

PATENTE DE INVENCION QUIMICA.-

Resolución de rechazo: Artículo 33, 35 31 y 42 letra a), 43 bis de la Ley N° 19.039 y artículos 37 y 58 inciso final de su Reglamento, divulgación inocua, carece de novedad y nivel inventivo y además carece de suficiencia técnica.

Solicitud de Patente

Solicitud N° 2243-2009

Título: "COMPUESTO DE AMINO CICLOPROPENO; COMPOSICIÓN DEL MISMO; MÉTODO PARA INHIBIR UNA RESPUESTA DE ETILENO EN UNA PLANTA; Y MÉTODO PARA PROLONGAR LA VIDA DE UNA PLANTA DE PAISAJE."

Divulgación Inocua no reclamada en la solicitud. Falta de Suficiencia Técnica. TDPI

Confirma parcial Rechazo por Novedad y Nivel Inventivo. Formula Markush.

La resolución de INAPI, notificada con fecha catorce de julio del año dos mil quince, rechazó la solicitud de patente de invención por carecer de novedad y nivel inventivo exigido por los artículos 33 y 35 de la Ley de Propiedad Industrial, y además por falta de suficiencia técnica para ser considerada invención de acuerdo a los artículos 31 y 43 bis del mismo cuerpo legal. Como antecedente relevante destaca la resolución apelada que no se dio lugar durante la tramitación a la petición de divulgación inocua para la publicación internacional WO 2009/0022407. Por otro lado la solicitud de autos se ve afectada por novedad por D1 WO 2009/002407; D2 US 60/945.777 y D3 US 60/961.183 (estas dos últimas prioridades de la publicación internacional). La resolución apelada señala que existe una superposición de formula Markush con los documentos D1, D4 WO 01/37663 y D5 XP 019407768. Respecto al Nivel Inventivo se establece como documento más cercano en el estado del arte el D1 ya que no existen diferencias con las cláusulas 1 a 20 de la presente solicitud por lo mismo para una persona versada en la materia se derivan de manera evidente del estado de la técnica y carecen de altura inventiva. Que además la solicitud carece de suficiencia técnica, ya que la solicitud amparaba derivados de amino ciclopropeno, de fórmula I, donde dichos compuestos se diferencian en el radical R que varía por la sustitución de los grupos R1 y R2. Sin embargo, dichos compuestos no están suficientemente descritos para la gran cantidad de compuestos reivindicados, ya que las variables R1 y R2, dan origen a una gran cantidad de compuestos que no han sido ejemplificados, ya que en los ejemplos de aplicación de dichos compuestos, sólo una pequeña selección de ellos han sido ejemplificados en la inhibición de respuesta de etileno en plantas.

El solicitante, North Carolina State University, interpuso recurso de apelación y argumentó que la solicitud poseía suficiencia técnica, novedad y altura inventiva, manifestando que no afectan la novedad de la solicitud los documentos D4 y D5 y como reafirmación replica que ésta solicitud ha sido patentada en los EE.UU, Australia, Europa, China, Colombia, Israel, Japón, México, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas y Sudáfrica. Además con el fin de no dejar lugar a dudas respecto a su novedad presenta un nuevo pliego de reivindicaciones que restringe aún más la presente solicitud.

Respecto a los documentos que emanan del mismo solicitante, sin haber reivindicado prioridad pero habiendo declarado el documento como divulgación inocua, insiste en que la publicación internacional WO 2009/002407 debió considerarse en tal calidad, que cumple los requisitos legales del artículo 42 de la Ley del ramo. Que la calidad de divulgación inocua fue reclamada válidamente, toda vez que la fecha de publicación internacional del referido documento corresponde al 31 de diciembre de 2008, mientras que la fecha de presentación de la solicitud de autos fue el 31 de diciembre de 2009. Alude a la jerarquía de las normas aplicadas, que el artículo 58 del Reglamento de la Ley 19.039 que señala que la alegación de la existencia de divulgaciones inocuas debe realizarse junto a la presentación de la solicitud, es una norma de naturaleza reglamentaria, y por tanto, de inferior jerarquía a la disposición del artículo 42 de la Ley 19.039. Argumenta incluso que la interpretación de INAPI de los artículos 37 y 58 del Reglamento no se condice con el Artículo 19 N° 25 inciso 3° de la Constitución Política de la República. Por último, agrega que la exigencia de invocar la divulgación inocua al momento de la presentación de la solicitud fue establecida por medio de la Circular de INAPI 1-2010, la cual fue dictada y publicada con posterioridad a la presentación de esta solicitud de patente con fecha 31 de diciembre de 2009.

