

## PATENTE DE INVENCION BIOTECNOLOGICA

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

<b>Solicitud de patente</b>
Solicitud N° 1042-2006 Título: secuencia aminoacidica aislada correspondiente a una $\alpha$ -arabonofuranoidasa, polinucleotido que la codifica, vector de expresion y organismo huesped que lo comprenden, y aditivo nutricional o alimento para animales que comprende el polipeptido descrito anteriormente .
<b>Carece de nivel inventivo. TDPI revoca.</b>

La resolución de INAPI, notificada con fecha veintinueve de diciembre 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, señalando que el problema técnico de la solicitud de autos consiste en la descripción de una nueva secuencia de  $\alpha$ -arabonofuranosidasa, la que resulta útil en aditivos nutricionales para animales. La solución a este problema se deduce de la yuxtaposición de las materias descritas por D1, que consiste en una publicación científica del año 2003 titulada "Characterization of an  $\alpha$ -L-arabinofuranosidase gene (abf1) from *Penicillium purpurogenum* and its expression", y D3 que también consiste en una publicación científica titulada "A new method for the preparation of crystalline L-arabinose from arabinoxylan by enzymatic hydrolysis and selective fermentation with yeast".

El solicitante interpuso un recurso de apelación y argumentó que la solicitud poseía altura inventiva, manteniendo el último pliego de reivindicaciones e indicando que la patente había sido concedida en Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, China, Japón, Corea del Sur y Rusia. Respecto de los documentos que la resolución definitiva señala que le afectan la altura inventiva señala que el pH óptimo de la enzima de la presente invención de 2.6, el cual es más bajo que el descrito el D1 en que el pH es 4.0, en tanto, esta información no es posible deducirla del documento D3.

Durante la tramitación del proceso de apelación el TDPI estimó necesario oír la opinión de un perito en segunda instancia, designándose al efecto a don Darío Sepúlveda Fernández, Ingeniero Civil en Biotecnología, quien con fecha 21 de enero del año 2016 emitió un nuevo informe, en el cual detalla que la solicitud de autos describe una enzima específica obtenida desde *Penicillium funiculosum*, donde dicha enzima es caracterizada por medio de su secuencia (del gen que la codifica, abfB2), y también de las propiedades que tiene a nivel enzimático (óptimo de actividad a pH 2,6). En opinión del perito, el nivel óptimo de actividad a pH 2,6 es determinante dado el uso que se propone para la enzima descrita, esto es, como aditivo para alimentos de consumo animal, que permiten mejorar la absorción de nutrientes. Por tanto, la enzima descrita presenta ventajas al operar con un óptimo a pH más bajo que las descritas en el arte previo, para el uso particular descrito por lo que la solicitud de auto a su juicio cumple con el requisito de nivel inventivo.

Por sentencia de fecha ocho de marzo del año dos mil dieciséis, el TDPI dictó la revocación de lo resuelto por INAPI, estableciendo que D1 y D3, ya sea individualmente considerados, combinados o analizados en forma yuxtapuesta no logran afectar la presente

solicitud, por cuanto la invención cuyo registro se pretende logra diferenciarse de cada uno de los documentos mencionados, sin que la solución que se plantea pueda derivarse en forma obvia a partir de los mismos. En la solicitud de autos se describe la secuencia de una enzima con un óptimo de actividad a pH 2,6, lo que no se encuentra descrito en ninguno de los documentos citados y que corresponde a un pH que se aproxima al que naturalmente se puede encontrar en el estómago del ganado (2,0), a lo que se suma el uso que se le pretende dar como aditivo nutricional para animales, dado que el pH del estómago de los animales a los que se les proyecta administrar.

AMTV

ROL TDPI N° 463-2015

RPB – PFR – AAP