

Santiago, veintitrés de octubre de dos mil veinte.

VISTOS:

En estos autos rol N° 27448-2020, se ha tramitado un procedimiento de petición de registro de patente de invención, en el que la solicitante Muciderm S.A. recurre de casación en el fondo contra la resolución del Tribunal de Propiedad Industrial de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, escrita a fojas 147 y siguientes, que confirmó el dictamen del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de cuatro de abril de dos mil dieciocho, que rola de fojas 79 a 81, que rechazó la solicitud de registro de patente de invención, atendida la falta de altura inventiva de la misma.

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación el nueve de abril de dos mil veinte.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente denuncia como conculcado, en primer término, el artículo 16 de la Ley N° 19.039.

Al efecto sostiene que el tribunal analizó de forma deficiente e ilógica los antecedentes que se incorporaron en autos, en especial no consideró que el recurrente presentó una solicitud de patente en Estados Unidos de la misma invención y en dicho país se concedió el 16 de julio de 2019, por lo que peritos y evaluadores de esa nación determinaron que cumplía con los requisitos para ello, en especial el nivel inventivo, y en atención a tal decisión, parecería lógico concluir que la solicitud también estaría ajustada a la normativa que rige los asuntos de Propiedad Industrial en nuestro país.

SEGUNDO: Que, en segundo término, se ha denunciado como infringida por el impugnante, la norma contemplada en el artículo 35 de la Ley N° 19.039.



Sobre el particular refiere que la determinación de la existencia de nivel inventivo respecto de una solicitud es una cuestión subjetiva, que se construyen sobre la base de criterios y antecedentes objetivos que se discuten durante el proceso.

Explica que tanto el perito de segunda instancia como el tribunal ad quem no analizaron la circunstancia de la concesión de la patente en Estados Unidos, en especial los criterios y antecedentes utilizados para ello, por lo que el análisis del arte previo fue sesgado e incompleto.

Específica que no existe en el arte previo un resultado en las lesiones provocadas por la soriasis como el descrito en la solicitud de patente, así como la mezcla de los componentes específicos en concentraciones particulares.

Hace presente que ya se han concedido dos patentes para tratamiento de heridas con baba de caracol (pie diabético y rosácea), que en todo caso difieren de la solicitud de autos, pues es para tratar la soriasis con componentes específicos y con dosis determinadas conforme a las características de la enfermedad.

Arguye que ninguna de las formulaciones que se mencionan incluye una combinación sinérgica entre baba de caracol, extracto de manzanilla y miel en las concentraciones señaladas y no se establecen dispositivos para los diversos estadios de la soriasis. En los documentos no existe enseñanza alguna que muestre que la formulación más apropiada sea la combinación sinérgica entre los tres componentes señalados y por lo mismo, sí es inventivo.

Concluye solicitando se invalide la sentencia y se dicte una de reemplazo que conceda la solicitud de patente de invención.

TERCERO: Que para una acertada decisión del presente recurso, es necesario tener en consideración que los errores denunciados descansan en la



aplicación de los estándares de nivel inventivo contemplados en el artículo 35 de la Ley N° 19.039, además del precepto contenido en el artículo 16 del mismo cuerpo de normas, toda vez que en opinión del recurrente, de haberse ajustado a derecho la decisión censurada, se habría concedido el registro solicitado.

CUARTO: Que al efecto, es necesario tener en cuenta que, en la especie, el recurrente solicitó el registro de la patente de invención titulada *“composición farmacéutica que comprende baba de caracol Hélix 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”*, solicitud que fue rechazada en primera instancia por el Director Nacional del Instituto de Propiedad Industrial, por carecer de altura inventiva.

Apelado dicho fallo por el solicitante, el Tribunal de Propiedad Industrial lo confirmó, considerando para ello, en su motivo 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 anticipando 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.”*

Luego en el considerando séptimo se afirma por los sentenciadores que *“no es relevante que exista el “camino sugerido” de que se habló ..., 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”, en especial si el tratamiento de las lesiones de la soriasis presenta una ventaja respecto a las lesiones causadas por otra enfermedad, escoriación, quemadura, etc. Agregan que “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 propiedades de la miel, la manzanilla y la baba de caracol”.

QUINTO: Que para resolver la controversia propuesta es conveniente señalar que el artículo 32 de la Ley N° 19.039 dispone que: *“Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”* Estos extremos se demandan copulativamente, de manera que de faltar cualquiera de ellos, no puede accederse al registro pretendido.

Sobre el requisito de *“nivel inventivo”*, el artículo 35 del mismo texto señala que *“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”*.

