

## Registro de Expedientes

CAUSA				
<b>Número de Rol de TDPI</b>	: 001488-2021	<b>Fecha de Recepción TDPI</b>	: 16-11-2021	
<b>Tipo de Expediente</b>	: Patente	<b>Tipo Contencioso</b>	: Oposición	
<b>N° de Solicitud</b>	: 201502755	<b>N° de Registro</b>	:	
<b>Individualización</b>				
COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA SÓLIDA EN POLVO O LIOFILIZADO QUE COMPRENDE SULFATO DE CEFTOLOZANO Y TAZOBACTAM SÓDICO; SOLUCIÓN INYECTABLE QUE LA COMPRENDE; Y PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA COMPOSICIÓN.				
<b>Documentos adjuntos</b>				
#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	201502755 Resolución Apelación.pdf	201502755 Resolución Apelación	16-11-2021 12:37	<a href="#">Descarga</a>
2	201502755 Escrito Apelación.pdf	201502755 Escrito Apelación	16-11-2021 12:37	<a href="#">Descarga</a>

### PARTES

Tipo	Apelante
RUT Apelante	8668562-0
Nombre Apelante	MERCK SHARP & DOHME CORP
País Nacionalidad	ESTADOS UNIDOS
RUT Representante	8668562-0
Nombre Representante	DANICA MARDESIC STUARDO
Nombre Abogado	DANICA MARDESIC STUARDO
Email Abogado	info@clarkemodet.cl
Nombre del Estudio Juridico	CLARKE, MODET & CO CHILE SPA
Folio Consignación	741261
Fecha Consignación	07-10-2021
RUT Consignación	78773320-4
Nombre Consignación	CLARKE, MODET & CO CHILE SPA

Tipo	Apelado
RUT Apelado	7033630-8

Nombre Apelado	LABORATORIOS RECALCINE S.A
País Nacionalidad	CHILE
RUT Representante	7033630-8
Nombre Representante	RODRIGO ALBAGLI VENTURA
Nombre Abogado	RODRIGO ALBAGLI VENTURA
Email Abogado	ralbagli@az.cl
Nombre del Estudio Juridico	ALBAGLI ZALIASNIK

## EXPEDIENTES

Fecha	18-11-2021
Trámite	Actuación
Descripción	Tramite
Observación	
N° de Oficio	

Fecha	22-11-2021
Trámite	Escrito
Descripción	Se hace parte
Observación	SE HACE PARTE
N° de Oficio	

### Documentos adjuntos

#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	201502755 - Rol - 001488-2021 Se hace parte TDPI.pdf	SE HACE PARTE	22-11-2021 16:57	<a href="#">Descarga</a>

Fecha	26-11-2021
Trámite	Resolución
Descripción	Autos en relación
Observación	CÓDIGO C/2021/002863: A LO PRINCIPAL: TENGASE PRESENTE; AL PRIMER OTROSI: ESTESE A LO RESUELTO A CONTINUACION; AL SEGUNDO OTROSI: TENGASE PRESENTE EN LA VISTA DE LA CAUSA; AL TERCER OTROSI: TENGASE PRESENTE LA DELEGACION; AL CUATRO OTROSI: POR ACOMPAÑADO. AUTOS EN RELACION.
N° de Oficio	

### Documentos adjuntos

#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	1488-2021.pdf	CÓDIGO C/2021/002863: A LO PRINCIPAL: TENGASE PRESENTE; AL PRIMER OTROSI: ESTESE A LO RESUELTO A CONTINUACION; AL SEGUNDO OTROSI: TENGASE PRESENTE EN LA VISTA DE LA CAUSA; AL TERCER OTROSI: TENGASE PRESENTE LA DELEGACION; AL CUATRO OTROSI: POR ACOMPA	26-11-2021 09:19	<a href="#">Descarga</a>

Fecha	24-03-2023
Trámite	Escrito
Descripción	Suspensión
Observación	EN LO PRINCIPAL: SUSPENSIÓN LA VISTA DE LA CAUSA; PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA COMPROBANTE DE LA TESORERIA
N° de Oficio	

#### Documentos adjuntos

#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	Rol- 001488-2021 201502755 ESCRITO SUSPENSIÓN LA VISTA DE LA CAUSA.pdf	EN LO PRINCIPAL: SUSPENSIÓN LA VISTA DE LA CAUSA; PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA COMPROBANTE DE LA TESORERIA	24-03-2023 11:01	<a href="#">Descarga</a>

Fecha	28-03-2023
Trámite	Resolución
Descripción	Resolución con plantilla
Observación	Código 10075: A lo principal: Como se pide a la suspensión de la vista de la causa; al otrosí: Por acompañado comprobante de consignación.
N° de Oficio	

#### Documentos adjuntos

#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	1488-2021.pdf	Código 10075: A lo principal: Como se pide a la suspensión de la vista de la causa; al otrosí: Por acompañado comprobante de consignación.	27-03-2023 11:58	<a href="#">Descarga</a>

Fecha	03-04-2023
Trámite	Escrito
Descripción	Anuncio
Observación	EN LO PRINCIPAL: SE ANUNCIA; OTROSÍ: SOLICITA VIDEOCONFERENCIA PARA ALEGATO
N° de Oficio	

**Documentos adjuntos**

#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	201502755 ESCRITO SE ANUNCIA DANIELA.pdf	EN LO PRINCIPAL: SE ANUNCIA; OTROSÍ: SOLICITA VIDEOCONFERENCIA PARA ALEGATO	03-04-2023 18:00	<a href="#">Descarga</a>

Fecha	06-04-2023
Trámite	Resolución
Descripción	Resolución con plantilla
Observación	Código 10248: A lo principal: Téngase por anunciado; al otrosí: Como se pide a la solicitud de alegatos por videoconferencia.
N° de Oficio	

**Documentos adjuntos**

#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	1488-2021.pdf	Código 10248: A lo principal: Téngase por anunciado; al otrosí: Como se pide a la solicitud de alegatos por videoconferencia.	05-04-2023 13:48	<a href="#">Descarga</a>

Fecha	06-04-2023
Trámite	Actuación
Descripción	Certificado
Observación	ALEGÓ POR LA REVOCACIÓN LA ABOGADO DOÑA DANIELA MEZA ORTIZ POR QUINCE MINUTOS MEDIANTE VIDEO CONFERENCIA EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL AUTO ACORDADO DE ESTE TRIBUNAL DE FECHA 24 DE MARZO DE 2020.
N° de Oficio	

Fecha	06-04-2023
Trámite	Actuación
Descripción	Acuerdo
Observación	EN ACUERDO ANTE LOS MINISTROS SR. JUAN CRISTOBAL GUZMAN LAGOS, SR. ANDRES ALVAREZ PIÑONES Y SRA. PAMELA FITCH ROSSEL (SALA I) TURNO SR. ALVAREZ P. RELATORA SRA. ANA MARIA TRONCOSO VEAS
N° de Oficio	

Fecha	06-04-2023
Trámite	Resolución
Descripción	Medida para mejor resolver
Observación	Se cita a las partes a un comparendo de estilo para la designación del perito
N° de Oficio	

**Documentos adjuntos**

#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	CITA AUDIENCIA DESIGNACION.pdf	Se cita a las partes a un comparendo de estilo para la designación del perito	06-04-2023 10:11	<a href="#">Descarga</a>

Fecha	13-04-2023
Trámite	Resolución
Descripción	Medida para mejor resolver
Observación	M.M.R. Designase Perito a Doña Vanessa Ziebrecht R., Químico Farmacéutico
N° de Oficio	

**Documentos adjuntos**

#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	MMR 1488-2021 AAP VF.pdf	M.M.R. Designase Perito a Doña Vanessa Ziebrecht R., Químico Farmacéutico	13-04-2023 10:30	<a href="#">Descarga</a>

Fecha	18-04-2023
Trámite	Escrito
Descripción	Pago peritaje
Observación	ACOMPAÑA COMPROBANTE DE DEPÓSITO DE ARANCEL PERICIAL
N° de Oficio	

**Documentos adjuntos**

#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	20230418 Escrito pago de arancel pericial - TDPI D732897.pdf	ACOMPAÑA COMPROBANTE DE DEPÓSITO DE ARANCEL PERICIAL	18-04-2023 10:40	<a href="#">Descarga</a>

Fecha	19-04-2023
Trámite	Resolución
Descripción	Resolución con plantilla
Observación	C/2023/010549 Por acompañado y agréguese a sus autos comprobante de transferencia por concepto de honorario pericial
N° de Oficio	

**Documentos adjuntos**

#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	RESULEVE PAGO.pdf	C/2023/010549 Por acompañado y agréguese a sus autos comprobante de transferencia por concepto de honorario pericial	18-04-2023 14:37	<a href="#">Descarga</a>

Fecha	20-04-2023
-------	------------

Trámite	Resolución			
Descripción	Resolución con plantilla			
Observación	Juramento			
N° de Oficio				
<b>Documentos adjuntos</b>				
<b>#</b>	<b>Nombre Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha Carga</b>	<b>Descarga</b>
1	Juramento Rol 1488-21 (F).pdf	Juramento	20-04-2023 11:12	<a href="#">Descarga</a>

Fecha	20-04-2023			
Trámite	Resolución			
Descripción	Resolución con plantilla			
Observación	A sus autos juramento			
N° de Oficio				
<b>Documentos adjuntos</b>				
<b>#</b>	<b>Nombre Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha Carga</b>	<b>Descarga</b>
1	RESUELVE JURAMENTO.pdf	A sus autos juramento	20-04-2023 11:14	<a href="#">Descarga</a>

Fecha	05-06-2023			
Trámite	Escrito			
Descripción	Presentación informe pericial			
Observación	Informe pericial			
N° de Oficio				
<b>Documentos adjuntos</b>				
<b>#</b>	<b>Nombre Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha Carga</b>	<b>Descarga</b>
1	Informe Rol 1488-21 (Sol. 2755-15) F.pdf	Informe pericia	05-06-2023 08:43	<a href="#">Descarga</a>

Fecha	05-06-2023			
Trámite	Resolución			
Descripción	Resolución con plantilla			
Observación	C/2023/011414 A sus autos el informe pericial. póngase en conocimiento de la(s) parte(s).			
N° de Oficio				
<b>Documentos adjuntos</b>				
<b>#</b>	<b>Nombre Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha Carga</b>	<b>Descarga</b>
1	NOTIFICA INFORME.pdf	A sus autos el informe pericial. póngase en conocimiento de la(s) parte(s).	05-06-2023 08:45	<a href="#">Descarga</a>

Fecha	06-06-2023			
Trámite	Resolución			
Descripción	Resolución con plantilla			
Observación	Se fija audiencia pericial pública, a través de video conferencia			
N° de Oficio				
<b>Documentos adjuntos</b>				
<b>#</b>	<b>Nombre Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha Carga</b>	<b>Descarga</b>
1	FIJA AUDIENCIA 1488.pdf	Se fija audiencia pericial pública, a través de video conferencia	05-06-2023 11:35	<a href="#">Descarga</a>

Fecha	09-06-2023			
Trámite	Escrito			
Descripción	Contesta informe pericial			
Observación	EN LO PRINCIPAL: CONTESTA INFORME PERICIAL; PRIMER OTROSÍ: SOLICITA MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER; SEGUNDO OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTO.			
N° de Oficio				
<b>Documentos adjuntos</b>				
<b>#</b>	<b>Nombre Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha Carga</b>	<b>Descarga</b>
1	201502755 Contesta informe pericial con documento.pdf	EN LO PRINCIPAL: CONTESTA INFORME PERICIAL; PRIMER OTROSÍ: SOLICITA MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER; SEGUNDO OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTO.	09-06-2023 16:28	<a href="#">Descarga</a>

Fecha	12-06-2023			
Trámite	Resolución			
Descripción	Resolución con plantilla			
Observación	EN LO PRINCIPAL: Téngase presente observaciones al informe pericial. EN EL PRIMER Y SEGUNDO OTROSÍ: Atendido el estado de la causa, no ha lugar.			
N° de Oficio				
<b>Documentos adjuntos</b>				
<b>#</b>	<b>Nombre Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha Carga</b>	<b>Descarga</b>
1	OBS INF PTOS Y NUEVO IP.pdf	R	12-06-2023 08:13	<a href="#">Descarga</a>

