidad con el artículo 35 de la citada ley, el nivel inventivo involucra dos conceptos: uno, relacionado con el experto en la materia técnica y, dos, con la obviedad de la creación o derivación de manera evidente del estado de la técnica, por lo que tratándose de materias técnicas complejas se debe recurrir a dictámenes técnicos que den un contenido apropiado a los conceptos antes indicados. Al respecto, tanto los informes periciales de fojas 205 y 208 de autos concordaron en que el documento D9 presentaba una placa de levante o revestimiento que comprendía un respaldo de goma asentada sobre el manto del molino y sobre el cual iba asentado un inserto de metal y, aunque se trate de un levantador, también se protegía el manto del molino contra la abrasión, produciéndose un efecto amortiguador a través del uso de un material elastomérico, como la goma o caucho. Por su parte, el documento D17 divulgaba un revestimiento para aparatos de manipulación de rocas, como un molino, que comprendía una placa de metal protectora adherida a una superficie mayor de lámina de goma, circunstancia que estaba reconocida por el propio solicitante a fojas 399 y siguientes al indicar que el documento D17 efectivamente está compuesto por un conjunto de plancha-respaldo de goma. En relación con el documento DO20, tanto el informe pericial complementario de fojas 268 como el informe de fojas 380 de autos reconocieron que dicho documento divulgaba un revestimiento interior de un molino de bolas, el que permitía resistir de mejor forma el desgaste y la protección del molino y que comprendía una parte elástica, resistente a la abrasión y a los impactos, como el caucho y la goma y las partes rígidas sobre las cuales se fijan barras de metal en la forma de elevadores que iban unidos mediante pernos de sujeción.

Del análisis del estado de la técnica más cercano y de todas las enseñanzas del estado de la técnica aparece como elemento común para la protección de la abrasión del casco o manto de los molinos trituradores el uso de materiales resistentes al desgaste, como el acero o placas o planchas de metal y como elementos para soportar de manera resiliente los golpes sobre dichas placas o planchas el uso de materiales elastoméricos, por ejemplo, el caucho o goma. De modo que resulta acreditado en autos que el documento D9 es el más cercano del arte y que también usa un sistema de revestimiento para molinos, conformado por una parte inferior o de soporte hecha de un material elastomérico o polimérico, como el caucho o goma, y una parte superior hecha de un metal de alta resistencia al desgaste que, aunque sea una barra metálica o de acero para el levantamiento, tiene como objetivo precisamente proteger el casco o manto del molino de la abrasión producida por el levantamiento de rocas o bolas de acero, y aunque no considere pernos de sujeción, no obstante esta característica se aporta con los documentos D17 y DO20, en donde se mencionan como tecnología para la fijación de elementos al interior de molinos el uso de orificios y pernos de sujeción, que aunque no sean orificios pasantes para la colocación de los pernos, no es lo determinante para calificar que la

solicitud posee nivel o altura inventiva, ya que para un experto en la materia resulta obvio y se desprende de manera evidente del estado de la técnica indicada, por lo que correspondía acoger parcialmente el recurso de apelación, revocando la sentencia respecto de la falta de nivel inventivo, denegando la solicitud de patente de invención mecánica.

La sentencia previamente comentada se encuentra ejecutoriada y no se interpuso recurso de casación en su contra.

RQB – MAF

ROL TDPI N° 1748-2013

CIM – JFR – AAP

PATENTE DE INVENCION MECÁNICA

Demanda de oposición: artículo 31, 33 y 35 de la Ley N° 19.039, materia conocida en el estado de la técnica, por lo que carece de novedad y nivel inventivo.

Solicitud de patente
<p>Solicitud N° 2836-2005</p> <p>Título: una cubierta para un contenedor, comprendiendo una pared superior, paredes laterales y paredes extremas opuestas teniendo una aleta que se da vuelta conectada en doblez mediante al menos un elemento a un borde inferior del panel de pared extremo y yaciendo en al menos un recorte de dicho panel de pared extremo; y plantilla.</p>
<p>Rechaza demanda de oposición y concede solicitud de patente. TDPI revoca parcialmente.</p>

La sentencia de INAPI, notificada con fecha veinticuatro de julio del año dos mil catorce, rechazó la demanda de oposición fundada en los artículos 31, 33 y 35 de la Ley del ramo en que se estimaba que la materia de la solicitud de patente era conocida en el estado de la técnica y, por lo tanto, carecía de novedad y nivel inventivo. El oponente basó esas alegaciones señalando que la materia reivindicada se encontraba anticipada por la patente PCT/IB/03/05033, donde se divulgaban “medios de gancho” que se proyectan lateralmente en al menos un corte para enganchar un borde en un elemento, para retener el elemento en posición de corte.

