

PATENTE DE INVENCION QUIMICA

Resolución: Artículo 33, 35 y 37 d) la Ley N° 19.039.-

Solicitud de Patente 201500807	
Composición para promover el funcionamiento y mantenimiento de materiales queratinoso, que comprende un lípido vegetal; uso de la composición y métodos terapéuticos para ese fin.	
Inventor:	FERRARI CINTIA ROSA/ ZIMBARDI DANIELA/ PLACONA LORENCINI MARCIO DINIZ GABRIELA/ ASSIS SANTOS ICARO/ DA LUZ MOREIRA PATRICIA
Solicitante:	NATURA COSMETICS S.A.
<p>Rechazo por ausencia de novedad y nivel inventivo.</p> <p>Método de tratamiento terapéutico.</p> <p>TDPI confirma.</p> <p>Excma. Corte Suprema rechaza recurso de casación.</p> <p>No se indica la forma como se produce la infracción de ley.</p>	

La solicitud “composición para promover el funcionamiento y mantenimiento de materiales queratinoso, que comprende un lípido vegetal; uso de la composición y métodos terapéuticos para ese fin”, fue solicitada con fecha 31 de marzo de 2015; y se refiere a una composiciones cosméticas y/o farmacéuticas que comprenden el lípido vegetal aceite de *acai*ⁱ, para la cicatrización y/o reparación de tejidos mediante la modulación de la expresión de genes responsables de la funcionalidad y el mantenimiento de los materiales queratinosos, particularmente piel, cabello, cuero cabelludo, uñas y pestañas.

Con fecha 22 de febrero de 2021, INAPI dictó sentencia definitiva por la cual rechaza la solicitud por no cumplir con los artículos 31, 33, 35 y el artículo 37 d) de la Ley N° 19.039.

El apelante señala que D2 y D3, citados para el rechazoⁱⁱ están relacionados con productos comerciales antienvjecimiento que contienen aceite de acai, pero no explican cómo se obtiene dicho efecto, por lo tanto, no anticiparían la invención de autos. La solicitud ha identificado que tras la aplicación de una composición que comprende aceite de *acai* diluido en aceite mineral (más un vehículo farmacéutico y/o cosméticamente aceptable), el efecto antienvjecimiento, se debe al mecanismo de modulación de la expresión de genes responsables de la funcionalidad y el mantenimiento de los materiales queratinosos de la piel.

En segunda instancia, luego de la vista de la causa se estimó necesario escuchar la opinión de una experta labor para la que fue designada la Químico Farmacéutico Sra. Vanessa

Ziebrecht Rabaglio, quien en su informe estuvo de acuerdo con las conclusiones del sentenciador de primer grado indicando:

la solicitud (se encuentra) anticipada por D2 y D3, que describen una formulación de aceite de acai para el envejecimiento de la piel, donde si bien no se menciona que el envejecimiento de la piel esté relacionado con la modulación de genes responsables de la funcionalidad de material queratinoso, en la invención no existe un límite claro del campo específico de la invención.

El hecho que en D2 y D3 no se explique cómo se obtiene el efecto antienvjecimiento de la piel, ni tampoco mencionen si dicho efecto se obtiene a través de la modulación genética, no entregaría características especiales (...) ya que D2 y D3 describirían composiciones que contienen aceite de acai, (...) afectando la novedad de la solicitud de autos y en consecuencia tampoco cumpliría con el requisito de nivel inventivo, ya que la solución propuesta en el pliego de reivindicaciones (...) se derivaría de manera evidente a partir de los documentos del arte previo.

La sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de 22 de octubre del año dos mil veintidós confirma lo resuelto por el sentenciador de la instancia sosteniendo que no se han superado las objeciones sobre la novedad, nivel inventivo y las consideraciones sobre exclusión de patentabilidad.

La sentencia de casación de fecha treinta de enero de dos mil veintitrés, niega lugar al recurso estableciendo que el recurrente no indicó la forma como se produce la infracción de ley, limitándose a declarar su disconformidad con lo resuelto; sin denunciar la infracción a principios de la sana crítica: “que es la forma de valoración de la prueba en este tipo de procedimientos lo que de suyo no permite entrar al análisis de la infracción del artículo única manera de alterar los hechos- y que, por consiguiente, conllevan su indefectible rechazo”.ⁱⁱⁱ

ROL TDPI N° 399-2021

CIM-JCGL-MAQ

Excma. Corte Suprema Segunda Sala Rol N° 157750-22.

MAF/AMTV

02-05-2023

i El acai (se pronuncia: assái) es el fruto de una palmera (Euterpe Oleracea) que crece únicamente en estado silvestre, en la selva lluviosa al norte de Brasil.

ii D2 (XP 002722672) y D3 (XP 002722673) describen composiciones antienvjecimiento para el cuidado de la piel que comprenden aceite de acai.

iii el recurso no denuncia el quebrantamiento o desatención de alguna concreta regla integrante de la sana crítica, sino sólo hace una referencia genérica a los distintos tipos o grupos de principios o reglas que la componen”, lo que no ocurre en la especie, “ni siquiera puede entrarse al estudio de la infracción acusada al citado artículo 16, pues ello supondría que esta Corte, o debería optar, según su criterio, por analizar alguna regla o principio específico de la sana crítica que estime podría ser atingente al caso, sustituyendo la labor que sólo cabe al recurrente o, al contrario, analizar todas las reglas y principios de la sana crítica aceptados por la doctrina y reconocidas en esta materia y pertinentes al caso sub lite, alternativas ninguna de las cuales resulta procedente tratándose de un recurso de derecho estricto como el de casación.