Fecha	27-06-2023			
Trámite	Resolución			
Descripción	Otros			

Observación	Con la cuenta pública, se tiene por evacuado el informe pericial; Procédase al pago de los honorarios periciales. Rija el estado de acuerdo.			
N° de Oficio				
<b>Documentos adjuntos</b>				
#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	AUDIENCIA - PAGO-ACUERDO VZ.pdf	Con la cuenta pública, se tiene por evacuado el informe pericial; Procédase al pago de los honorarios periciales. Rija el estado de acuerdo.	20-06-2023 16:18	<a href="#">Descarga</a>

Fecha	22-06-2023
Trámite	Escrito
Descripción	Delegaciones
Observación	EN LO PRINCIPAL: DELEGA PODER; PRIMER OTROSÍ: ACREDITA PERSONERÍA; SEGUNDO OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS
N° de Oficio	

<b>Documentos adjuntos</b>				
#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	DELEGA A PAULINA 201502755.pdf	EN LO PRINCIPAL: DELEGA PODER; PRIMER OTROSÍ: ACREDITA PERSONERÍA; SEGUNDO OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS	22-06-2023 11:28	<a href="#">Descarga</a>

Fecha	22-06-2023
Trámite	Escrito
Descripción	Anuncio
Observación	SE ANUNCIA AUDIENCIA PERICIAL PUBLICA
N° de Oficio	

<b>Documentos adjuntos</b>				
#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	ESCRITO SE ANUNCIA AUDIENCIA PERICIAL PUBLICA 201502755.pdf	anuncia audiencia pericial publica	22-06-2023 12:04	<a href="#">Descarga</a>

Fecha	27-06-2023
Trámite	Resolución
Descripción	Resolución con plantilla
Observación	Escrito C/2023/011642: Como se pide a la solicitud de comparecencia por video conferencia de Paulina Maturana Ortega y téngase presente los datos de contacto.
N° de Oficio	

<b>Documentos adjuntos</b>				
----------------------------	--	--	--	--



#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	1488-2021.pdf	RESOLUCION	23-06-2023 08:09	<a href="#">Descarga</a>

Fecha	27-06-2023
Trámite	Actuación
Descripción	Certificado
Observación	Se deja constancia de la participación de la abogada Paulina Matutana Ortega, en representación de MERCK SHARP & DOHME CORP
N° de Oficio	

Fecha	27-06-2023
Trámite	Actuación
Descripción	Acuerdo
Observación	EN ACUERDO ANTE LOS MINISTROS SR. JUAN CRISTOBAL GUZMAN LAGOS, SR. ANDRES ALVAREZ PIÑONES Y SRA. PAMELA FITCH ROSSEL (SALA I) TURNO SR. ALVAREZ P.
N° de Oficio	

Fecha	27-06-2023
Trámite	Actuación
Descripción	Certificado
Observación	Se deja constancia que siendo las 09:00 horas se dio inicio a la audiencia en la que la sra. Vanessa Ziebrech R. Dio cuenta a la sala de ministros, del informe pericial emitido en estos autos. Se deja constancia que la audiencia concluyó a las 09.20 am.
N° de Oficio	

Fecha	27-06-2023
Trámite	Actuación
Descripción	Certificado
Observación	Se deja constancia que la audiencia se realizó mediante video conferencia en la forma establecida en el auto acordado de este tribunal de fecha 24 de marzo de 2020.
N° de Oficio	

Fecha	25-07-2023
Trámite	Resolución
Descripción	Sentencia
Observación	SENTENCIA CONFIRMATORIA
N° de Oficio	

**Documentos adjuntos**

#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	FALLO ROL 1488 - 2021.pdf	SENTENCIA CONFIRMATORIA	25-07-2023 13:13	<a href="#">Descarga</a>

Fecha	10-08-2023
Trámite	Escrito
Descripción	Casación
Observación	RECURSO: CASACIÓN EN EL FONDO
N° de Oficio	

#### Documentos adjuntos

#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	Recurso de Casación en el fondo Patente Merck 201502755 versión 2 con documentos.pdf	RECURSO: CASACIÓN EN EL FONDO	10-08-2023 16:45	<a href="#">Descarga</a>

Fecha	11-08-2023
Trámite	Resolución
Descripción	Resolución con plantilla
Observación	Código 12534: Dese cuenta en sala del recurso de casación en el fondo.
N° de Oficio	

#### Documentos adjuntos

#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	1488-2021.pdf	Código 12534: Dese cuenta en sala del recurso de casación en el fondo.	11-08-2023 07:51	<a href="#">Descarga</a>

Fecha	16-08-2023
Trámite	Resolución
Descripción	Por interpuesto recurso de casación
Observación	Por interpuesto recurso de casación en el fondo.
N° de Oficio	

#### Documentos adjuntos

#	Nombre Documento	Descripción	Fecha Carga	Descarga
1	1488-2021.pdf	Por interpuesto recurso de casación en el fondo.	16-08-2023 07:54	<a href="#">Descarga</a>



Av. Apoquindo N° 3669,  
Of 901, Piso 9, 7550190,  
Las Condes, Chile  
T (+56) 22433 68 30  
F (+56) 22433 68 31

Rol : 001488-2021

Solicitud N° : 201502755

**EN LO PRINCIPAL: SE HACE PARTE; PRIMER OTROSÍ: SOLICITA ALEGATOS; SEGUNDO OTROSÍ: SE ORDENE INFORME PERICIAL; TERCER OTROSÍ: DELEGA PODER; CUARTO OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS.**

**H.T.P.I**

**DANICA MARDESIC STUARDO**, Abogado, patente al día de la Ilustre municipalidad de Santiago, en representación de **MERCK SHARP & DOHME CORP.**, ambos domiciliados para estos efectos en calle Av. Apoquindo 3669 Of. 901, Piso 9, Las Condes, Santiago, Chile, en los antecedentes sobre la solicitud de patente N° 201502755. Rol TDPI N° 001488-2021, ANTE EL HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, COMPAREZCO Y EXPONGO:

Que, para todos los efectos legales, vengo en hacerme parte en el presente recurso de apelación.

**POR TANTO;**

**A ESTE HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPETUOSAMENTE PIDO;** se sirva tenerme como parte en el presente recurso.

**PRIMER OTROSÍ: AI H.T.P.I. PIDO** que, atendida la complejidad de la materia y la relevancia que tiene la resolución impugnada en autos para este proceso y para mi representado, se sirva disponer la recepción de alegatos por esta parte, disponiendo al efecto que la presente causa sea traída en autos en relación.

**SEGUNDO OTROSÍ: AI HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**, vengo en solicitar, que, de acuerdo con el punto 1.2 del auto acordado del Honorable Tribunal de Propiedad Industrial de fecha 21 de junio de 2011, se ordene nuevo informe pericial dada la complejidad de la materia en autos se discute.

**TERCER OTROSÍ: AI H.T.P.I.** indico que, vengo en delegar poder con que actúo en estos autos para todos los efectos legales a que hubiese lugar, en los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión Don **SAMUEL HAMMER ROJAS**, cédula de identidad N° 17.699.096-1; a Don **DIEGO ACUÑA DOMÍNGUEZ**, Cédula de identidad N° 10.327.121-5 y doña **DANIELA MEZA ORTIZ**, Cédula de identidad N° 16.693.043-K con mis mismas facultades y con mi mismo domicilio, quienes firman en señal de aceptación.

**POR TANTO,**

**A ESTE HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPETUOSAMENTE**

**PIDO:** Tener presente la delegación de poderes para todos los efectos legales a que hubiere lugar.

**CUARTO OTROSÍ: AI HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL,** Vengo en acompañar los siguientes documentos:

1. Copia de cédulas de identidad que acreditan la calidad de abogados y abogada habilitados (a) para el ejercicio de la profesión.
2. Copia de documento de delegación general de poderes, debidamente enrolado ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, bajo el número de custodia 141.142.
3. Copia de poder donde consta la personería para actuar en representación de **MERCK SHARP & DOHME CORP.**, debidamente enrolado ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, bajo los números de custodia 143194.

**POR TANTO,**

**A ESTE HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPETUOSAMENTE**

**PIDO:** Tener por acompañado los documentos para todos los efectos legales a que hubiere lugar.



The image contains four distinct handwritten signatures in blue ink. The top-left signature is a stylized, elongated cursive mark. The top-right signature is a more complex, multi-stroke cursive mark. The middle signature is a large, flowing cursive signature that appears to read 'Audiencia'. The bottom signature is a highly stylized, dense cursive mark.



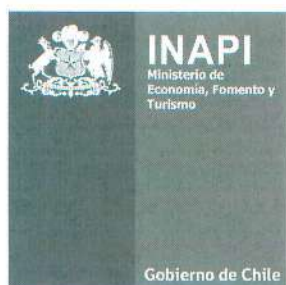












141142

## RECIBO DE CUSTODIA DE PODER O PERSONERIA

N° de Poder: 141142

Santiago, 11 de febrero de 2020

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial - INAPI - acredita haber recibido con esta fecha el documento que el solicitante ha registrado como Poder con la siguiente información:

### Solicitante o Titular

RUT : 9.907.720-4  
Nombre : IGNACIO JAVIER MATTAR MARTÍNEZ  
País : CHILE  
E-mail : info@clarkemodet.cl

### Representante

RUT : 78.773.320-4  
Nombre : CLARKE, MODET Y C° CHILE SpA  
E-mail : info@clarkemodet.cl

El número asignado deberá ser indicado por el interesado en el casillero "N° de Poder" en el Formulario de cada solicitud impresa o electrónica. Es responsabilidad del solicitante o del titular informar a INAPI todo cambio en la persona de su representante.

Este recibo no certifica la validez del poder ni su pertinencia a el/los caso(s) en que posteriormente se desee invocar. En consecuencia, INAPI revisará caso a caso el cumplimiento de los requisitos formales y de fondo según el tipo de actuación de que se trate.



INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Santiago, 11 de febrero de 2020 (12:11:27)



**DELEGACION GENERAL DE PODERES**

En Santiago de Chile, a 11 de febrero de 2020, comparecen, don IGNACIO MATTAR MARTINEZ, ingeniero civil industrial, doña CECILIA BELMAR PALAVECINO, abogada, doña DANICA MARDESIC STUARDO, abogada, doña SANDRA LORENA OSSIO YAPUR, ingeniera civil industrial, y doña GLADYS HUERTA MORALES, química, todos con domicilio en Huérfanos 835, Piso 10, Santiago de Chile, y exponen:

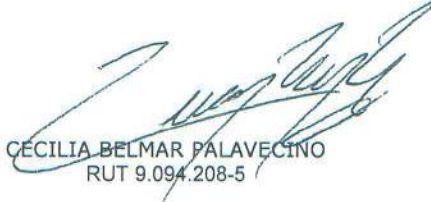
Que por este acto delegan todos y cada uno de los poderes en los cuales los delegantes figuran como mandatarios para materias de propiedad industrial y/o intelectual, sean pasados o futuros, a favor de doña CECILIA BELMAR PALAVECINO, doña DANICA MARDESIC STUARDO, doña GABRIELA WILDNER GUTIÉRREZ, don MANUEL CONCHA HERNÁNDEZ, don SAMUEL HAMMER ROJAS y don MARCOS MORALES ANDRADE, todos abogados habilitados para el ejercicio de la profesión y domiciliados en Huérfanos 835, Piso 10, Santiago de Chile.

En virtud de esta delegación, los delegatarios podrán actuar con facultades tan amplias y suficientes como en derecho sea necesario para que representen a los poderdantes de los delegantes en Chile, ante todos los tribunales, entidades privadas o de derecho público y autoridades administrativas o judiciales que correspondan en cualquier solicitud, gestión o litigio relacionado directa o indirectamente con derechos de Propiedad Intelectual y/o Industrial.

