

PATENTE DE INVENCION BIOQUIMICA

Resolución de rechazo: Artículo 43 (antes artículo 49) y 44 (antes artículo 50) del Reglamento de la Ley 19.039.

Solicitud de Patente 201702166	
Composición fungicida que comprende azufre y tiofanato de metilo, y al menos un excipiente aceptable agroquímicamente.	
Inventor:	Shah Deepak Pranjivandas
Solicitante:	Shah Deepak Pranjivandas
<p>Calidad de Divisional</p> <p>Solicitud Original Rechazada</p> <p>INAPI Rechaza</p> <p>Falta de Novedad y Nivel Inventivo por Solitud Original</p> <p>TDPI Confirma</p> <p>Excma. Corte Suprema rechaza recurso de casación</p>	

Con fecha veinticinco de agosto del año dos mil diecisiete Shah Deepak Pranjivandas, presentó un requerimiento de patente, titulado "Composición fungicida que comprende azufre y tiofanato de metilo, y al menos un excipiente aceptable agroquímicamente". Esta solicitud invoca en su presentación su calidad de divisional de la solicitud nacional CL201302140, la que a su vez citaba como prioridad la solicitud INDIA 252/MUM/2011 28/01/2011.

Por resolución definitiva del Instituto Nacional de Propiedad Industrial notificada con fecha veintidós de marzo del año dos mil veintiuno, se rechazó el registro señalando que no cumplía con los requisitos establecidos en los artículos 31, 33, 35 y 43 bis de la Ley 19.039. Esto a consecuencia de que al momento de presentar esta solicitud (25 de agosto de 2017) invocando calidad de divisional, la presentación original (CL201302140) se encontraba rechazada por resolución notificada con fecha 17 de mayo de del 2017.

En conclusión, según el sentenciador de primera instancia la solicitud no pudo beneficiarse de la calidad de divisional, por lo que resultaba afectada por falta de suficiencia técnica y por carecer de novedad y de altura inventiva por la familia asociada a su reclamación

internacional individualizada como D1 (PCT/IN2012/000067) y por la original singularizada como D2 (CL201302140).

El requirente interpuso un recurso de apelación, argumentando que su petición fue presentada mientras la solicitud original N° 2013002140 aún se encontraba pendiente en su tramitación, no existiendo al efecto una resolución de rechazo firme y ejecutoriada. Señaló que la resolución de rechazo del INAPI respecto de la solicitud que le da origen a su divisional (CL201302140) quedó a firme sólo el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, fecha en la cual la Excelentísima Corte Suprema resolvió rechazar el recurso de casación en el fondo que se encontraba pendiente.

Después de la vista de la causa, el Tribunal de Propiedad Industrial por sentencia notificada con fecha veintiséis de diciembre del año dos mil veintidós, resolvió confirmar la sentencia de primera instancia, señalando textualmente en su considerando TERCERO:

“... al momento de ser presentada la solicitud divisional para ser tratada como tal, la solicitud original debe encontrarse pendiente de resolución definitiva por INAPI, lo que no ocurrió en estos autos...”

Así pues, los sentenciadores señalan que INAPI se encuentra facultado para dividir un requerimiento de patente, conservando la prioridad de la solicitud original y como consecuencia fijar la fecha de la búsqueda del estado del arte en una fecha anterior a de la presentación nacional. El TDPI ha tenido presente además que esta facultad debe encuadrarse en los presupuestos contemplados en el Reglamento y ser oportunamente ejercida, por lo que, sellado el destino de la patente original (madre), también queda definido el de cualquier potencial divisional.

Con estos antecedentes, el sentenciador resuelve desestimar los fundamentos del recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada por carecer de novedad y nivel inventivo.

En contra de esta resolución el peticionario interpuso recurso de casación en el fondo.

La sentencia de la Ilustrísima Corte Suprema de fecha veintiocho de abril 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: “Al respecto, nada señala el recurrente, no denuncia qué precisa regla de la lógica, máxima de la experiencia o conocimiento científico habría sido conculcada en la valoración de la prueba rendida en este proceso, sino que más que nada manifiesta su disconformidad con lo resuelto y con la valoración de los antecedentes; lo que de suyo no permite entrar al análisis de la infracción del artículo 16 –el que no denuncia-y que, por consiguiente, conllevan su indefectible rechazo”.

ROL TDPI N° 001008-2021

CIM JCG AAP

Excma. Corte Suprema Segunda Sala Rol N° 5791-2023.

AMTV- MAF-
12-07-2023