Durante la tramitación en Segunda Instancia, en éste Tribunal y antes de la vista de la causa, el recurrente presenta un nuevo pliego de reivindicaciones modificado.

Después de la vista de la causa el TDPI estimó necesario oír la opinión de un perito en Segunda Instancia, designándose al efecto a don Pablo Cañón Amengual, Master en Ciencias, Bioquímico, quien con fecha dos de marzo del año dos mil dieciséis emitió un nuevo informe pericial, según el cual la solicitud de autos no poseía novedad ni altura inventiva, considerando los documentos D1, D2, D3 y D4 como parte del estado del arte. No obstante, según el mencionado perito en términos de suficiencia técnica, el nuevo pliego de reivindicaciones cumplía con este requisito, toda vez que protege el uso de tres compuestos en particular, a saber Diccic, Dipropil y Anilina, los que se desprenden de la memoria descriptiva en cuanto se justificó y ejemplificó su uso en plantas disminuyendo los efectos del etileno en plantas. Señaló además, que el documento D5 (Grichko, 2006) no interfiere en este caso, ya que los compuestos que presenta el nuevo pliego no son los mismos respecto a los tres que están en el mencionado pliego.

Por sentencia, de fecha ocho de junio del año dos mil dieciséis, el TDPI se pronunció en primer término respecto a la calidad de Divulgación Inocua de la publicación internacional WO 2009/002407 (D1), planteado por el recurrente en su apelación, éste Tribunal señaló que no puede desconocerse la obligatoriedad que preceptúa el artículo 42 letra a) de la Ley del ramo y de los artículos 37 y 58 inciso final de su Reglamento, salvo en cuanto estas disposiciones vulneren a otra de superior jerarquía, lo que no se apreció que concurra en autos, puesto que las disposiciones antes citadas vienen solamente en complementar y desarrollar otras de rango superior. Por otro lado, es un hecho que el apelante no negó que efectivamente al presentar la solicitud de patente no se alegó la existencia de una divulgación inocua, ni se acompañó oportunamente la documentación correspondiente, la que se encontraba disponible al momento de la solicitud en Chile, razón por la cual, en primera instancia se resolvió no dar lugar a la petición de declaración de divulgación inocua del solicitante, quien presentó tal petición habiendo transcurrido más de un año y nueve meses desde la presentación de la solicitud de patente en INAPI, a lo que cabe agregar que tampoco la invocó en dicha presentación de fojas 1 en calidad de prioridad. La resolución anterior, fue impugnada sólo por vía de la reposición, la que fue rechazada por INAPI. Por lo tanto, en éste estadio procesal resulta una alegación irrelevante la calidad de Divulgación Inocua de la publicación internacional WO 2009/002407 (D1) para

resolver el asunto controvertido, toda vez que la divulgación de un documento hace incurrir a una solicitud de patente en ausencia de novedad, por aplicación del artículo 33 de la Ley N° 19.039, sin distinguir el origen del documento, ni su autor, puesto que establece el principio universal en materia de patentes según el cual, se puede destruir la novedad de una solicitud incluso con una divulgación efectuada por el propio autor o creador, si es anterior a su propia solicitud de patente y para enfrentar este efecto es que las legislaciones prevén la institución excepcional de la “divulgación inocua”, que como tal, no afecta el principio general, sino dentro de los precisos y determinados márgenes que ha establecido la Ley.

Como consecuencia el TDPI resolvió sólo revocar parcialmente lo resuelto por INAPI, sólo en cuanto la solicitud no poseía la suficiencia técnica para ser considerada una invención y declaró en su lugar que la misma si cumplió con este requisito. En lo demás, se confirmó la sentencia de INAPI en orden a que la solicitud de autos no poseía novedad ni tampoco nivel inventivo, dado que la solicitud de autos se encontraba completamente divulgada en D1 (WO 2009/002407), D3 (US 60/945,777) y D4 (WO 2001/37663) -en términos que estos documentos presentan compuestos derivados de una formula Markush (I)-, y en forma específica por el documento D2(US 60/961,183), que presenta 6 compuestos particulares entre los que se contemplan los reivindicados en la presente solicitud.

Respecto de este fallo no se interpuso recurso de casación.

ROL TDPI N° 2714-2015
TCHW,VHRA, AAP

AMTV