Así, los delegatarios, actuando individual o conjuntamente, ya sea ellos mismos, con las más amplias y suficientes facultades, podrán requerir de las oficinas, entidades y autoridades pertinentes el registro, la renovación y/o transferencia de marcas comerciales, nombres comerciales, frases de propaganda, signos distintivos, nombres de dominio, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños o diseños industriales, variedades vegetales, indicaciones geográficas o denominaciones de origen o derechos de autor, facultándolos para dar, ante dichas autoridades, todos los pasos necesarios para lograr los objetivos indicados; incluyendo, pero no limitados, la facultad de presentar solicitudes y especificaciones, formular declaraciones, deducir recursos procesales, apelaciones, reclamaciones y casaciones; formular y firmar descripciones y enmiendas, modificar, agregar y/o suprimir reivindicaciones, productos y/o servicios; otorgar y recibir cesiones; abonar todos los impuestos y cuotas y cualesquiera otros pagos determinados por la Ley, y retirar los mismos si fueran necesario; recibir toda clase de documentos y valores; justificar explotaciones, hacer modificaciones en todo y cualquier documento presentado; solicitar testimonios, desistirse de procedimientos; solicitar copias autorizadas; solicitar certificaciones de cualquier tipo; prestar declaraciones juradas; ceder solicitudes y aceptar cesiones de solicitudes, transferir, aceptar transferencias y suscribir cualquier tipo de contrato relativo a derechos de Propiedad Intelectual y/o Industrial; limitar solicitudes, desistirse en todo o en parte de las solicitudes; solicitar la cancelación voluntaria de todo o parte de los registros concedidos, solicitar la aprobación y/o inscripción de contratos de licencias, franchising, transferencias de tecnología, transferencias o cesiones de derechos de propiedad Intelectual y/o Industrial, y cualesquiera otros contratos; solicitar la inscripción de transferencias, fusiones, absorciones de sociedades, cambios de nombres y domicilios, embargos, prendas y todo tipo de gravámenes y/o medidas precautorias; oponerse y objetar cualquier solicitud que pudieran prestarse a confusión o infringir o de cualquier otro modo afectar las marcas comerciales, nombres comerciales, frases de propaganda, signos distintivos, nombres de dominio, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños o dibujos industriales, know how, secretos industriales o comerciales, variedades vegetales, indicaciones geográficas o denominaciones de origen o derechos de autor del mandante; asimismo está facultado para renunciar o no a acciones judiciales, recursos, plazos legales, transigir judicial y extrajudicialmente, desistirse de los recursos o de la acción deducida, absolver posiciones, someter a arbitraje y conferir a los árbitros las facultades de arbitradores, percibir; designar patrocinadores; revocar patrocinios y poderes anteriores; ratificar lo obrado por ellos o por terceras personas; representar al mandante en juicio, iniciar, proseguir y contestar acciones de oposición, nulidad, caducidad, querrelas criminales por falsificación, usurpación, uso malicioso o imitación, acciones civiles o comerciales, y cualesquiera otros juicios administrativos, civiles o penales o acciones legales; presentar, reclamaciones administrativas, apelaciones y cualquier otro recurso administrativo o jurisdiccional. Finalmente, los delegatarios están facultados para practicar todos los actos, gestiones y diligencias necesarias para el logro de los fines expresados, ante cualquier autoridad administrativa o judicial chilena, o entidad privada chilena. Los delegatarios ya individualizados, firman el presente documento en señal de aceptación.



IGNACIO MATTAR MARTÍNEZ  
RUT 9.907.720-4



CECILIA BELMAR PALAVECINO  
RUT 9.094.208-5



DANICA MARDESIC STUARDO  
RUT 8.668.562-0



SANDRA LORENA OSSIO YAPUR  
RUT 22.033.085-0



GLADYS HUERTA MORALES  
RUT 9.764.522-1



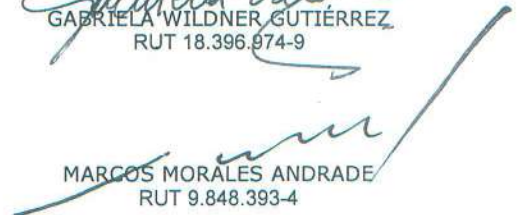
GABRIELA WILDNER GUTIÉRREZ  
RUT 18.396.974-9



MANUEL CONCHA HERNÁNDEZ  
RUT 17.365.778-1

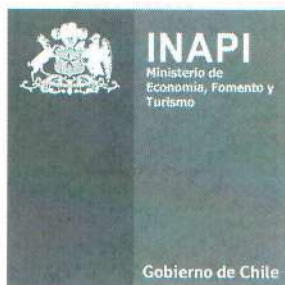


SAMUEL HAMMER ROJAS  
RUT 17.699.096-1



MARCOS MORALES ANDRADE  
RUT 9.848.393-4





## RECIBO DE CUSTODIA DE PODER O PERSONERIA

N° de Poder: 143194

Santiago, 04 de marzo de 2020

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial - INAPI - acredita haber recibido con esta fecha el documento que el solicitante ha registrado como Poder con la siguiente información:

### Solicitante o Titular

RUT : No disponible  
Nombre : MERCK SHARPE & DOHME CORP.  
País : ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  
E-mail : info@clarkemodet.cl

### Representante

RUT : 78.773.320-4  
Nombre : CLARKE, MODET Y C° CHILE SpA  
E-mail : info@clarkemodet.cl

El número asignado deberá ser indicado por el interesado en el casillero "N° de Poder" en el Formulario de cada solicitud impresa o electrónica. Es responsabilidad del solicitante o del titular informar a INAPI todo cambio en la persona de su representante.

Este recibo no certifica la validez del poder ni su pertinencia a el/los caso(s) en que posteriormente se desee invocar. En consecuencia, INAPI revisará caso a caso el cumplimiento de los requisitos formales y de fondo según el tipo de actuación de que se trate.



INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Santiago, 04 de marzo de 2020 (11:35:47)



Huérfanos N°835, Piso 10, C.P: 8320176 (Santiago) · CHILE · Tel.: +56 22 433 68 30 · E-mail: info@clarkemodet.cl

**PODER  
POWER OF ATTORNEY**

The undersigned **Renee Abaloz**  
El abajo firmante

on behalf of and representing **Merck Sharpe & Dohme Corp.**  
en nombre y representación de

domiciled at **One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889 - United States of America**  
domiciliado en

Hereby grant to CLARKE, MODET Y C° CHILE SpA, IGNACIO MATTAR MARTINEZ, civil industrial engineer, CECILIA BELMAR PALAVECINO, attorney, DANICA MARDESIC STUARDO, attorney, and SANDRA LORENA OSSIO YAPUR, civil industrial engineer, domiciled at Huérfanos 835, 10th Floor, Santiago de Chile, a special Power of Attorney as broad and sufficient as required by Law, so that they represent the Mandator in Chile, before all courts, administrative and judicial authorities in connection with any application, action or lawsuit directly or indirectly related to trademark matters.

Thus, the attorneys, acting individually or jointly, either themselves or through their appointees or delegates with the broadest and sufficient authority, are empowered to request from the corresponding offices and authorities the registration, renewal and/or assignment of its trademarks, trade names, advertising slogans, distinctive signs, empowering them to take before the aforementioned authorities all the necessary steps to accomplish said purposes, including, but not limited to, the power to file applications, specifications, make statements and exercise remedies and file appeals and claims; draft and sign descriptions and amendments; modify, add and/or withdraw claims; register assignments; grant and receive assignments; pay all taxes and fees and any other payments required by Law, and to withdraw the same if necessary; receive all and any types of documents and values; proof of workings, make amendments in all and any document filed, request affidavits, withdraw proceedings; request certified copies; request any types of certifications; execute affidavits; assign and accept the assignment of applications, transfer, accept transfers and the subscription of any type of contract related to Intellectual and/or Industrial Property rights; limit applications; waive all or part of the applications; request

Confiere poder a CLARKE, MODET Y C° CHILE SpA, IGNACIO MATTAR MARTINEZ, ingeniero civil industrial, CECILIA BELMAR PALAVECINO, abogado, DANICA MARDESIC STUARDO, abogado, y SANDRA LORENA OSSIO YAPUR, ingeniero civil industrial, con domicilio en Huérfanos 835, Piso 10, Santiago de Chile, un poder especial tan amplio y suficiente como en derecho sea necesario para que representen al Mandante en Chile, ante todos los tribunales y autoridades administrativas o judiciales que correspondan en cualquier solicitud, gestión o litigio relacionado directa o indirectamente con asuntos de marcas comerciales.

Así, los mandatarios, actuando individual o conjuntamente, ya sea ellos mismos o a través de personas designadas o delegadas, con las más amplias y suficientes facultades, podrán requerir de las oficinas, entidades y autoridades pertinentes el registro, la renovación y/o transferencia de sus marcas comerciales, nombres de comercio, frases de propaganda, signos distintivos, facultándolos para dar, ante dichas autoridades, todos los pasos necesarios para lograr los objetivos indicados; incluyendo, pero no limitados a la facultad de presentar solicitudes y especificaciones, formular declaraciones, deducir apelaciones y reclamos; formular y firmar descripciones y enmiendas, modificar, agregar y/o suprimir reivindicaciones; otorgar y recibir cesiones; abonar todos los impuestos y cuotas y cualesquiera otros pagos determinados por la Ley, y retirar los mismos si fueran necesario; recibir toda clase de documentos y valores; justificar explotaciones, hacer modificaciones en todo y cualquier documento presentado; solicitar testimonios, desistirse de procedimientos; solicitar copias autorizadas; solicitar certificaciones de cualquier tipo; prestar declaraciones juradas; ceder solicitudes y aceptar cesiones de solicitudes, transferir, aceptar transferencias y suscribir cualquier tipo de contrato relativo a derechos de Propiedad Intelectual y/o Industrial; limitar

***Legalization is not required***



the voluntary cancellation of all or part of the registrations granted; request the approval and/or registration of licensing contracts; franchising; transfer of technology, transfer or assignment of Intellectual and/or Industrial Property rights, or any other type of contract; request the registration of mergers; name changes; seizures, pledges and all types of precautionary measures; oppose and object any application which may lead to confusion or infringe or in any other way affect trademarks, trade names, advertising slogans, distinctive signs of the mandator; being likewise empowered to waive or exercise judicial actions, remedies or legal deadlines, settle or compromise in and out of court, voluntarily dismiss any appeals or claims presented, make statements or confessions in court; submit to arbitration, grant to arbitrators the power of arbitrators not bound by legal principles, collect; appoint sponsors; revoke prior sponsorships and powers of attorney; ratify measures taken by them or other third parties; represent the mandatory in Court to bring forth, prosecute and reply to oppositions, nullity and cancellation actions, as well as criminal actions for counterfeit, piracy, bad faith use or imitation, civil or commercial actions and any other administrative, civil or criminal lawsuits or legal actions, file appeals and any other legal remedies. Finally, the attorneys are empowered to perform all the actions, procedures and proceedings necessary to accomplish the aforementioned purposes, before any Chilean judicial or administrative authority, being likewise able to delegate this Power of Attorney in all or in part, and revoke such delegations, with the obligation to have as firm and valid all that has been made and carried out by virtue of this Power of Attorney.

solicitudes, desistirse en todo o en parte de las solicitudes; solicitar la cancelación voluntaria de todo o parte de los registros concedidos, solicitar la aprobación y/o inscripción de contratos de licencias, franchising, transferencias de tecnología, transferencias o cesiones de derechos de propiedad Intelectual y/o Industrial, y cualesquiera otros contratos; solicitar la inscripción de fusiones, cambios de nombres, embargos, prendas y todo tipo de medidas precautorias; oponerse y objetar cualquier solicitud que pudieran prestarse a confusión o infringir o de cualquier otro modo afectar las marcas comerciales, nombres comerciales, frases de propaganda, signos distintivos del mandante; asimismo está facultado para renunciar o no a acciones judiciales, recursos, plazos legales, transigir judicial y extrajudicialmente, desistirse de los recursos o de la acción deducida, absolver posiciones, someter a arbitraje y conferir a los arbitros las facultades de arbitradores, percibir; designar patrocinadores; revocar patrocinios y poderes anteriores; ratificar lo obrado por ellos o por terceras personas; representar al mandante en juicio, iniciar, proseguir y contestar acciones de oposición, nulidad, caducidad, querellas criminales por falsificación, usurpación, uso malicioso o imitación, acciones civiles o comerciales, y cualesquiera otros juicios administrativos, civiles o penales o acciones legales; presentar apelaciones y cualquier otro recurso legal. Finalmente, los mandatarios están facultados para practicar todos los actos, gestiones y diligencias necesarias para el logro de los fines expresados, ante cualquier autoridad administrativa o judicial, chilena, pudiendo asimismo delegar este Poder en todo o en parte y revocar estas delegaciones, con la obligación de tener por firme y válido, todo cuanto se hiciera y practicare en virtud de este Poder.

