

## PATENTE DE INVENCION QUIMICA.-

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

### **Solicitud de patente**

Solicitud N° 424-2010

Título: "MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE CASEÍNA Y/O METODO PARA PRODUCCION DE CASEINA QUE COMPRENDE: A)FILTRAR PRODUCTO INICIAL QUE COMPRENDE LECHE DESCREMADA POR MICROFILTRACION, DONDE DICHO PRODUCTO TIENE PH DE 6,5 - 6,8, LA TEMPERATURA DE PROCESO ES DE 5-15 GRADOS CELSIUS, B) SEPARAR EN UNA FRACCION FILTRADA DE PROTEINAS DE SUERO Y UNA FRACCION RETENIDA DE CASEINA MICELAR SIN ACIDIFICACION, DONDE LA PROPORCION DE CASEINA MICELAR A PROTEINA DE SUERO EN LA FRACCION RETENIDA ES DE 90:10."

**Carece de nivel inventivo. TDPI confirma.**

**Incorporación de cláusulas renunciadas en primera instancia.**

**La presentación de un pliego diferente, no admite la ampliación de contenido original.**

Con fecha veintiocho de abril del año dos mil diez, SELECT MILK PRODUCERS, INC., presentó un requerimiento de patente sin declarar prioridad. El campo de aplicación de esta solicitud está referido, según su memoria descriptiva, a un proceso para producir caseína a partir de leche descremada, mientras se obtiene a su vez un suero rico en proteínas. Este proceso se puede aplicar para preparar productos lácteos, como caseína propiamente tal, y también bebidas lácteas, concentrados de proteínas de leche y queso.

La resolución de INAPI, notificada con fecha diez de abril del año dos mil diecisiete, rechazó la solicitud por carecer del nivel inventivo exigido por el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, refiriéndose a un pliego de reivindicaciones de tres cláusulas presentado por el solicitante como respuesta al informe de peritos número dos. En esta resolución, respecto del requisito mencionado en su numeral 6 se expresa textualmente: "Que, en relación al nivel inventivo, se considera como documento más cercano el D10 (US 2007/101847 A1 del 10-05-2007), el cual se refiere a un método para obtener  $\beta$ -caseína de la leche que comprende las etapas de: a) refrigerar la leche a una temperatura de 1-6°C para liberar  $\beta$ -caseína a partir de las micelas que contienen  $\beta$ -caseína; b) separar la  $\beta$ -caseína de otras proteínas de suero de leche utilizando una membrana de microfiltración para formar un permeado enriquecido en  $\beta$ -caseína, y c) desmineralizar el permeado enriquecido en  $\beta$ -caseína. En la cláusula 6 del D10 se especifica que el tamaño de poro de la membrana de microfiltración es de 0,2-2,0  $\mu$ m. En la página 3 del D10 se especifica que el tamaño de poro de la membrana corresponde a 10.000 a 1.000.000 de corte de peso molecular. En el ejemplo 1 se describe un proceso de microfiltración de la leche descremada que fue concentrada a un factor de concentración de 3,6, la filtración se realizó a una temperatura de 2-5°C y a una presión de 193 kPa (27,99 psi) (no se describe etapa de acidificación y en la página 4 se

*señala que la leche que se somete a microfiltración es pasteurizada). A su vez, en la tabla 3 del D10 se especifica que la concentración de caseína (expresado cómo % de proteína verdadera) para la leche desnatada, MF retenido, fue 81,9 y 91 ,2, respectivamente. En la página 9 del D10 se señala que la caseína representa el 92, 95 y 93% de proteína cruda, respectivamente, en fosfocaseinato nativo producido a partir de leche descremada por MF. Las diferencias señaladas por el solicitante en relación a los parámetros que diferencian la presente solicitud del documento D10 no pueden atribuirle nivel inventivo, dado que no se observa un efecto técnico al seleccionar la temperatura en un rango de 10 a 15°C, a diferencia de la descrita en D10 y otros documentos del estado del arte como D2. Por lo anterior este parámetro no le otorga nivel inventivo. En relación al proceso de acidificación en relación a la mantención del pH a lo largo del proceso, el solicitante no ha podido atribuirle un efecto técnico a este resultado que lo diferencie de lo divulgado previamente, dado que otros procesos descritos en el estado del arte mantienen su pH a lo largo de la obtención del producto final, como lo descrito en D1 (CL604-1994 del 28-04-1994). Por lo anterior, se considera que la solicitud carece de nivel inventivo, requisito establecido en el artículo 35 de la Ley 19.039.”*

