

DEMANDA DE PROTECCION SUPLEMENTARIA

PATENTE BIOQUÍMICA

Normas relevantes: Artículos 48 y 53 Bis 1 de la Ley 19.039.

Solicitud Inapi 201701171	
Patente: Compuestos macrocíclicos, como inmunomoduladores para mejorar, estimular y/o aumentar la respuesta inmunitaria", Registro N° 66.729	
Recurrente:	Bristol-Myers Squibb Company
Plazo para impetrar la demanda de protección suplementaria en procedimiento contencioso.	
Inadmisibilidad en TDPI por extemporánea	
Recurso de Queja	
Excma. Corte Suprema Invalida	

La recurrente Bristol-Myers Squibb Company dedujo recurso de queja en contra de los integrantes del Tribunal, por las faltas o abusos incurridos en el pronunciamiento de la sentencia dictada en los autos rol 000565-2023, por la cual declararon inadmisibile y rechazaron la solicitud de protección suplementaria de dos años y dieciséis días por demoras injustificadas en la tramitación de la patente de invención del Registro N° 66.729.

Según se explica por el recurso, las faltas y abusos denunciados se verificaron al momento de declarar la solicitud fuera de plazo, estimando los jueces recurridos que el cómputo del referido término se iniciaba con la notificación del fallo de aceptación a registro de primera instancia.

La sentencia de la Excma. Corte Suprema de fecha veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro que acoge el recurso de queja estableció en su considerando (5) que para que comenzara a correr el plazo que tiene la parte para impetrar su acción de protección, se requiere contar con una patente concedida, lo que se cumple únicamente cuando se verifican los requisitos establecidos en el artículo 48 de la Ley de Propiedad Industrial, esto es la aprobación de la concesión y el pago de las tasas correspondientes, pues entiende

que únicamente en ese caso podrá “extenderse el certificado que otorgará protección al titular.”

El considerando (6) señala:

() el plazo para impetrar la protección suplementaria no puede contabilizarse desde la dictación de la sentencia de primera instancia. En primer lugar, por no tratarse de una resolución firme o ejecutoriada, conforme lo dispuesto en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil; y, en segundo lugar, dado que aun en el evento de estar firme o ejecutoriada —lo que ocurrió luego de no ejercerse los recursos procesales que establece la Ley—, la Ley exige el pago de los derechos o tasas para los efectos de entenderse concedida la patente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley.

Luego de este análisis se acoge el recurso de queja y se invalida la sentencia pronunciada por el Tribunal en cuanto declaró inadmisibles la protección suplementaria pedida y en su lugar dispone aceptar la petición del actor y otorgar al titular de la patente un plazo adicional de protección de dos años y dieciséis días.ⁱ

ROL TDPI N° 000565-2023
Excma. Corte Suprema ROL 189805-2023

MAF -AMTV
11-02-2025

ⁱ Acordada la decisión de acoger el recurso con el voto en contra de los Ministros (S) Sr. Gómez y Sra. Lusic, quienes estuvieron por desestimarlos, teniendo para ello en cuenta que las faltas o abusos que se representan se configurarían sobre la base de la arbitrariedad cometida por los magistrados del Tribunal de Propiedad Industrial, de una manera que a la quejosa le parece censurable, asunto evidentemente interpretativo, respecto de lo cual esta Corte ha sostenido reiteradamente que el recurso de queja no ha sido instituido para corregir errores de ese carácter y provocar por este solo concepto un nuevo pronunciamiento sobre el asunto. De este modo, como se dijo, los disidentes estuvieron por rechazar el recurso, pues cualesquiera que hayan podido ser los errores o equivocaciones de los jueces con motivo del pronunciamiento de la sentencia, no representan ni una falta a sus deberes funcionarios ni un abuso de facultades, sino, a lo más, un criterio errado sobre el negocio que les corresponde resolver, en el ejercicio privativo de su función jurisdiccional, máxime si el recurso de queja está concebido para corregir las faltas o abusos graves cometidos por los jueces, cuyo no es el caso.