Bingham Farms, MI, USA , 25th of February , 2020.



Renee Abaloz (Signatory name)  
(Nombre del firmante)

Authorized Signer (Signatory post)  
(Cargo/posición del firmante)

**Legalization is not required**

Santiago, veintiséis de noviembre del año dos mil veintiuno.

PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 25-11-2021 CON EL CÓDIGO C/2021/002863: A LO PRINCIPAL: TENGASE PRESENTE; AL PRIMER OTROSI: ESTESE A LO RESUELTO A CONTINUACION; AL SEGUNDO OTROSI: TENGASE PRESENTE EN LA VISTA DE LA CAUSA; AL TERCER OTROSI: TENGASE PRESENTE LA DELEGACION EN FAVOR DE LOS ABOGADOS SAMUEL HAMMER ROJAS, Don DIEGO ACUÑA DOMÍNGUEZ, y doña DANIELA MEZA ORTIZ; AL CUATRO OTROSI: POR ACOMPAÑADO.

**AUTOS EN RELACION.**

Rol: 1488-2021

proveído por el presidente del Tribunal de propiedad industrial Sr. Juan Cristobal Guzman Lagos.

NOTIFICADA POR EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA

mef

**PATENTE DE INVENCION.**

**ROL TPI** : 001488-2021  
**SOLICITUD No** : 201502755  
**SALA** : 1° SALA  
**LUGAR** : 17°  
**FECHA** : 28 de marzo de 2023  
**RELATORA** : Sra. Paulina Flores Prenafeta.

**EN LO PRINCIPAL:** SUSPENSIÓN LA VISTA DE LA CAUSA; **PRIMER OTROSÍ:** ACOMPAÑA  
COMPROBANTE DE LA TESORERIA.

**HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

**DANICA MARDESIC STUARDO**, Abogada, en representación de **MERCK SHARP & DOHME  
CORP.**, ambos domiciliados para estos efectos en Av. Apoquindo No 3669, of. 901, piso 9, Las  
Condes, Santiago, en los autos sobre **Solicitud de Patente de Invención N.º  
201502755. Rol de ingreso N.º 001488-2021**, al Honorable Tribunal De Propiedad  
Industrial respetuosamente digo:

Por el presente acto, vengo en solicitar se sirva suspender la vista de la presente causa, fijada  
en la tabla de la **Primera sala, en el lugar No 17 para día 28 de marzo del 2023.**

Asimismo, para tales efectos sírvase el Honorable Tribunal constatar el pago del  
correspondiente derecho según aparece en el otrosí de esta presentación.

**POR TANTO,**

**A ESTE HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, RESPETUOSAMENTE  
PIDO,** se sirva suspender la vista de la causa señalada.

**OTROSÍ:** **AI HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**, vengo en  
acompañar el siguiente documento:

- Comprobante de suspensión obtenido desde la Tesorería General de la República, folio No  
27003629.



 <p>Tesorería General de la República</p>	<h2 style="text-align: center;">COMPROBANTE DE TRANSACCION</h2>
<p><b>RUT</b> <b>Formulario</b> <b>Folio</b> <b>Vencimiento</b> <b>Moneda de Pago</b> <b>Total Pagado</b> <b>Fecha Pago</b> <b>Institución Recaudadora</b> <b>Identificador de Transacción</b></p>	<p>78.773.320-4 698 27003629 24-03-2023 CLP 15.612 24-03-2023 10:44:46 SCOTIABANK 02934615 - 43000896</p>
<p style="text-align: center;">No válido para pago en Instituciones Recaudadoras</p> <div style="text-align: center;"> null</div> <div style="text-align: center;"></div>	



Santiago, veintiocho de marzo del año dos mil veintitrés.

A la presentación de fecha 24-03-2023: Código 10075: A lo principal: Como se pide a la suspensión de la vista de la causa; al otrosí: Por acompañado comprobante de consignación.

ROL TDPI N° 1488 -2021

Proveído por el Presidente (S) de la Primera Sala del Tribunal de Propiedad Industrial Sr. Juan Cristóbal Guzmán Lagos.

NOTIFICADA POR EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA

MTG

This document is digitally signed

Signer: JUAN CRISTOBAL GUZMAN LAGOS  
Date: mar, mar 28, 2023 08:14:41 CLT  
Location: PUNE

This document is digitally signed

Signer: MARTA ARAYA FERNANDEZ  
Date: mar, mar 28, 2023 08:20:34 CLT  
Location: PUNE

2015/4580

**N° DE ROL** : 001488-2021

**SOLICITUD** : 201502755

**SALA** : 1° SALA

**LUGAR** : 1°

**FECHA** : 06 de abril de 2023

**RELATORA** : Sra. Gloria Cervantes Gomez

**RELATORA** : Sra. Ana Maria Troncoso Veas

**EN LO PRINCIPAL:** SE ANUNCIA; **OTROSÍ:** SOLICITA VIDEOCONFERENCIA PARA ALEGATO.

**HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**DANIELA CAROLINA MEZA ORTIZ**, Abogado, en representación de **MERK SHARP & DOHME CORP**, ambos domiciliados para estos efectos en Av. Apoquindo N° 3669, of. 901, piso 9 Las Condes, Santiago, en los autos sobre recurso de la **Solicitud de Patente de Invención N.º 201502755, Rol de Ingreso N.001488 -2021**, ANTE EL HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, COMPAREZCO Y EXPONGO:

Que en este acto vengo en solicitar se me tenga por anunciado para efectos de alegar por la solicitud de revocación de la sentencia en la vista de la presente causa, incorporada en **Tabla de la Primera Sala en el lugar N.º 1º**, el tiempo de alegato será de 15 minutos. Asimismo, solicito en el otrosí de esta presentación, Videoconferencia para llevar a cabo el alegato de la causa de autos indicando mi correo electrónico [dmeza@clarkemodet.com](mailto:dmeza@clarkemodet.com) y mi número de celular +56985650124.

**POR TANTO,**

**AL T.P.I. PIDO** se sirva tenerme por anunciado para la vista de la causa señalada y en los términos expuestos.

**OTROSÍ: AL HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PIDO A UD:** Se solicita se tenga presente videoconferencia para la causa de autos Rol N ° **001488-2021**, por la solicitud de Patente de Invención N ° **201502755**,

Santiago, seis de abril del año dos mil veintitrés

VISTOS:

Que, atendido el mérito de autos, como medida para mejor resolver, procede decretar un informe pericial, para cuyo efecto se cita a las partes a un comparendo de estilo para la designación del perito, el que se llevará a efecto el día trece de abril del presente, a las 10:15 hrs, por video conferencia en el oficio de la Secretaría del Tribunal, ante el Ministro Sr. Andrés Álvarez Piñones, especialmente comisionado al efecto.

Rol TDPI N° 001488-2021

Dictada por los Ministros Sr. Juan Cristóbal Guzmán Lagos, Ministro Sr. Andrés Álvarez Piñones y la Ministra Sra. Pamela Fitch Rossel.

Se certifica que la Ministra Sra. Pamela Fitch Rossel, no firma pese a haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por problemas de carácter técnico en la firma digital.

RESOLUCION ANOTADA EN EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA

This document is digitally signed

Signer: JUAN CRISTOBAL GUZMAN LAGOS  
Date: jue, abr 6, 2023 11:26:41 CLT  
Location: PUNE

This document is digitally signed

Signer: ANDRES EDUARDO ALVAREZ  
PINONES  
Date: jue, abr 6, 2023 11:29:50 CLT  
Location: PUNE

This document is digitally signed

Signer: Ana Maria Troncoso Veas  
Date: jue, abr 6, 2023 14:51:31 CLT  
Location: PUNE

Santiago, seis de abril del año dos mil veintitrés.

A la presentación de fecha 03-04-2023 Código 10248: A lo principal: Téngase por anunciado; al otrosí: Como se pide a la solicitud de alegatos por videoconferencia.

ROL TDPI N° 1488-2021

Proveído por el Presidente (S) de la Primera Sala del Tribunal de Propiedad Industrial Sr. Juan Cristóbal Guzmán Lagos.

NOTIFICADA POR EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA

MTG

This document is digitally signed

Signer: JUAN CRISTOBAL GUZMAN LAGOS  
Date: jue, abr 6, 2023 07:21:45 CLT  
Location: PUNE

This document is digitally signed

Signer: Ana Maria Troncoso Veas  
Date: jue, abr 6, 2023 09:33:31 CLT  
Location: PUNE

Santiago, trece de abril del año dos mil veintitrés.

**VISTOS:**

Que, en autos se ha presentado la solicitud de patente de invención N° 201502755, Rol TDPI N° 001488-2021, para proteger "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA SÓLIDA EN POLVO O LIOFILIZADO QUE COMPRENDE SULFATO DE CEFTOLOZANO Y TAZOBACTAM SÓDICO; SOLUCIÓN INYECTABLE QUE LA COMPRENDE; Y PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA COMPOSICIÓN.", cuyo solicitante es MERCK SHARP & DOHME CORP.

Que, con fecha dieciséis de septiembre del dos mil veintiuno se notificó sentencia definitiva que rechazar la oposición y rechaza la solicitud de patente.

Que, con fecha ocho de octubre del dos mil veintiuno, el peticionario presenta recurso de apelación.

Que, con fecha veintiséis de noviembre del mismo año, se trajeron los autos en relación.

Que, como medida para mejor resolver, se estimó necesario requerir un informe pericial, para cuyo efecto se citó a las partes a un comparendo de estilo para la designación del mismo, se fijó audiencia para el día trece de abril del año dos mil veintitrés.

Que, consta en autos, que se llevó a efecto con esta fecha la audiencia de estilo para la designación pericial. Ante la ausencia del representante de MERCK SHARP & DOHME CORP y de LABORATORIOS RECALCINE S.A se debe presumir la falta de acuerdo de las partes sobre la persona que debe periciar la causa y corresponderá al Tribunal tal designación.

**SE RESUELVE:**

**PRIMERO:** Como medida para mejor resolver requiérase 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 cuáles son las características especiales - en el evento de tenerlas- que posee la invención presentada a patentamiento respecto del estado del arte conocido, especialmente D1, D2 y D3 y los demás antecedentes invocados en autos que sean relevantes.
3. Explicar al Tribunal, en que consisten las impurezas, en especial el compuesto de Formula III, al liofilizar una solución que comprende tanto sulfato de ceftolozano como tazobactam.
4. Explicar al Tribunal cuales son las etapas que comprende la solicitud de patente que eventualmente o no permitirían reducir las impurezas del compuesto farmacéutico reivindicado.
5. Si, teniendo presente la conclusión de los puntos anteriores y el análisis de lo divulgado en el arte previo, la solicitud de invención, a su juicio, posee o no nivel inventivo, explicando cómo y por qué llega a esa conclusión.