A fojas 135, el demandado contestó dicha oposición señalando que su solicitud correspondía a una solicitud divisional de la solicitud 2313-2003 presentada el once de noviembre de dos mil tres, y que ambas reivindicaban como prioridad la solicitud provisional 60/425,619 presentada el doce de noviembre de dos mil dos; que cabía considerar que la solicitud PCT/IB/03/05033 era de la misma solicitante de autos y que también reivindicaba la prioridad 60/425,619, de manera que la novedad de la solicitud madre y su divisional sólo podían verse afectadas por publicaciones o documentos anteriores al doce de noviembre de dos mil dos.

El fallo de INAPI desestimó las alegaciones de la oponente, con base en el informe pericial de fojas 192 y el informe técnico de fojas 237, los cuales coincidieron en establecer que la solicitud de patente cumplía con los requisitos de la Ley de Propiedad Industrial, poseyendo novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, puesto que en documento alguno se derivaba de manera obvia o evidente la solución reivindicada.

El oponente interpuso recurso de apelación a fojas 245, centrando la discrepancia en la aplicación del artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, en cuanto estimó que la invención no poseía nivel inventivo.

En la instancia, el TDPI determinó como medida para mejor resolver, mediante resolución de fojas 285 con fecha tres de junio del año dos mil quince, la emisión de un informe pericial, el cual fue acompañado al proceso a fojas 294, con fecha diez de julio del

año dos mil quince, en el cual el perito indicó que ninguno de los documentos citados como arte relevante exponían una “cubierta para contenedor” o una “plantilla” para una cubierta con las mismas características que las divulgadas en las reivindicaciones 1 a 5 de la solicitud de autos, sino que se relacionaban con un contenedor en sí, observando que: “la cubierta corresponde a la ‘contraparte’ o el ‘complemento’ de un contenedor (hay que recordar que la presente solicitud es una divisional de otra referida al contenedor en sí), en donde tanto el contenedor como la cubierta se forman a partir de plantillas de cartón, y comprenden mismas características esenciales y la misma lógica de construcción para lograr su posición erguida. Además, tanto en la solicitud de autos como en la solicitud ‘madre’, e incluso en el documento D2, se busca resolver el mismo problema técnico, relacionado con ‘proveer un arreglo de auto-bloqueo que provea un encaje ajustado y seguro entre componente, de modo de permanecer erguido de forma confiable”. De este modo el fallo de segunda instancia procedió a analizar cómo afectaban los documentos del arte previo a la solicitud de autos, y en tal sentido, estimó como el más cercano al documento D6, el cual se refería a un contenedor y no a una cubierta, pero anticipando casi todas las características geométricas constructivas de la configuración de la reivindicación 1 y la plantilla correspondiente divulgada en la reivindicación 4, lo que se observaba de la sola comparación visual de los elementos. Además, el perito había sostenido que: “Dicho documento comprendiendo las distintas paredes y paneles que conforman la estructura, la misma lógica o forma de armado para lograr la posición erguida, y elementos esenciales como ‘medios de entre-bloqueo’ y los ‘medios de gancho’”, de manera que se apreciaba que las reivindicaciones 1 y 4 se relacionaban con la aplicación de un mecanismo o una solución conocida en el estado de la técnica, a un elemento distinto, que era, en este caso, la cubierta de contenedor, sin que se apreciara un efecto técnico diverso, ni ventaja técnica que permitiera atribuirle altura inventiva. Sin embargo, la misma imputación no era atribuible a las reivindicaciones 2, 3 y 5, donde se apreciaba que las características técnicas allí divulgadas no estaban presentes en los documentos de arte analizados, por sí solos o en combinación de los mismos.

Por consiguiente, el TDPI, mediante sentencia notificada con fecha veintidós de septiembre del año dos mil quince, acogió parcialmente el recurso de apelación intentado y revocó parcialmente la sentencia apelada, solo en cuanto accedió al registro de las reivindicaciones 1 y 4. En lo demás, desestimó y confirmó dicho fallo, otorgando la patente para proteger las reivindicaciones independientes 2, 3 y 5. La sentencia se encuentra ejecutoriada y no se interpuso recurso de casación en su contra.

RQB – MAF

ROL TDPI N° 1791-2014
MAQ – JCGL – AAP