

Santiago, *diecinueve* de diciembre del año mil diecinueve.

**VISTOS:**

Que, en autos se ha presentado la solicitud de patente de invención N° 2248-2014, Rol TDPI N° 976-2018, para proteger: "Composición farmacéutica que comprende baba de caracol *helix aspersa müller* (5% a 50%), extracto de manzanilla (5% a 10%) y miel (5% a 10%); procedimiento de preparación; uso de la composición porque sirve para preparar un medicamento o dispositivo útil para prevenir o tratar lesiones derivadas de la *soriasis*", por parte de Muciderm SA.

Que, a fojas 79 a 81, rola resolución definitiva.

Que, de fojas 85 consta el recurso de apelación.

Que, a fojas 102 se trajeron los autos en relación.

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. Desde los antecedentes que existen en la Memoria Descriptiva, determinar cuál era el problema técnico que se buscaba resolver.
2. Ilustrar al Tribunal sobre los antecedentes del arte previo y cuál es su relación con la solicitud de autos, especialmente respecto de D1, D4 y D12.
3. Si existen tablas comparativas o análisis que permitan comparar la efectividad de la composición de autos con el arte previo. En el mismo sentido, si existen ensayos clínicos sobre la efectividad de la composición y sus efectos.
4. Si hay evidencia que la selección de la baba de caracol sobre una especie determinada sea un aporte significativo para la invención.
5. Si el hecho que la composición que se busca patentar esté dirigida al tratamiento de la *soriasis* es una diferencia relevante conforme al arte previo. Explicando si hay alguna diferencia respecto del uso de la composición como cosmético, como preventivo o curativo de *soriasis*.
6. 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 123 y siguientes, consta informe pericial, del que se rindió cuenta pública ante este Tribunal.

#### **CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** 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.

**SEGUNDO.** 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.

**TERCERO.** 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 evaluando la prueba 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.

**CUARTO.** Que, antes este Tribunal se ha pronunciado sobre el perfilamiento del nivel inventivo estableciendo que sólo es posible medirlo 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 un 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”.*

**QUINTO.** Que, expone el solicitante en la memoria descriptiva, como central de su invención, el desafío de proveer una composición farmacéutica que comprenda baba de caracol *Helix aspersa müller*, extracto de manzanilla y miel, en las proporciones que señala, para la prevención y tratamiento de la psoriasis. En este sentido, es central en esta solicitud, que su formulación está específicamente destinada al tratamiento de las heridas y lesiones derivadas de la psoriasis.

Bajo esta orientación, el solicitante plantea la reivindicación N° 1, que viene a pretender proteger una “composición farmacéutica CARACTERIZADA porque está conformada por baba de caracol *Helix aspersa Müller (Cryptophalus aspersus)* (5-50%), extracto de manzanilla (5-10%) y miel (5-10%), y aditivos y/o excipientes farmacéuticamente aceptables que generan una formulación de viscosidad baja, intermedia o alta (10 a 1.000 Pa-s), en forma de loción, shampoo, crema, jabón o gel.”

**SEXTO.** Que, en D1 está descrito que el uso de la baba de caracol puede favorecer la sobrevida de fibroblastos y con ello, es un hecho del arte que la baba de caracol será útil para tratamiento de las heridas de la piel, sin importar su etiología. Asimismo, en D4, aunque de una manera extremadamente amplia, está anticipado el uso de manzanilla y miel, también con fines terapéuticos y regenerativos de la piel. En consecuencia, si bien la invención de autos no está anticipada, si tiene un camino sugerido en el arte previo.

**SÉPTIMO.** Que, entrados al análisis del nivel inventivo, para estos sentenciadores no es relevante que exista el “camino sugerido” de que se habló en el considerando precedente, porque ello no afecta el nivel inventivo, pero si es importante, que el solicitante no alcanza a especificar suficientemente su

invención, al nivel de poder comparar el aporte específico que hace al arte, como es que su contribución va más allá de solamente trabajar con baba de caracol, con manzanilla y miel, sino que como ello se relaciona directamente con las lesiones por soriasis, de una manera mejorada, incremental, sorprendente, respecto a una lesión causada por otra enfermedad, escoriación, quemadura, etc. En el mismo sentido, tampoco es posible advertir la ventaja de la composición con miel y manzanilla, no hay estudios comparativos específicos, demostraciones de un prejuicio técnico, la superación de un impedimento del arte, potenciación de un efecto antibacteriano, etc. Lo que hay, es solamente un paciente tratado con parches que se recuperó de sus lesiones por soriasis; sin embargo, ello solamente viene a comprobar el conocimiento revelado del arte, sobre las propiedades de la miel, la manzanilla y la baba de caracol.

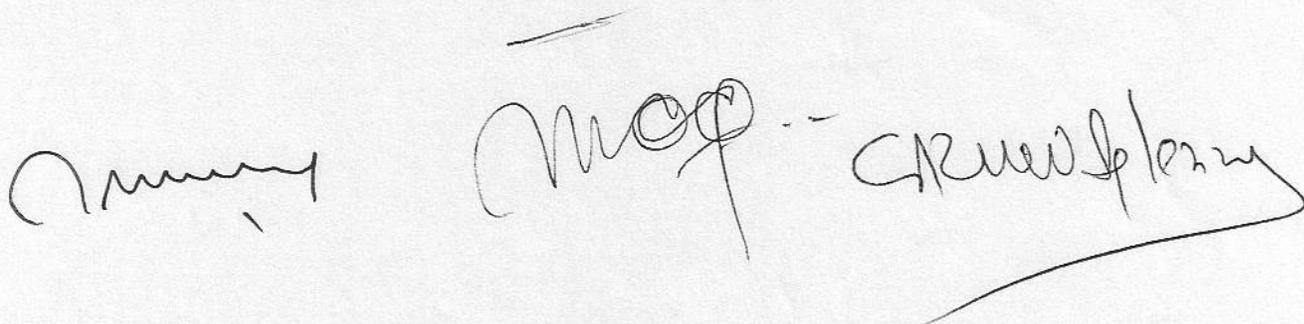
**OCTAVO.** Que, en función de lo expuesto, no cabe más que compartir el razonamiento del perito de esta instancia procesal. Por estas consideraciones se desestiman los fundamentos del recurso de apelación de fojas 85.

**SE RESUELVE:**

Atendido lo expuesto precedentemente; y teniendo presente, además, lo previsto en los artículos 11, 16, 17 bis B) 31 y 35, de la Ley de Propiedad Industrial, artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se confirma la resolución apelada, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, escrita de fojas setenta y setenta y uno de autos.

Anótese y devuélvanse los autos.

Rol TDPI N° 976-2018.



Pronunciada por los Ministros Sr. Marco Arellano Quiroz, Sra. Carmen Iglesias Muñoz y Sr. Jorge Rojas Neira.