**SEGUNDO:** El informe pericial tendrá el siguiente contenido mínimo:

- a. El nombre, apellido, profesión, nacionalidad, domicilio y Cédula Nacional de Identidad del perito;
- b. La descripción de la situación o estado de los hechos, sobre los que se hizo el peritaje;
- c. La exposición detallada de lo que se ha comprobado en relación al encargo;

- d. La motivación o fundamentación del examen técnico;
- e. La indicación de los criterios científicos o técnicos y las reglas de los que se sirvieron para hacer el examen;
- f. Conclusiones, las mismas que deberán ser claras, detalladas y fundamentadas en la interpretación de los hallazgos obtenidos, teniendo la precaución de no presentar ambigüedades que den lugar a diversas interpretaciones; y,
- g. Lugar, fecha y firma.

**TERCERO:** Designase perito a don Vanesa Ziebrecht Rabaglio, química farmacéutica, quien tendrá el plazo de 30 días corridos para evacuar su encargo, a contar de la fecha en que acepte el cargo. Se aplicarán al perito las inhabilidades legales y las establecidas en el artículo 413 del Código de Procedimiento Civil.

**CUARTO:** Fíjense como honorarios periciales la suma de \$ 663.000. El pago del honorario se deberá efectuar mediante depósito o transferencia electrónica en la cuenta corriente N° 900.360-6 del Banco Estado, a nombre de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, RUT N° 60.701.000-5, debiendo informar del hecho a través de la presentación de un escrito en el expediente respectivo o por vía electrónica a la Secretaria Abogado del Tribunal al correo [maraya@tdpi.cl](mailto:maraya@tdpi.cl).

**QUINTO:** El pago de los honorarios periciales será de cargo de la parte apelante. Si dentro de los plazos designados no cumple con la obligación de pago, quedará sin efecto la presente resolución, procediéndose a resolver sin más trámite.

**SEXTO:** Recibido el pago por la Sra. Secretaria Abogado del Tribunal, se notificará al perito designado. En el acto de la notificación se le hará presente que además de su informe, deberá absolver las consultas que pudieren efectuar los señores Ministros integrantes del Acuerdo de autos, en audiencia a efectuar especialmente al efecto.

**SÉPTIMO:** Suspéndase, entretanto, el estado de acuerdo.

This document is digitally signed

Signer: Marta Beatriz Araya Fernandez  
Date: jue, abr 13, 2023 14:58:49 CLT  
Location: PUNE

Rol TDPI N° 001488-2021.

Pronunciada por los Ministros Sr. Juan Cristóbal Guzmán Lagos, Sr. Andrés Álvarez Piñones y Sra. Pamela Fitch Rossel.

ANOTADA EN EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA

This document is digitally signed

Signer: JUAN CRISTOBAL GUZMAN LAGOS  
Date: jue, abr 13, 2023 11:35:10 CLT  
Location: PUNE

This document is digitally signed

Signer: PAMELA FRANCISCA FITCH ROSSEL  
Date: jue, abr 13, 2023 14:29:03 CLT  
Location: PUNE

This document is digitally signed

Signer: ANDRES EDUARDO ALVAREZ  
PINONES  
Date: jue, abr 13, 2023 14:32:12 CLT  
Location: PUNE



Rol N° : 001488-2021

SOLICITUD N° : 201502755

**ACOMPAÑA COMPROBANTE DE DEPÓSITO DE ARANCEL PERICIAL**

**H.T.P.I.**

**DANICA MARDESIC STUARDO**, Abogado, en representación de **MERCK SHARP & DOHME CORP.**, ambos domiciliados para estos efectos en Avda. Apoquindo N° 3669, Oficina 901, Piso 9, comuna de Las Condes, en la **solicitud de patente de invención N° 201502755 Rol N° 001488-2021**, a Ud. respetuosamente digo:

En este acto vengo en acompañar comprobante de depósito N° **20230417141058924000** efectuado con fecha **18** de **abril** de **2023**, en la cuenta corriente N° 900.360-6 del Banco Estado, a nombre de Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, por el arancel pericial correspondiente a **\$663.000** (Seiscientos sesenta y tres mil).

**POR TANTO**

**A UD. RESPETUOSAMENTE PIDO**, Sírvase tener por consignada dicha cantidad para todos los efectos legales.



## PAGADOR

---

RUT  
78.773.320-4

Nombre  
Clarke Modet Y C Chile Spa

Convenio  
001 - Proveedores Clarke  
Modet Y Cia Chile

Nombre nómina  
180423 Honorarios Periciales

## BENEFICIARIO

---

RUT  
60701000-5

Nombre  
Subsecretaria De Economia Y Em

Correo  
maraya@tdpi.cl

Medio de pago  
Cuenta Corriente

Banco destino  
Banco Del Estado De Chile

N° de cuenta  
000009003606

Fecha de consulta  
18, Apr 2023

Fecha de pago  
18 Abr, 2023

N° de docs.

N° identificador del pago  
20230417141058924000

Monto  
**\$ 663.000**

Estado  
**Pagado**



Santiago, diecinueve de abril del año dos mil veintitrés.

C/2023/010549 Por acompañado y agréguese a sus autos comprobante de transferencia por concepto de honorario pericial.

Nº Rol 001488-2021

Resolución dictada por el Presidente del Tribunal de Propiedad Industrial Ministro Sr. Marco Arellano Quiroz.

AMTV

RESOLUCION ANOTADA EN EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA

This document is digitally signed

Signer: MARCO ANTONIO ARELLANO  
QÚIROZ  
Date: mié, abr 19, 2023 09:28:50 CLT  
Location: PUNE

This document is digitally signed

Signer: Marta Beatriz Araya Fernandez  
Date: mié, abr 19, 2023 12:33:46 CLT  
Location: PUNE

**ACTA DE NOTIFICACION, JURAMENTO Y ACEPTACION DE CARGO**

En Santiago, veinte de abril del año dos mil veintitrés, siendo las 09:10 horas, la Sra. Vanessa Ziebrecht Rabaglio, Químico Farmacéutico, quien por resolución notificada con fecha 13-04-2023, fue designada perito en los autos correspondientes a la solicitud de patente **Nº 201502755, rol TDPI Nº 001488-2021**, tomó conocimiento personalmente de la designación, aceptó el nombramiento y juró desempeñarlo fiel y legalmente, ante la Secretaria Abogado del Tribunal de Propiedad Industrial en calidad de Ministro de Fe.

VANESSA BRUNY  
ZIEBRECHT  
RABAGLIO

Firmado digitalmente  
por VANESSA BRUNY  
ZIEBRECHT RABAGLIO  
Fecha: 2023.04.20  
10:29:00 -04'00'

Vanessa Ziebrecht Rabaglio  
Químico Farmacéutico

Secretaria Abogada

Santiago, veinte de abril del año dos mil veintitrés.

A sus autos acta de notificación, juramento y aceptación del cargo.

N° Rol 001488-2021

Resolución dictada por el Presidente del Tribunal de Propiedad Industrial Ministro Sr. Marco Arellano Quiroz.

RESOLUCION ANOTADA EN EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA

This document is digitally signed

Signer: MARCO ANTONIO ARELLANO  
QÚIROZ  
Date: jue, abr 20, 2023 12:18:05 CLT  
Location: PUNE

This document is digitally signed

Signer: Marta Beatriz Araya Fernandez  
Date: jue, abr 20, 2023 12:47:11 CLT  
Location: PUNE

## INFORME PERICIAL

### SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION N°2755-2015 ROL TDPI N°1488-2021

VANESSA BRUNY ZIEBRECHT RABAGLIO, QUÍMICO FARMACÉUTICO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, RUT: 11.708.497-3, chilena, domiciliada en la calle la Invernada 224, Jardines del Lago, Curauma, Valparaíso, emito el presente Informe Pericial solicitado con fecha , trece de abril del año dos mil veintitrés por el Tribunal de Propiedad Industrial en la solicitud de patente de invención N° 2755-2015 que consta en la causa Rol N° 1488-2021 donde se solicita la siguiente medida para mejor resolver:

PLIEGO DE REIVINDICACIONES ANALIZADO	Fecha de presentación: 28-12- 2018 (INAPI)
--------------------------------------	--

- 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 cuáles son las características especiales - en el evento de tenerlas- que posee la invención presentada a patentamiento respecto del estado del arte conocido, especialmente D1, D2 y D3 y los demás antecedentes invocados en autos que sean relevantes.**
- 3. Explicar al Tribunal, en qué consisten las impurezas, en especial el compuesto de Formula III, al liofilizar una solución que comprende tanto sulfato de ceftolozano como tazobactam.**
- 4. Explicar al Tribunal cuales son las etapas que comprende la solicitud de patente que eventualmente o no permitirían reducir las impurezas del compuesto farmacéutico reivindicado.**
- 5. Si, teniendo presente la conclusión de los puntos anteriores y el análisis de lo divulgado en el arte previo, la solicitud de invención, a su juicio, posee o no nivel inventivo, explicando cómo y por qué llega a esa conclusión.**

Este informe considera aquello requerido por el Honorable Tribunal conforme a la documentación que consta en el expediente, donde se ha tenido a la vista:

- La solicitud invoca las prioridades US 61/792,092 de fecha 15 de marzo del 2013, US 61/793,007 de fecha 15 de marzo del 2013, US 61/882,936 de fecha 26 de septiembre del 2013 y US 61/893,436 de fecha 21 de octubre del 2013 del solicitante MERCK SHARP & DOHME CORP.
- Demanda de oposición interpuesta por LABORATORIOS RECALCINE S.A. en contra de la solicitud de patente de invención de autos, fundada en los artículos 32, 35 y demás disposiciones pertinentes de la Ley N° 19.039, solicitando su rechazo total.
- Contesta demanda de oposición solicitando sea rechazada, por carecer de fundamentos. Adicionalmente el solicitante acompañó un nuevo pliego de reivindicaciones.
- Informe Pericial donde se recomienda el rechazo de la solicitud toda vez que el pliego de reivindicaciones no reúne los requisitos de patentabilidad señalados en los artículos 33 y 35 de la Ley 19.039.
- Escrito de Contesta Informe Pericial donde se acompaña un nuevo pliego de reivindicaciones que consta de 14 clausulas y argumentos con el objeto de subsanar el rechazo del informe pericial.
- Respuesta del Perito donde se recomienda el rechazo de la solicitud toda vez que el pliego de reivindicaciones no reúne el requisito de patentabilidad señalado en el artículo 35 de la Ley 19.039.
- Escrito de Contesta Respuesta del Perito donde se acompaña un nuevo pliego de reivindicaciones que consta de 12 clausulas y argumentos con el objeto de subsanar el rechazo del informe pericial.
- ITE sugiriendo correcciones de fondo bajo apercibimiento de rechazo ya que la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 35 de la Ley N° 19.039.
- Contesta correcciones de fondo donde se señalan argumentos en relación a que la solicitud cumpliría con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 35 de la Ley N° 19.039.
- ITE sugiriendo rechazo ya que la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 35 de la Ley N° 19.039.
- Fallo de rechazo Expediente N° 11.224 donde se resuelve rechazar la oposición y rechazar la solicitud de patente de invención N° 201502755.
- Recurso de Apelación contra un fallo de oposición donde se señalan argumentos en relación a que la solicitud cumpliría con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 35 de la Ley N° 19.039.

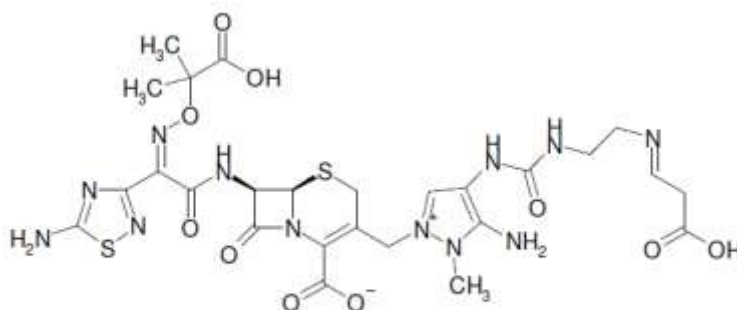
## ANÁLISIS TÉCNICO

**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.**

El último pliego de reivindicaciones válidamente presentado con fecha 28 de diciembre del 2018 consta de 12 reivindicaciones estructuradas a través de dos ramas de reivindicaciones independientes, donde las cláusulas 1 a 5 apuntan a una composición farmacéutica sólida en polvo o liofilizada en una dosis unitaria, las cláusulas 6 a 7 apuntan a una solución inyectable que comprende la composición farmacéutica y las cláusulas 8 a 12 apuntan a un proceso para preparar una composición farmacéutica sólida que comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam sódico.

