

PATENTE DE INVENCION BIOQUIMICA

Resolución de rechazo: Artículos 37 d) y 35 de la Ley 19.039.

Solicitud de Patente 201803588 Uso de un anticuerpo inhibidor selectivo de miostatina para tratar la atrofia muscular espinal.	
Solicitante:	SCHOLAR ROCK, INC.
INAPI Rechaza por Exclusión de Patentabilidad Nuevo pliego limitado en TDPI Perito TDPI levanta exclusión y propone rechazar por falta nivel inventivo TDPI dicta sentencia y devuelve para análisis de requisitos de patentabilidad	

Con fecha 13 de diciembre del año 2018 Scholar Rock, Inc., presentó un requerimiento de patente destinado a proteger el "Uso de un anticuerpo inhibidor selectivo de miostatina para tratar la atrofia muscular espinal". Esta petición cita prioridades norteamericanas y se basa en la solicitud PCT/ US2017/037332 del 13 de junio del 2017.

Por resolución definitiva del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha 03 de agosto del año 2023, se rechazó la solicitud fundada en el artículo 37 d) de la Ley del ramo, al considerar que se intenta proteger un método de tratamiento terapéutico

La solicitante interpuso un recurso de apelación, haciendo presente que durante su tramitación en segunda instancia se acompañaría un nuevo pliego de reivindicaciones especificando que el uso médico descrito no tenía relación con un método de tratamiento aplicado al cuerpo de un humano o animal.

Después de la vista de la causa a solicitud del recurrente se estimó necesario oír la opinión de un perito designándose para el encargo a Darío Sepúlveda Fernandez, Ingeniero Civil en biotecnología. El experto emitió su informe con fecha 15 de octubre del año 2024. En primer término, especificó que el problema (técnico) que se buscaba solucionar era proveer de un medicamento o tratamiento que permitiera superar o tratar la atrofia muscular espinal.

El profesional manifestó que el último pliego válidamente presentado en segunda instancia solo contenía -en la sección de caracterización- indicaciones sobre las enfermedades que el medicamento podía tratar y no incluía materia excluida de patentabilidad. Como respuesta a la pregunta formulada sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad afirmó que la patente cumplía con el requisito de novedad y aplicación industrial, pero carecía de nivel inventivo toda vez que la divulgación de D1 en combinación con las enseñanzas de D3, permitían obtener la materia reivindicada.

Por resolución notificada con fecha 22 de enero del año 2025 el TDPI resolvió acoger parcialmente el recurso de apelación, sólo en cuanto lo solicitado no se encontraba excluido de patentabilidad y dispuso devolver los antecedentes a la instancia para efectos de que el resolutor de primer grado se pronunciara sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad del pliego limitado presentado. El fallo señala:

“(8) () al analizar los antecedentes pertinentes, estos sentenciadores han constatado que la resolución de primer grado, al rechazar la invención solicitada por considerarla excluida de patentabilidad de acuerdo al artículo 37 letra d) de la ley 19.039, no realizó el análisis del cumplimiento de los otros requisitos para otorgar una patente, esto es, no se pronunció sobre la existencia o no de novedad, nivel inventivo ni uso industrial, por lo cual se remitirán nuevamente los antecedentes al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), para efectos de que se pronuncie del cumplimiento o no del resto de los requisitos de patentabilidad de acuerdo al pliego presentado en segunda instancia con fecha 5 de octubre de 2023.”

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

ROL TDPI N° 001580-2023

AAP PFR JRN

AMTV- MAF

12-02-2025