

VISTOS:

Que, en autos se ha presentado la solicitud de patente INAPI N° 1196-2008, que busca proteger: "Manipulación de senescencia vegetal mediante promotores modificados y /o método para manipular senescencia en plantas, basado en introducir una construcción molecular que comprende un promotor modificado de un gen *myb* ligado operativamente a un gen codificante para una enzima involucrada en la biosíntesis de citoquininas, vector y célula vegetal que comprenden dicha construcción ", por AGRICULTURE VICTORIA SERVICES PTY LTD Y LA TROBE UNIVERSITY.

Que, a fojas 558, se dictó resolución de rechazo de la solicitud de patente de autos.

Que, a fojas 609 se presentó recurso de apelación por el demandante de autos.

Que, a fojas 623, se trajeron los autos en relación.

Que, se procedió a la vista de la causa.

Que, durante el estado de acuerdo este Tribunal determinó la necesidad de oír a un perito para que informe, a fin de verificar si la solicitud de autos cumple con los requisitos legales para ser otorgada.

Que, como medida para mejor resolver requirió informe pericial sobre los siguientes puntos:

1. Ilustrar al Tribunal sobre la invención que se busca proteger, considerando siempre el último pliego de reivindicaciones válidamente presentado en autos. Analizar si dicho pliego constituye una ampliación del contenido original y de los pliegos presentados con posterioridad, especialmente el pliego analizado por el resolutor de primer grado, y si presenta sustento, aporte técnico y si posee unidad de invención. Desde los antecedentes que existen en la Memoria Descriptiva, determinar cuál era el problema técnico que se buscaba resolver.
2. Ilustrar cuál es la relevancia de D6, para el análisis del arte previo y si es, a su juicio, el arte más cercano.
3. Si es efectivo que en autos a diferencia de D6, la solicitud trata del trabajo con un promotor genéticamente modificado, lo que no hacía D6.
4. Si es efectivo que la invención consigue retardar la senescencia de la planta y mantener la biomasa de la planta y si se acredita esta circunstancia.

5. Si la modificación del promotor de la manera que lo hace y con los resultados que argumenta conseguir la solicitud de autos, era anticipable conforme al arte previo.
6. Informar si las patentes previas extranjeras acompañadas por el solicitante pueden ser tenidas como equivalentes a la de autos.
7. Si, teniendo presente la conclusión de los puntos anteriores y el análisis de lo divulgado por el arte previo, la solicitud de invención requerida posee nivel inventivo, explicando cómo y por qué llega a esa conclusión.

Que, a fojas 687 y siguientes, consta informe pericial, del que se rindió cuenta pública ante este Tribunal.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO

1. Que, la novedad no se ha contradicho en esta solicitud, por lo que a ese respecto no cabe más que entender que cumple con el requisito establecido en el artículo 33 de la Ley N° 19.039.

2. Que, conforme a lo anterior, el centro actual de la discrepancia del recurrente con la resolución impugnada radica en la aplicación del artículo 35 de la Ley 19.039, en cuanto estima que su invención posee nivel inventivo, a diferencia de la resolución de primer grado que declaró carente de este atributo a la solicitud de la patente de autos.

3. Que, en lo que dice relación con la altura inventiva debe considerarse que el artículo 35, citado, establece: "Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica". Por su parte el Reglamento de la Ley del ramo, establece en su artículo 33: "Para determinar el nivel inventivo a que se refiere el artículo 35 de la Ley, se considerará el grado de conocimiento que exista en el respectivo sector de la técnica".

Como se aprecia, la legislación no define un método para determinar el nivel inventivo, sino que establece parámetros que ilustran al Tribunal y en su caso al perito, para que conforme a las reglas de la sana crítica, es decir de la lógica y la experiencia, determine conforme al grado de conocimiento que exista en el respectivo sector de la técnica, si la invención, copulativamente: no resulta obvia y no se deriva de manera evidente del estado de la técnica. En consecuencia, para atribuir nivel inventivo a una invención puede buscarse en el "Efecto Sorprendente", a través del método de Problema-Solución, del Salto Técnico u otro.

4. Que, antes este Tribunal se ha pronunciado sobre el perfilamiento del nivel inventivo estableciendo que sólo es posible medir el nivel inventivo considerando una invención específica, perfilada con sus detalles y las precisiones que permiten su reproducción, ya que ella no sólo es la dimensión del esfuerzo del investigador premiado con el derecho de exclusividad que la patente supone, sino que a la vez es la expresión de aquello que la sociedad estima protegible al ajustarse al mandato legal de lo patentable y no patentable. En este sentido, lo que se busca patentar debe estar revelado desde la memoria descriptiva, mostrando donde está el origen de la investigación y cómo ella decanta hasta alcanzar la expresión de la tecnología industrial que representa, todo lo cual si bien nace de una requerimiento intrínseco del sistema de patentes, está hecho exigencia legal en el artículo 43 bis de la Ley de Propiedad Industrial, al decir: *“El resumen tendrá una finalidad exclusivamente técnica y no podrá ser considerado para ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la protección solicitada.”*

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Estas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva.