Reivindicación principal:

1. Una composición farmacéutica sólida en polvo o liofilizada en una dosis unitaria, CARACTERIZADA porque comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam sódico, donde dicha composición comprende 0,15% o menos del compuesto de fórmula (III):



(III)

medido por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) a una longitud de onda de 254 nm, donde el sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico proporcionan ceftolozano activo y tazobactam activo en una proporción de 2:1 en peso, donde la cantidad de ceftolozano activo es de 1000 mg y la cantidad de tazobactam activo es de 500 mg, o en el que la cantidad de ceftolozano activo es de 2000 mg y la cantidad de tazobactam activo es de 1000 mg.



## RESUMEN Y ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN REIVINDICADA

La presente invención divulga composiciones farmacéuticas (CXA-201) antimicrobianas intravenosas que comprenden ceftolozano (CXA-101) y tazobactam en una proporción de 2:1 en peso, las cuales muestran una potente actividad antibacteriana contra diversas infecciones gramnegativas como, por ejemplo, infección intraabdominal complicada, infección complicada del tracto urinario o neumonía bacteriana adquirida en el hospital/asociada al ventilador.

Se indica que el ceftolozano es químicamente inestable en ciertas composiciones liofilizadas evaluadas durante el desarrollo de las composiciones farmacéuticas de ceftolozano (CXA-101) y de ceftolozano y tazobactam (CXA-201), donde se observó:

- ✓ Que el ceftolozano tuvo una tasa residual de alrededor del 51% en ausencia de un agente estabilizador durante una prueba de estabilidad de 3 días a 70°C, lo que indica una pérdida de casi la mitad de ceftolozano durante la prueba (Ejemplo 2, Tabla 2, muestra de control).
- ✓ Una reducción del 5,88% en la pureza del ceftolozano durante una prueba de estabilidad de 7 días a 60°C en ausencia de un agente estabilizante (Ejemplo 2, Tabla 2a, muestra de control)
- ✓ La formación de una serie de productos de degradación de ceftolozano durante la preparación de las composiciones iniciales (picos adicionales utilizando cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)) durante las pruebas de estabilidad de ceftolozano solo (por ejemplo el pico P12 en la Tabla 3 del Ejemplo 4 y el pico RT63 en la Tabla 15 del Ejemplo 8), y durante la preparación de composiciones de tazobactam con ceftolozano formadas por co-liofilización de ceftolozano y tazobactam (por ejemplo el pico RRT1.22 en las Tablas 12 y 13 del Ejemplo 7).

Por lo que, sigue existiendo una necesidad insatisfecha de identificar formulaciones y métodos de fabricación que establezcan eficazmente el ceftolozano en composiciones que comprendan ceftolozano y tazobactam (CXA-201), tanto en forma sólida como líquida, para lograr niveles deseados de potencia de ceftolozano y tazobactam, así como niveles de impurezas que sean terapéuticamente aceptables para la administración parenteral.

Se señala que el ceftolozano se estabiliza usando un agente estabilizador seleccionado del grupo que consiste en cloruro de sodio, dextrano 40, lactosa, maltosa, trehalosa y sacarosa, demostrando tasas residuales de ceftolozano mejoradas (Ejemplo 1) y/o estabilidad química (reducción en la pureza de ceftolozano en una prueba de estabilidad) en comparación con las muestras de control que contienen ceftolozano sin un agente estabilizante.

Las composiciones de ceftolozano (CXA-101) y de ceftolozano y tazobactam (CXA-201) que comprenden altas cantidades de cloruro de sodio, como por ejemplo 125 a 1.000 mg por 1.000 mg de ceftolozano, son químicamente más estables que las composiciones de ceftolozano y tazobactam (CXA-201) que comprenden bajas cantidades de cloruro de sodio, como por ejemplo menos de 125 mg por 1.000 mg de ceftolozano (Tabla 17).

El Ejemplo 6 describe el proceso de fabricación de una composición CXA-201 que comprende tazobactam y ceftolozano por co-lioofilización y el Ejemplo 7 muestra la evaluación de la composición del ejemplo 6, donde se observó un nuevo compuesto que tiene  $RRT=1.22$  en las composiciones co-lioofilizadas de CXA-201, el compuesto  $RRT=1.22$  se formaría por una reacción entre ceftolozano y ácido formilacético, que sería un producto de degradación de tazobactam cuya formación es continua durante el transcurso del tiempo.

El Ejemplo 7a muestra la identificación del compuesto de fórmula (III) ( $RRT=1.22$ ) en la composición co-lioofilizada preparada de acuerdo con el ejemplo 6 el cual aumentaría con el tiempo a 25 °C y a 40 °C.

El Ejemplo 9 muestra el proceso de fabricación de una composición que comprende tazobactam y ceftolozano (CXA-201) mediante la mezcla de ceftolozano liofilizado y tazobactam liofilizado y el Ejemplo 10 evaluó dicha composición señalándose que tanto a 25°C como a 40°C el proceso de mezclado inhibe completamente la formación del compuesto  $RRT=1.22$ .

Además se estudio el efecto del agente alcalinizante en la recuperación de ceftolozano que fue sobre un 90% cuando se uso hidróxido de sodio, L-arginina y bicarbonato de sodio, sin embargo el hidróxido de sodio podría promover la hidrólisis del principio activo y ser más difícil de secar durante la liofilización y el bicarbonato de sodio mostró un mayor aumento de sustancias relacionadas y un perfil de pH menos estable, por lo que se eligió la L-arginina como el agente alcalinizante para la formulación.

El problema técnico es proveer una composición farmacéutica sólida que comprende sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico estable y con una cantidad reducida de 0,15% o menos de la impureza de fórmula III que puedan administrarse por vía parenteral.

**2. Ilustrar al Tribunal sobre cuáles son las características especiales - en el evento de tenerlas- que posee la invención presentada a patentamiento respecto del estado del arte conocido, especialmente D1, D2 y D3 y los demás antecedentes invocados en autos que sean relevantes.**

**D1** (WO2013036783) divulga un método para tratar infecciones bacterianas intrapulmonares, que comprende la administración parenteral de composiciones farmacéuticas que comprenden la administración secuencial, simultánea o separada de la combinación de ceftolozano (preferiblemente sulfato de ceftolozano) y tazobactam en una relación en peso de 2:1 (CXA-201).

Si bien **D1** divulga una composición farmacéutica sólida que comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam en una relación en peso de 2:1, no detalla que durante el proceso de fabricación se producen impurezas tales como el compuesto de fórmula (III), el cual en la presente solicitud está presente en un 0,15% o menos, ni tampoco describe un proceso para preparar la composición farmacéutica que comprenda los pasos reivindicados.

**D2** (US4822785) divulga una composición inyectable en polvo que comprende una cefalosporina específica que se estabiliza en una solución inyectable incorporando lactosa y/o cloruro de sodio; ya que era conocido que las cefalosporinas son químicamente inestables (se observa coloración y reducción en el título no solo en soluciones acuosas sino también en polvos secos y durante el almacenamiento).

**D2** describe que el cloruro de sodio es útil como agente estabilizante de cefalosporinas, tanto en polvo liofilizado como en solución para inyectables.

**D2** no describe una composición farmacéutica que comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam en una relación en peso de 2:1, con una cantidad de 0,15% o menos de la impureza de fórmula III.

**D3** (WO2007086011) describe una composición farmacéutica antimicrobiana que comprende cefipima con una actividad mejorada al combinarse con tazobactam, y que adicionalmente amplía su espectro de actividad con la adición de linezolid. La composición puede estar en forma de dosificación parenteral y contiene arginina, citrato de sodio, entre otros excipientes mencionados.

**D3** no describe una composición farmacéutica composición farmacéutica que comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam en una relación en peso de 2:1, con una cantidad de 0,15% o menos de la impureza de fórmula III.

**3. Explicar al Tribunal, en que consisten las impurezas, en especial el compuesto de Formula III, al liofilizar una solución que comprende tanto sulfato de ceftolozano como tazobactam.**

En la memoria descriptiva, se divulga que cuando se co-liofilizan composiciones que comprenden tazobactam y ceftolozano (CXA-201), se producen impurezas tales como el compuesto de fórmula (III) (RRT=1.22), el cual sería un producto formado por una reacción entre ceftolozano y el ácido formilacético, que es un subproducto de la degradación de tazobactam. Donde el compuesto de fórmula (III) (RRT=1.22) en la composición co-liofilizada aumentaría con el tiempo a 25 °C y a 40 °C.

**4. Explicar al Tribunal cuales son las etapas que comprende la solicitud de patente que eventualmente o no permitirían reducir las impurezas del compuesto farmacéutico reivindicado.**

La solicitud de autos reivindica un proceso para preparar una composición farmacéutica sólida que comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam sódico que comprende los pasos de:

(a) liofilizar una primera solución que comprende sulfato de ceftolozano en ausencia de tazobactam sódico para obtener una composición de ceftolozano liofilizada;

(b) liofilizar una segunda solución que comprende tazobactam sódico en ausencia de sulfato de ceftolozano para obtener una composición de tazobactam liofilizada; y

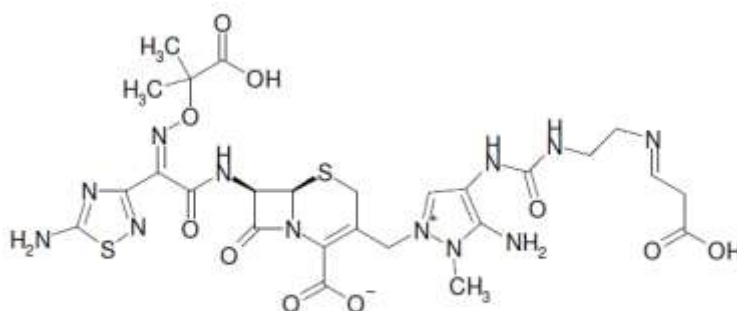
(c) mezclar la composición de ceftolozano liofilizada y la composición de tazobactam para formar la composición farmacéutica sólida.

El cual inhibe completamente la formación del compuesto de fórmula III (RRT=1.22) en la composición farmacéutica sólida que comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam sódico.

**5. Si, teniendo presente la conclusión de los puntos anteriores y el análisis de lo divulgado en el arte previo, la solicitud de invención, a su juicio, posee o no nivel inventivo, explicando cómo y por qué llega a esa conclusión.**

En la memoria descriptiva se señala que existe una necesidad insatisfecha de identificar formulaciones y métodos de fabricación que establezcan eficazmente el ceftolozano en composiciones que comprendan ceftolozano y tazobactam (CXA-201), para lograr niveles deseados de potencia de ceftolozano y tazobactam, así como niveles de impurezas que sean terapéuticamente aceptables para la administración parenteral.

El pliego de reivindicaciones declara una composición farmacéutica sólida en polvo o liofilizada en una dosis unitaria que comprende sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico en una proporción de 2:1 en peso, donde la cantidad de ceftolozano activo es de 1000 o 2000 mg y la cantidad de tazobactam activo es de 500 o 1000 mg, con una cantidad reducida de 0,15% o menos de la impureza de fórmula III.



(III)

La memoria descriptiva proporciona datos que demostrarían que la composición en que se co-liofilizan el sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico da como resultado cantidades significativas de la impureza de fórmula (III) (RRT=1.22) (Ejemplo 7), por lo que se propone un proceso que comprende (a) liofilizar una primera solución que comprende solamente sulfato de ceftolozano para obtener una composición de ceftolozano liofilizada; (b) liofilizar una segunda solución que comprende solamente tazobactam sódico para obtener una composición de tazobactam liofilizada; y (c) mezclar la composición de ceftolozano liofilizada y la composición de tazobactam liofilizada para formar la composición farmacéutica sólida, donde se inhibiría completamente la formación del compuesto de fórmula III (RRT=1.22) (Ejemplo 10).

