

PATENTE DE INVENCION BIOQUIMICA. -

Resolución de rechazo de Divulgación Inocua: artículo 42 letra a) de la Ley N° 19.039.

Solicitud de patente
Solicitud N° 3149-2016 Título: "MÉTODO PARA PRODUCIR PROBIÓTICOS AUTÓCTONOS CON ACTIVIDAD INMUNOESTIMULANTE Y SU USO EN PROFILAXIS CONTRA FLAVOBACTERIOSIS EN SALMÓNIDOS."
<p style="text-align: center;">Inapi Rechaza la Petición de Divulgación Inocua. TDPI Confirma.</p> <p style="text-align: center;">Divulgación Inocua que no cumple el plazo de 12 Meses</p> <p style="text-align: center;">Anteriores a Solicitud Internacional PCT.</p> <p style="text-align: center;">Divulgación Inocua Invocada Recién en Fase Nacional.</p>

Con fecha seis de diciembre del año dos mil dieciséis, la UNIVERSIDAD DE CHILE, presentó un requerimiento de patente titulado "MÉTODO PARA PRODUCIR PROBIÓTICOS AUTÓCTONOS CON ACTIVIDAD INMUNOESTIMULANTE Y SU USO EN PROFILAXIS CONTRA FLAVOBACTERIOSIS EN SALMÓNIDOS" declarando como prioridad la solicitud chilena CL 2394-2014 de fecha diez de septiembre del año dos mil catorce. Esta solicitud, era una entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT presentada con fecha diez de septiembre del año dos mil quince.

Conjuntamente con su requerimiento el solicitante requiere se reconozca la calidad de divulgación inocua del documento Henríquez, C. (Santiago, Chile: Universidad de Chile-INTA, 2013-2012) del nueve de diciembre del dos mil trece (Tesis de Grado), que fue depositado en la Biblioteca de la Universidad de Chile con la misma fecha. La finalidad de esta petición, es que el referido documento no se considere en el análisis de novedad ni el nivel inventivo de la solicitud de autos.

La resolución de Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha diecinueve de julio del año dos mil dieciocho, fundada en el artículo 42 letra a) de la Ley 19.039 y en los artículos 37 y 58 del Reglamento de esta Ley, rechazó la petición del solicitante de declaración de divulgación inocua, respecto al documento ya individualizado. El fundamento para este rechazo fue que la divulgación pública fue hecha fuera de los doce meses anteriores a la presentación de solicitud internacional PCT/CL2015/00046 de fecha diez de septiembre del año dos mil quince.

La solicitante interpuso un recurso de reposición con apelación subsidiaria, argumentando en primer término que la prioridad no tiene otra finalidad que fijar el punto a partir del cual se determina el estado del arte, para el análisis de la novedad y el nivel inventivo. En el caso de autos, la prioridad, señala, corresponde a la solicitud nacional 2394-

2014 de fecha diez de septiembre del año dos mil catorce (actualmente desistida) que fue válidamente invocada en la presentación internacional PCT, que a su vez fue exhortada como prioridad en estos antecedentes.

El recurrente concluyó que para efectos de la divulgación inocua los doce meses deben ser contados hacia atrás a partir del diez de septiembre del año dos mil catorce (fecha de la solicitud nacional 2394-2014 invocada como prioridad), cumpliéndose el requisito exigido toda vez que el documento alegado como divulgación inocua, es de fecha nueve de diciembre del año dos mil trece.

Por resolución de fecha veintisiete de agosto del año dos mil dieciocho el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial resolvió no dar lugar a la reposición y tener por interpuesto el recurso de apelación subsidiario, fundándose en el artículo 42 de la Ley 19.039, citando además el Punto 3° N°1 Circular de INAPI 4 del año 2019 que Informa sobre el Correcto y Eficiente Cumplimiento del Tratado PCT y el numeral 7° de la Circular de INAPI 1 del año 2010 sobre Divulgaciones Inocuas.

Elevados los autos al Tribunal de Propiedad Industrial, por sentencia, de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, se resolvió confirmar lo resuelto por INAPI, estableciendo como premisa que si bien las normas exigen para la presentación de una divulgación inocua, que esta deba ser presentada al momento de la solicitud, en el caso en estudio no pudo desatenderse el hecho que la solicitud, si bien formalmente fue presentada el día seis de diciembre del año dos mil dieciséis (fecha de la entrada en fase nacional de solicitud de autos); sustancialmente ello no es efectivo, puesto que, tratándose de una solicitud que ingresa aprovechando el Tratado PCT, el procedimiento se ha iniciado legalmente antes la solicitud nacional, es decir, la invención inició su tramitación en la búsqueda de ser un derecho registrado y protegido como patente de invención, el diez de septiembre del año del año dos mil quince (fecha de la presentación de la Solicitud Internacional PCT). Momento en que se presentó la solicitud al amparo del tratado referido, no habiendo acompañado ni alegado en esa oportunidad la divulgación mencionada, lo que tampoco consta que se haya hecho en la prioridad alegada con fecha diez de septiembre del dos mil catorce (solicitud CL 2394-2014, actualmente desistida. En consecuencia, para el resolutor, se puede colegir que no es posible invocar la calidad de divulgación inocua en la fase nacional de una solicitud PCT y salvar la omisión en que se ha incurrido, cuando no ha sido alegada al momento de presentar la respectiva Solicitud Internacional PCT o al momento de presentar la respectiva solicitud nacional anterior que le sirve de prioridad, según sea el caso.

Con fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecinueve, el TDPI rectificó el fallo que antecede por un error de hecho en la fecha de la sentencia apelada, pero que no alteró el fondo de lo resuelto.

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

ROL TDPI N° 1544-2018
MAQ-PFR-JRN

AMTV-MAF. -
01-07-2019