

Santiago, cinco de marzo del año dos mil veinte.

VISTOS:

Que, en autos se ha presentado la solicitud de patente de invención N° 783-2012, Rol TDPI N° 89-2018, para proteger: "C Patente solicitud N°783-12 para "Método, kit, plasmidio y composiciones para inducir una respuesta inmune al virus del dengue, en base a vacunas de DNA y virus quiméricos y/o proceso para mejorar la eficacia de protección método para inducir una respuesta inmune contra el virus del dengue que comprende vacunas de DNA y virus quiméricos 17D; composición vacunal que comprende vacunas de DNA, contra los cuatro serotipos del virus dengue y virus quiméricos comprendiendo el virus vacunal de fiebre amarilla; plásmido recombinante conteniendo el gen de la proteína E", por parte de Fundación Oswaldo Cruz.

Que, de fojas 161 a 163, rola resolución definitiva.

Que, de fojas 217 consta el recurso de apelación.

Que, a fojas 239 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. 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 al Tribunal sobre cuáles son las características especiales -en el evento de tenerlas- que posee la invención presentada a patentamiento, y si la solicitud de autos posee nivel inventivo respecto a D8, D13 y D14.
3. Explicar al Tribunal que es una vacuna de ADN y qué es un virus quimérico.

4. Ilustrar al Tribunal si es efectivo que la Proteína E debe expresarse junto a la Proteína prM, a fin de garantizar que su expresión sea correcta, por lo tanto, a la fecha de presentación de la solicitud no existiría motivación a producir el virus de ADN únicamente con la proteína E aislada.
5. Si es efectivo que se hayan demostrado efectos negativos, generándose anticuerpos a la proteína prM, de manera que la proteína de la solicitud de autos, que carece de prM, genera ventajas al evitar esta reacción no deseada.
6. Si la diferencia en el tipo de virus con el que trabajan D8 y D13 la solicitud de autos, puede ser tenida como significativa, de manera que, D8 ni D13 ilustran o anticipan el resultado de la solicitud de autos.
7. Si, en definitiva, la interacción de la vacuna de ADN, más el virus quimérico, en conjunto con el uso exclusivo de la proteína E y su relación con el t-PA, dan lugar a una vacuna compleja, que no era anticipable según el estado del arte.
8. Explicar al Tribunal por qué podría entenderse que la invención de autos es un Método de Tratamiento y en qué consistiría este método.
9. 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. Además, de entender que se trata de un Método de Tratamiento explicar cómo y por qué llega a esta conclusión.

Que, a fojas 260 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, también se ha objetado a la solicitud el tratarse de un método de tratamiento terapéutico, afectándola en función de lo dispuesto por el artículo 37 letra d), de la ley del ramo.

QUINTO. Que, atendidos los antecedentes y luego de la exposición y el debate sostenido con el perito de esta instancia procesal, para estos sentenciadores ha quedado establecido que la solicitud busca proveer una vacuna contra cuatro serotipos del dengue, para lo cual, presente un proceso que mejora la eficacia mediante la combinación de vacunas de ADN y virus quiméricos 17D (reivindicaciones 1, 3-6), junto a ello, enseña la construcción de los plásmidos que permiten obtener las vacunas de ADN. En consecuencia, el centro de la invención es la combinación de vacunas de ADN y virus quiméricos 17D, unidad inventiva que no debería estar anticipada ni derivarse del arte previo para poseer altura inventiva.

SEXTO. Que, si bien se abordaron una a una las alegaciones de la apelante, reflejadas en la medida para mejor resolver ordenada por este Tribunal, ha sido decisorio para resolver, la siguiente afirmación del perito de esta instancia

procesal, al decir: "El tipo de virus con los que se trabaja en D8 y D13 corresponden al mismo virus del dengue con el cual se trabaja en la presente solicitud. En el caso de D8, se trabaja con el virus del dengue del serotipo 2, al igual que los ejemplos de la presente solicitud, para elaborar vacunas de ADN. En el caso de D13, se trabaja con los cuatro serotipos virales, tal como se propone como posibilidad técnica en la presente invención, con el objetivo de formar vacunas de virus quiméricos, al igual que la solicitud. Las diferencias radican en otros elementos presentes en los constructos plasmidiales, por ejemplo en D8 las secuencias del dominio III de la proteína E se fusionan con proteínas de unión a maltosa, mientras que en la solicitud se unen a t-PA"; en el mismo sentido, de los antecedentes aportados, no hay tablas comparativas, demostraciones empíricas, ni demostraciones científicas, sobre las restantes mejoras que se alega por el apelante posee su solicitud, como pudiese ser, a modo de ejemplo, la demostración que la invención evita la generación de anticuerpos a la proteína prM, derivado de la ausencia de esta proteína en la solicitud.

SÉPTIMO. Que, como lógica consecuencia, ante la sola unión de elementos conocidos y la ausencia de comprobación sobre otras consecuencias nuevas y beneficiosas, el destino del análisis del nivel inventivo está sellado, declarándose la ausencia de altura inventiva en la solicitud de autos.

OCTAVO. Que, la sola lectura de la reivindicación N°2, da cuenta de un procedimiento de administración de dos elementos (ya sea simultaneo o con desfase, bajo un esquema de dosis-refuerzo), destinado a prevenir la enfermedad del dengue, por lo que, no se encuentran antecedentes que permitan variar lo resuelto en primer grado, sobre la vulneración del artículo 37 letra d) de la Ley N° 19.039.

NOVENO. Que, por estas consideraciones se desestiman los fundamentos del recurso de apelación de fojas 217.

SE RESUELVE:

Atendido lo expuesto precedentemente; y teniendo presente, además, lo previsto en los artículos 11, 16, 17 bis B) 31, 35 y 37 d), de la Ley de Propiedad Industrial, artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se confirma

la resolución apelada, de fecha veinte de noviembre de dos mil diecisiete, escrita de fojas ciento sesenta y uno a ciento sesenta y tres de autos.

Anótese y devuélvanse los autos.

Rol TDPI N° 89-2018.

The image shows four handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The signatures are stylized and cursive, typical of legal documents. The first signature on the left is the most legible, appearing to be 'Pamela Fitch Rossel'. The other three signatures are more abstract and difficult to decipher.

Pronunciada por los Ministros Sr. Marco Arellano Quiroz, Sr. Andrés Álvarez Piñones y Sra. Pamela Fitch Rossel.