Considerando que el ceftolozano es químicamente inestable con tazobactam en ciertas composiciones farmacéuticas, la presente invención proporciona una composición farmacéutica de sulfato de ceftolozano y tazobactam sódico estable y con una cantidad reducida de la impureza de fórmula (III) (RRT=1.22).

**D1** describe el uso combinado de ceftolozano y tazobactam para el tratamiento de enfermedades e infecciones de origen bacteriano; en una relación en peso de los agentes activos de 2:1.

**D2** describe que es conocido que las cefalosporinas son químicamente inestables, y por ello es común observar en las composiciones una reducción en el título y la coloración durante su almacenamiento, por lo que propone el uso de lactosa y/o cloruro de sodio como agentes estabilizantes de las cefalosporinas, tanto en polvo como en solución para inyectables.

**D3** describe una composición antimicrobiana que comprende cefepima, tazobactam y linezolid, en forma de solución inyectable que además contiene arginina y citrato de sodio, por lo tanto, también divulga el uso combinado de una cefalosporina y tazobactam.

Por lo que, ya se han descrito composiciones farmacéuticas antimicrobianas que comprenden una cefalosporina (ceftolozano o cefepima) combinada con tazobactam, y la necesidad de estabilizar composiciones farmacéuticas que comprenden una cefalosporina mediante el uso de cloruro de sodio como agente estabilizador.

El solicitante señala que los documentos **D1**, **D2** y **D3** no describen ni sugieren cómo obtener el objeto de la reivindicación 1 y que la presente invención está dirigida a composiciones farmacéuticas que comprenden el sulfato de ceftolozano y el tazobactam que se obtienen mediante un proceso que comprende las etapas específicas enumeradas, atribuyendo la estabilidad mejorada a las etapas del proceso, no obstante, de los ejemplos de la memoria descriptiva es posible apreciar que existen componentes utilizados para aumentar la estabilidad de la composición, los cuales no se encuentran detallados en las cláusulas independientes del pliego de reivindicaciones.

Por lo tanto, tal como se encuentra redactada la cláusula principal del pliego de reivindicaciones, no es posible reconocer una característica técnica que efectivamente sea la responsable de otorgar la mejor estabilidad a los principios activos sulfato de ceftolozano y tazobactam sódico, que permitan proporcionar una composición con una cantidad reducida de 0,15% o menos de la impureza de fórmula (III).

En ausencia de dichos componentes o de la característica técnica que le permite a la composición ser más estable y tener una cantidad reducida de 0,15% o menos de la impureza de fórmula III, no sería posible reconocer el nivel inventivo de la presente solicitud.

En conclusión, la solicitud no cumpliría con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 35 de la Ley N° 19.039.

**PRONUNCIAMIENTO FINAL:**

Con fundamento en las observaciones y análisis desarrollado en los acápites anteriores, puedo informar que en opinión de la profesional que suscribe la solicitud de patente de invención no cumpliría con el requisito establecido en el artículo 35 de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial.

Junio 2023

**VANESSA  
BRUNY  
ZIEBRECHT  
RABAGLIO**

Firmado digitalmente  
por VANESSA BRUNY  
ZIEBRECHT RABAGLIO  
Fecha: 2023.06.05  
01:19:13 -04'00'

VANESSA ZIEBRECHT RABAGLIO  
Químico Farmacéutico  
Pontificia Universidad Católica de Chile  
Perito TDPI

Santiago, cinco de junio del año dos mil veintitrés.

A sus autos el informe pericial presentado con esta fecha. Póngase en conocimiento de la(s) parte(s) por el plazo de cinco días hábiles, a contar de la notificación de ésta resolución.

ROL TDPI N°: 001488-2021.

Resolución dictada por el Presidente del Tribunal de Propiedad Industrial Ministro Sr. Marco Arellano Quiroz.

AMTV

RESOLUCION ANOTADA EN EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA

This document is digitally signed

Signer: MARCO ANTONIO ARELLANO  
QÜIROZ  
Date: lun, jun 5, 2023 10:53:11 CLT  
Location: PUNE

This document is digitally signed

Signer: Marta Beatriz Araya Fernandez  
Date: lun, jun 5, 2023 11:57:21 CLT  
Location: PUNE



Santiago, seis de junio del año dos mil veintitrés.

Se fija para el día veintisiete de junio del presente, a las 09:00 horas, como fecha para la audiencia pública, a través de video conferencia, en la que se dará cuenta a la Sala correspondiente del Tribunal de Propiedad Industrial del informe pericial dictado en estos autos.

ROL TDPI N° 001488-2021

Resolución dictada por el Presidente del Tribunal de Propiedad Industrial Ministro Sr. Marco Arellano Quiroz.

RESOLUCION ANOTADA EN EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA

AMTV

This document is digitally signed

Signer: MARCO ANTONIO ARELLANO  
QÜIROZ  
Date: mar, jun 6, 2023 10:13:35 CLT  
Location: PUNE

This document is digitally signed

Signer: Marta Beatriz Araya Fernandez  
Date: mar, jun 6, 2023 11:01:54 CLT  
Location: PUNE

**SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION N° 201502755**

**SOLICITANTE: MERCK SHARP & DOHME CORP.**

**ROL N° TDPI: 001488-2021**

**EN LO PRINCIPAL:** CONTESTA INFORME PERICIAL; **PRIMER OTROSÍ:** SOLICITA MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER; **SEGUNDO OTROSÍ:** ACOMPAÑA DOCUMENTO.

**HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**SAMUEL HAMMER ROJAS**, Abogado, en representación de **MERCK SHARP & DOHME CORP.**, todos domiciliados para estos efectos en Av. Apoquindo N° 3669, Piso 9, Oficina 901, Las Condes, Santiago, Chile, en la solicitud de Patente de Invención N° 201502755, Rol de ingreso N° 001488-2021, a Ud. respetuosamente digo:

Que, de acuerdo con el punto 4.4 del Auto acordado del Honorable Tribunal de Propiedad Industrial de fecha 05 de junio de 2023, una vez evacuado el informe pericial, se tendrá por presentado y se proveerá su oportuno traslado a las partes, a fin de que resuman y valoren por escrito el resultado de la prueba practicada, lo que deberá realizarse en un plazo de cinco días hábiles, a contar desde la notificación de dicha resolución.

Así, habiéndose presentado el informe pericial de la perito señora **Vanessa Bruny Ziebrecht Rabaglio**, por el presente acto vengo en agradecer el trabajo realizado por la misma, y a su vez efectuar observaciones que tienen por objeto valorar por escrito el informe pericial, dando cuenta de los siguientes argumentos que tienen por objeto demostrar que la solicitud de patente de autos no infringe lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 19.039, por cuanto la solicitud analizada cumple con el requisito de nivel inventivo.

Según lo expuesto en el informe pericial, la señora Perito concluye que *"la solicitud de patente de invención no cumpliría con el requisito establecido en el artículo 35 de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial"*.

Sin embargo, **mi representado discrepa** de la conclusión de la Sra. Perito con relación a que la presente solicitud no cumpliría con el requisito de nivel inventivo de acuerdo con el artículo 35 de la Ley N° 19.039.

Del informe pericial se desprende que la Sra. Perito considera que el ceftolozano es químicamente inestable con tazobactam en ciertas composiciones farmacéuticas. Sin embargo, a su juicio, y de acuerdo con su análisis de los documentos D1, D2 y D3, indica que ya se han descrito composiciones farmacéuticas antimicrobianas que comprenden una cefalosporina (ceftolozano o cefepima) combinada con tazobactam, y la necesidad de estabilizar composiciones farmacéuticas que comprenden una cefalosporina mediante el uso de cloruro de sodio como agente estabilizador.

No obstante, se debe considerar que la presente invención proporciona inesperadamente una composición farmacéutica de sulfato de ceftolozano y tazobactam sódico con mejor estabilidad y mayor pureza de lo sugerido en las referencias citadas.

Mi representado afirma que la mejora en la estabilidad y la pureza de la composición farmacéutica de la presente solicitud por sobre las referencias citadas más arriba, se sustenta en los datos que demuestran que el medicamento en el que se co-liofilizan el sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico da como resultado cantidades significativas de la impureza de fórmula (III) (Ejemplo 7 de la presente solicitud). El Ejemplo 10 que se encuentra en la memoria descriptiva y su conclusión, proporcionan datos que demuestran que el producto farmacéutico en el que se mezclan sulfato de ceftolozano liofilizado y tazobactam sódico liofilizado (tal como se indica en el Ejemplo 9), inhibe completamente la formación de la impureza de fórmula (III).

La Sra. Perito indica que a partir de *"los ejemplos de la memoria descriptiva es posible apreciar que existen componentes utilizados para aumentar la estabilidad de la composición, los cuales no se encuentran detallados en las cláusulas independientes del pliego de reivindicaciones"*.

No obstante, debemos tener en cuenta que, de acuerdo con las directrices de la legislación chilena, *"la solicitud debe comprender al menos un ejemplo de aplicación de la invención, que consiste en una descripción detallada de, a lo menos, un modo de realización de la invención, de acuerdo a lo establecido en el Art. 33 del RLPI. El ejemplo debe divulgar todas las características esenciales para realizar la invención con el suficiente nivel de detalle, con objeto de que el experto en la materia disponga de instrucciones claras sobre cómo llevar a efecto la invención sin una carga desproporcionada ni una experimentación excesiva, y sin necesidad de emplear capacidad inventiva alguna"*.

Además, esto se condice con el Artículo 33 del RLPI indicado anteriormente, en donde *"el o los ejemplos de aplicación de la invención consistirán en una exposición detallada de, a lo menos, un modo de realización de la invención y podrán apoyarse o ilustrarse con ayuda de los dibujos si los hubiere, de tal forma que sirva para hacer"*

*reproducible la invención”.*

Es por lo anterior que los ejemplos descritos en la memoria descriptiva de la presente solicitud cumplen su función de dar soporte a lo estipulado en el pliego reivindicatorio, permitiendo su comprensión y, con esto, demuestran el efecto sorprendente de la presente invención y que es aquella característica que le otorga el nivel inventivo suficiente para diferenciarse y sostener que no es posible que una persona versada en el tema alcance la presente invención utilizando lo divulgado en el estado del arte.

Mi representado me ha instruido en insistir que los documentos **D1, D2 y D3** no describen ni sugieren cómo obtener el objeto de la reivindicación 1, en donde el porcentaje de impurezas del compuesto de fórmula (III) resultan mínimas en comparación a estas referencias. Como se describe en la memoria descriptiva de la presente invención, cuando se liofiliza una solución que comprende tanto sulfato de ceftolozano como tazobactam, se producen impurezas tales como el compuesto de fórmula (III). Sin embargo, empleando un proceso que comprende las etapas específicas enumeradas en la presente solicitud, la producción de tales impurezas se reduce inesperadamente. Por consiguiente, las presentes reivindicaciones tienen actividad inventiva sobre D1, D2 y D3.

Queremos argumentar enfáticamente que la interpretación legal debe ser realizada exclusivamente por los jueces del Honorable Tribunal. La Sra. Perito del informe es un experto en la materia técnica, pero no tiene potestad de interpretación jurídica. Por lo tanto, mi representado me ha instruido en solicitar a los Honorables jueces del Tribunal que no sigan la interpretación del experto técnico del artículo 35 de la Ley 19.039.

Por todo lo anteriormente argumentado, se solicita en un otrosí de este escrito como medida para mejor resolver, se instruya un segundo análisis pericial que se refiera a la efectividad de que la presente solicitud reúne los requisitos en cuanto al requisito de nivel inventivo exigido por la Ley 19.039.

En virtud de lo anterior, mi representado difiere totalmente de lo sostenido por la Sra. Perito designada por el H.T.D.P.I.

Por lo tanto, se concluye que la invención como se encuentra reivindicada no infringe en lo absoluto a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 19.039.

**POR TANTO,**

**AL H.T.P.I. PIDO,** Se sirva tener presente los antecedentes señalados, para efectos de un correcto entendimiento del caso y una acertada resolución del mismo.