En este sentido y para nuestro objeto, particular relevancia tiene el inciso final de la disposición citada, al decir: *“La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes”.*

5. Que, expone el solicitante en la memoria descriptiva, como central de su invención el trabajo con un promotor *myb*, tendiente a evitar los efectos indeseados de experiencias previas que si bien habían logrado controlar la senescencia de las plantas, producían problemas de escaso crecimiento radicular y de brotes. El documento más cercano D6, conlleva el trabajo con el promotor *atmy32*, no modificado. Al respecto la resolución de rechazo, se pronuncia sobre las alegaciones de la parte en el sentido que una persona versada en el arte no podría obtener las versiones modificadas que se reivindica, diciendo: *“resulta importante destacar que el problema técnico objetivo que se persigue en la presente solicitud es manipular la senescencia de una planta mediante su transformación con una construcción molecular que comprende un promotor *myb* libado operativamente a un gen codificante para un gen relacionado a la ruta de biosíntesis de citoquininas, y por ende la generación de variantes de dicho promotor debe ser justificado en base a un efecto técnico superior derivado del mismo respecto de lo conocido en el arte previo, que como se indicó, en la memoria no incluye evidencia de que las moléculas Sec ID N° 2-4 que se*

reivindican tengan dicho efecto técnico superior respecto de la secuencia silvestre del promotor *atmyb32*". Frente a esta objeción el solicitante se alza sosteniendo que puede demostrar los resultados alegados, para lo cual se centra, en el documento Kant y Cols (2015), que demuestra que las plantas con la construcción genética objeto de la invención, tuvieron una senescencia retrasada y produjeron un rendimiento de semilla significativamente mayor

Frente a las argumentaciones del solicitante, el perito de esta instancia procesal no cambia de opinión, fundado principalmente en que el documento en cuestión es muy posterior a la solicitud. A este respecto, cabe tener presente, que este Tribunal no objetaría la demostración posterior de la invención, en la medida que se ajuste rigurosamente a lo descrito en la memoria descriptiva, puesto que estaría demostrado que el esfuerzo inventivo estuvo siempre en esa línea. Sin embargo en el caso de autos, lo que se ha demostrado como más relevante es evitar la senescencia -lo que según el propio solicitante ya se había logrado- y el aumento de la producción de semillas, característica esta última, que no era una preocupación de la invención original o al menos no se reveló como algo central en la memoria descriptiva ni en las reivindicaciones originalmente presentadas. En el mismo sentido anterior, se pueden ver las argumentaciones sobre el aumento de biomasa en el que se busca sustentar el nivel inventivo de la solicitud. En consecuencia, para estos sentenciadores, esta no coincidencia y ajuste extemporáneo del objeto inventivo, impide otorgar altura inventiva a la solicitud de autos.

6. Que, en función de lo expuesto, no cabe más que compartir el razonamiento del perito de esta instancia procesal, al decir: "En opinión del perito que suscribe, la solicitud de autos no cumple con el requisito de nivel inventivo, pues un experto en el arte, conociendo el problema técnico de sobre expresión de *ipt* en raíces, combinándolo con los resultados de D6 que muestran que *ipt* es controlado por *myb*, buscaría alternativas de *myb* modificado que no se exprese en raíces.

7. Que, por estas consideraciones se desestiman los fundamentos del recurso de apelación de fojas 609.

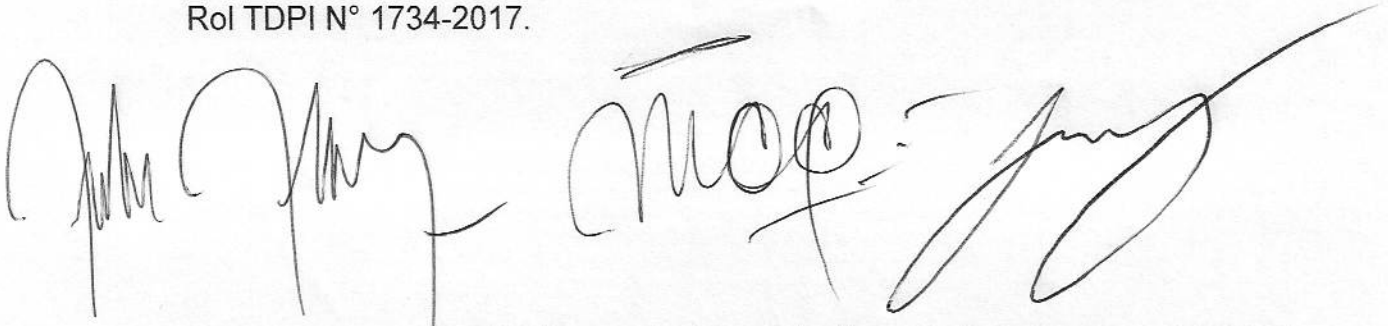
SE RESUELVE:

Atendido lo expuesto precedentemente; y teniendo presente, además, lo previsto en los artículos 11, 16, 17 bis B) 31 y 33, de la Ley de Propiedad Industrial, artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se

confirma la resolución apelada, de fecha catorce de julio de dos mil diecisiete,
escrita de fojas quinientos cincuenta y ocho y siguiente de autos.

Anótese y devuélvanse los autos.

Rol TDPI N° 1734-2017.



Pronunciada por los Ministros Sr Marco Arellano Quiroz Sr. Juan Cristóbal
Guzmán Lagos, y Sr. Andrés Álvarez Piñones.