El solicitante, SELECT MILK PRODUCERS, INC., interpuso recurso de apelación y afirmó que técnicamente lo solicitado tendría nivel inventivo. Como parte de la argumentación acompañó un nuevo pliego de reivindicaciones comprendido por 7 cláusulas, referidas al concepto inventivo relacionado con la reivindicación 2 del pliego originalmente presentado, que fue objetada por falta de unidad de invención con la reivindicación independiente 1, y las dependientes, originales. Este nuevo pliego, por lo tanto, se refiere a un método para hacer un producto de queso.

Posteriormente, en segunda instancia el apelante acompaña nuevamente el pliego de siete reivindicaciones adjuntado a su recurso.

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, Bioquímico Master en Ciencias, quien con fecha veintitrés de octubre del año dos mil dieciocho emitió un nuevo informe, en el que expresó que a su juicio la solicitud de autos carecía de nivel inventivo, al no cumplir con los requisitos del artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial. En primer término, hizo presente que el pliego de reivindicaciones que se presentó en esta instancia procesal, se dirigía a la producción de queso, dependiente del método de obtención de caseína, que era reivindicado originalmente como cláusula independiente desde la presentación original y que fue considerado por el sentenciador de primer grado resolución de rechazo.

No obstante, el perito señaló que resultaba importante considerar que, la producción de queso fue retirada del pliego de reivindicaciones durante la tramitación en primera instancia, específicamente en la contestación del solicitante al primer informe pericial, como resultado de que pliego original fue observado por falta de unidad de invención, conservándose sólo el proceso de obtención de caseína. en relación al último pliego presentado en apelación, éste no pudo ser analizado en virtud de los documentos del arte, ya que no correspondía al pliego que fue objeto de resolución de rechazo, y en consecuencia el pliego de fecha ocho de mayo del año dos mil catorce, de tres cláusulas, fue el que tuvo que considerar para su análisis y respecto del cual concluye finalmente en base a los argumentos técnicos expresados en su informe que la solicitud de patente carece de nivel inventivo al verse afectada por los documentos D10 (US 2007/101847 A1 del 10-05-2007) y D1 (CL604-1994 del 28-04-1994).

Por sentencia, de fecha trece de diciembre del año dos mil dieciocho, el TDPI resolvió confirmar lo resuelto por INAPI, estableciendo como principio que el pliego a considerar debía ser el tenido a la vista y analizado por el sentenciador de primer grado al momento de resolver.

El experto señala: “El factor de concentración que se obtiene por micro filtración, es dependiente de las variables de proceso que se apliquen como son tamaño de poro de la membrana, temperatura, presión, por lo que sólo bastaría ajustar dichas variables para obtener el factor de concentración deseado, por lo que la presente solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo al verse afectado por los documentos de arte previo D10 y D1, ya individualizados”.

Es importante destacar que Tribunal estuvo conteste con lo señalado por el perito en su informe, en orden a que no se pronunciaría sobre las nuevas peticiones o reivindicaciones presentadas con posterioridad a la dictación del fallo de primera instancia, toda vez que, este caso particular, al haberse producido el abandono de esas cláusulas, se constituían una ampliación de contenido entre pliego sobre el cual se emitió la resolución de rechazo de INAPI y el último pliego presentado en la presente instancia judicial.

Con ello, en definitiva, se concluyó, que no era posible analizar en la apelación, un pliego de reivindicaciones, que contuviera cláusulas renunciadas en primera Instancia, que no fueron estudiadas y analizadas por el sentenciador de primera instancia.

En contra de la resolución de rechazo, no se interpuso recurso de casación.

ROL TDPI N° 1108-2017

AMTV.-  
15-03-2019