Dirimir si se cumple o no con el requisito de nivel inventivo tratado en el citado artículo 35, necesaria y esencialmente pasa por la valoración de circunstancias fácticas relativas al estado actual de la técnica en el área en el



que busca innovar el peticionario así como respecto de las características y propiedades del producto postulado para conseguir tal resultado y, en ese orden, las conclusiones alcanzadas por los jueces del grado en relación a la ausencia de nivel inventivo en la composición farmacéutica que se intentó patentar son el resultado de la valoración y apreciación del contenido y explicaciones de los peritajes allegados a estos autos *-todos contestes en cuanto a la falta del elemento controvertido-*, en primera como en segunda instancia, así como del resto de las probanzas rendidas, motivo por el que, antes de nada, cabe examinar si en tal determinación de orden factual se ha vulnerado alguna norma reguladora de la prueba invocada en el recurso que permita en una eventual sentencia de reemplazo modificar dichas conclusiones.

SEXTO: Que, como se dijo, el recurso denuncia la errónea aplicación del artículo 16 de la Ley N° 19.039, primero, porque los sentenciadores del grado no se hicieron cargo de la prueba rendida en autos tendiente a establecer la existencia del nivel inventivo de la composición farmacéutica cuyo registro se solicita, cual es el tratamiento de las lesiones provocadas por la soriasis; y en segundo término, porque aplicando estrictamente las reglas de la sana crítica, los sentenciadores debieron ponderar que al haber sido aceptada la patente de autos en Estados Unidos, país en el que la altura inventiva es también un requisito de patentabilidad, resultaba lógico concluir que la invención de su representada sí cumple con el requisito de nivel inventivo, y que por ende correspondía conceder esta solicitud a registro.

Al respecto, es necesario precisar que el arbitrio no indica la manera en que los principios lógicos ni las máximas de la experiencia no fueron aplicados correctamente. Desde luego no constituye un principio lógico el que en otro



ordenamiento jurídico se haya registrado la patente aquí requerida, pues ello sólo corresponde a un argumento de autoridad, cuya incidencia en la decisión dependerá de la rigurosidad del sistema de registro en que ya se haya aceptado la solicitud y que se cite -y acredite- en apoyo de la misma, pero que, en todo caso, no equivale a una norma reguladora de la prueba en materia de valoración *-únicas que en este ámbito pueden revisarse mediante este recurso-*, pues la correcta aplicación de éstas necesariamente imponen al órgano jurisdiccional arribar a la conclusión a que direcciona dicha norma. En otras palabras, de estimarse que el que en un sistema extranjero *-cualquiera sea éste-* se haya aceptado a registro una solicitud de patente es un principio de la lógica o una máxima de la experiencia que forma parte de las reglas de la sana crítica que trata el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial y que, por ende, es una norma reguladora de la prueba, importaría que los magistrados necesaria e inexorablemente deberían dar por concurrente el requisito de nivel inventivo y otorgar el registro peticionado en Chile *-si no falta algún otro extremo legal-*, lo que contradice abiertamente el principio de territorialidad en materia marcaria y lo dispuesto expresamente en el artículo 4 bis del Convenio de París, que bajo el epígrafe *“independencia de las patentes obtenidas para la misma invención otorgada en diferentes países”* prescribe que *“Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión”*.

SÉPTIMO: Que respecto de las restantes alegaciones del recurrente, sintetizadas en la omisión en que habrían incurrido los juzgadores de la instancia al no hacerse cargo de la prueba rendida con el fin de establecer la existencia del nivel inventivo de la composición farmacéutica cuyo registro se



solicita, cual es el tratamiento de las lesiones provocadas por la soriasis, huelga señalar que el recurso sólo plantea una discrepancia en la apreciación de la prueba pericial rendida en autos para provocar una nueva revisión de los hechos, sustentándose por ende el reparo en la valoración que los sentenciadores del grado realizaron de la prueba rendida, cuestión que excede los márgenes de la causal de nulidad incoada, toda vez que lo razonado por los jueces para dar mérito a las probanzas rendidas en autos *-en desmedro de la hipótesis de la solicitante de registro-*, no se traduce, por sí solo, en una contravención a las reglas de la sana crítica.

OCTAVO: Que, así las cosas, no demostrándose un yerro en la sentencia al valorar la prueba conforme mandata el artículo 16 de la Ley N° 19.039, que llevó a los jueces del grado a concluir que la invención postulada carece de nivel inventivo y sin el cual no puede concederse la patente pretendida, no ha podido entonces errarse en la aplicación del artículo 35 del mismo cuerpo legal, motivo por el cual el arbitrio es estudio será desestimado.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, **SE RECHAZA** el recurso de casación en el fondo deducido por la solicitante Muciderm S.A. en lo principal de su escrito de fojas 152, en contra de la sentencia de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, escrita de fojas 147 a 150.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Dahm.

N° 27.448-2020.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., y el Abogado Integrante Sr. Jorge Lagos G. No firma el Abogado Integrante



Sr. Lagos, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo,
por estar ausente.



En Santiago, a veintitrés de octubre de dos mil veinte, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