**PRIMER OTROSÍ:** AI HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, vengo en solicitar respetuosamente que se decrete como medida para mejor resolver, requerir un segundo informe pericial, con el fin de que se consideren todos los antecedentes y los argumentos presentados.

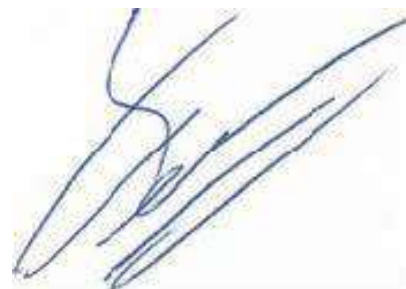
Cabe señalar que **requerir un segundo informe pericial no es un hecho atípico en nuestro Derecho.** Es más, ya que este mismo Honorable Tribunal decretó lo anterior en los autos ROL TDPI 1695-2016 (se acompaña la resolución pertinente en el segundo otrosí de esta presentación).

**POR TANTO,**

**AL H.T.P.I. PIDO,** acceder a lo solicitado y decretar como medida para mejor resolver, requerir un segundo informe pericial.

**SEGUNDO OTROSÍ:** AI HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, vengo en acompañar el siguiente documento:

- Copia de resolución de fecha 18 de enero de 2018, dictada en autos ROL TDPI 1695-2016 por el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial, en la que se concede como medida para mejor resolver, requerir un segundo y último informe pericial, atendido a la complejidad del tema.



Santiago, *dieciocho* de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Que, en autos se ha presentado la solicitud de patente INAPI N°1870-2011, que busca proteger: "Proceso de preparación de gel de fibrina para proliferación y vehiculización celular a partir de la propia sangre del paciente o sangre compatible y su uso en el campo de la ingeniería de tejidos como sistema de implante y/o proceso de preparación de un gel de fibrina autólogo o desde sangre compatible para proliferación y vehiculización celular; gel de fibrina o de sangre compatible; uso del gel de fibrina o de sangre compatible para uso quirúrgico", por parte de Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad de Valparaíso, Universidad de Playa Ancha, Instituto de Seguridad del Trabajo y Neos Ltda.

Que, a fojas 134 y siguiente, rola resolución definitiva.

Que, a fojas 148 y siguientes consta el recurso de apelación.

Que, a fojas 173 se trajeron los autos en relación.

Que, durante el estado de acuerdo este Tribunal determinó la necesidad de oír a un perito para que informara, si la solicitud de autos reunía los requisitos legales para ser otorgada, habiéndose evacuado el informe requerido con fecha 7 de diciembre de 2017, según consta a fojas 208 y siguientes, informe que fue notificado a las partes y del que se dio cuenta en audiencia pública fijada al efecto para el día 27 de diciembre de 2017.

Que, mediante presentación de fecha 18 de diciembre de 2017 la solicitante, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 bis D, inciso 4° de la Ley 19.039 solicitó la realización de un nuevo peritaje.

Se resuelve:

**PRIMERO:** Como medida para mejor resolver, atendida la complejidad de la materia y lo dispuesto por el artículo 17 bis D), inciso 4° de la Ley 19.039, requiérase un segundo y último informe pericial a fin que el perito informe sobre los siguientes puntos:

1. Ilustrar al Tribunal sobre la invención que se busca proteger, considerando el último pliego de reivindicaciones acompañado; analizar si dicho pliego constituye una ampliación del contenido original de la solicitud 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 busca resolver.

2. Si D1, muestra entre sus elementos un plasma libre en plaquetas, o por el contrario un plasma rico o bajo en plaquetas.

3. Importancia de la utilización en la solicitud de autos de un plasma libre en plaquetas.

4.- Importancia de la concentración de células dérmicas y coagulante de alta concentración empleados en la solicitud.

5. Ilustrar al Tribunal respecto si el documento individualizado en autos como D1 afecta el nivel inventivo de la presente solicitud.

SEGUNDO: El informe pericial tendrá el siguiente contenido mínimo:

a. El nombre, apellido, profesión, nacionalidad, domicilio y Cédula Nacional de Identidad del perito;

b. La descripción de la situación o estado de los hechos, sobre los que se hizo el peritaje;

c. La exposición detallada de lo que se ha comprobado en relación al encargo;

d. La motivación o fundamentación del examen técnico;

e. La indicación de los criterios científicos o técnicos y las reglas de los que se sirvieron para hacer el examen;

f. Conclusiones, las mismas que deberán ser claras, detalladas y fundamentadas en la interpretación de los hallazgos obtenidos, teniendo la precaución de no presentar ambigüedades que den lugar a diversas interpretaciones; y,

g. Lugar, fecha y firma.

TERCERO: Designase perito a don Pablo Cañón Amengual, Bioquímico, quien tendrá el plazo de 30 días corridos para evacuar su encargo, a contar de la fecha en que acepte el cargo. Se aplicarán al perito las inhabilidades legales y las establecidas en el artículo 413 del Código de Procedimiento Civil.

CUARTO: Fijense como honorarios periciales la suma de \$ 473.000. El pago del honorario se deberá efectuar mediante depósito o transferencia electrónica en la cuenta corriente N° 900.360-6 del Banco Estado, a nombre de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, RUT N° 60.701.000-5, debiendo informar del hecho a través de la presentación de un escrito en el expediente respectivo o por vía electrónica a la Secretaria Abogado del Tribunal al correo [maraya@tdpi.cl](mailto:maraya@tdpi.cl).

QUINTO: El pago de los honorarios periciales será de cargo de la parte apelante. Si dentro de los plazos designados no cumple con la obligación de pago, quedará sin efecto la presente resolución, procediéndose a resolver sin más trámite.

SEXTO: Recibido el pago por la Sra. Secretaria Abogado del Tribunal, se notificará al perito designado. En el acto de la notificación se le hará presente que además de su informe, deberá absolver las consultas que pudieren efectuar los señores Ministros integrantes del Acuerdo de autos, en audiencia a efectuar especialmente al efecto.

Rol TDPI N° 1695-2016

Three handwritten signatures in blue ink are positioned above the text. The first signature on the left is highly stylized and appears to be 'Jung'. The middle signature is 'Pamela Fitch Rossel'. The signature on the right is 'Victor Hugo Rojas Aguirre'.

Pronunciada por los Ministros Sra. Pamela Fitch Rossel, Sr. Juan Cristóbal Guzmán Lagos y Víctor Hugo Rojas Aguirre.



Santiago, doce de junio del año dos mil veintitrés.

EN LO PRINCIPAL: Téngase presente observaciones al informe pericial.  
EN EL PRIMER Y SEGUNDO OTROSÍ: Atendido el estado de la causa, no ha lugar.

ROL N° 001488-2021

Resolución dictada por el Presidente del Tribunal de Propiedad Industrial Ministro Sr. Marco Arellano Quiroz.

RESOLUCION ANOTADA EN EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA

AMTV

RESOLUCION ANOTADA EN EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA

This document is digitally signed

Signer: MARCO ANTONIO ARELLANO  
QÚIROZ  
Date: lun, jun 12, 2023 11:24:22 CLT  
Location: PUNE

This document is digitally signed

Signer: Marta Beatriz Araya Fernandez  
Date: lun, jun 12, 2023 11:30:47 CLT  
Location: PUNE

**No DE ROL : 001488-2021**

**SOLICITUD : 201502755**

**EN LO PRINCIPAL:** DELEGA PODER; **PRIMER OTROSÍ:** ACREDITA PERSONERÍA;  
**SEGUNDO OTROSÍ:** ACOMPAÑA DOCUMENTOS.

**HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**DANICA MARDESIC STUARDO**, Abogado, en representación de **MERCK SHARP & DOHME CORP.**, ambos domiciliados para estos efectos en Av. Apoquindo 3669, of. 901, piso 9, Las Condes, Santiago, en los antecedentes sobre la Solicitud de Patente de Invención N°201502755, Rol de ingreso No 001488-2021, ANTE EL HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, COMPAREZCO Y EXPONGO:

Que, vengo en delegar el poder con que actúo en estos autos, para todos los efectos legales a que hubiere lugar, a la abogada habilitada para el ejercicio de la profesión, Doña Paulina Maturana Ortega, cédula de identidad No 16.939.565-9, con mis mismas facultades y con mi mismo domicilio, quien firma el presente escrito en señal de aceptación.

**POR TANTO,**

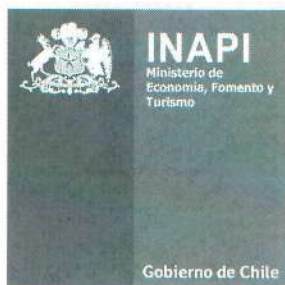
**A ESTE HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPETUOSAMENTE PIDO:** Tener presente la delegación de poder para todos los efectos legales a que hubiere lugar.

**PRIMER OTROSÍ:** **SOLICITO RESPETUOSAMENTE AL HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**, tener por acreditada mi personería para representar a ORICA INTERNATIONAL PTE LTD, de la cual se acompañó copia simple en el segundo otrosí de esta presentación

**SEGUNDO OTROSÍ:** **AI HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**, solicito tener por acompañados los siguientes documentos:

1. Copia simple del poder MERCK SHARP & DOHME CORP
2. Copia simple Cedula de Identidad DANICA MARDESIC STUARDO
3. Copia simple Cedula de Identidad PAULINA MATURANA ORTEGA





## RECIBO DE CUSTODIA DE PODER O PERSONERIA

N° de Poder: 143194

Santiago, 04 de marzo de 2020

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial - INAPI - acredita haber recibido con esta fecha el documento que el solicitante ha registrado como Poder con la siguiente información:

### Solicitante o Titular

RUT : No disponible  
Nombre : MERCK SHARPE & DOHME CORP.  
País : ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  
E-mail : info@clarkemodet.cl

### Representante

RUT : 78.773.320-4  
Nombre : CLARKE, MODET Y C° CHILE SpA  
E-mail : info@clarkemodet.cl

El número asignado deberá ser indicado por el interesado en el casillero "N° de Poder" en el Formulario de cada solicitud impresa o electrónica. Es responsabilidad del solicitante o del titular informar a INAPI todo cambio en la persona de su representante.

Este recibo no certifica la validez del poder ni su pertinencia a el/los caso(s) en que posteriormente se desee invocar. En consecuencia, INAPI revisará caso a caso el cumplimiento de los requisitos formales y de fondo según el tipo de actuación de que se trate.



INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Santiago, 04 de marzo de 2020 (11:35:47)





Huérfanos N°835, Piso 10, C.P: 8320176 (Santiago) · CHILE · Tel.: +56 22 433 68 30 · E-mail: info@clarkemodet.cl

**PODER  
POWER OF ATTORNEY**

The undersigned **Renee Abaloz**  
El abajo firmante

on behalf of and representing **Merck Sharpe & Dohme Corp.**  
en nombre y representación de

domiciled at **One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889 - United States of America**  
domiciliado en

Hereby grant to CLARKE, MODET Y C° CHILE SpA, IGNACIO MATTAR MARTINEZ, civil industrial engineer, CECILIA BELMAR PALAVECINO, attorney, DANICA MARDESIC STUARDO, attorney, and SANDRA LORENA OSSIO YAPUR, civil industrial engineer, domiciled at Huérfanos 835, 10th Floor, Santiago de Chile, a special Power of Attorney as broad and sufficient as required by Law, so that they represent the Mandator in Chile, before all courts, administrative and judicial authorities in connection with any application, action or lawsuit directly or indirectly related to trademark matters.

Thus, the attorneys, acting individually or jointly, either themselves or through their appointees or delegates with the broadest and sufficient authority, are empowered to request from the corresponding offices and authorities the registration, renewal and/or assignment of its trademarks, trade names, advertising slogans, distinctive signs, empowering them to take before the aforementioned authorities all the necessary steps to accomplish said purposes, including, but not limited to, the power to file applications, specifications, make statements and exercise remedies and file appeals and claims; draft and sign descriptions and amendments; modify, add and/or withdraw claims; register assignments; grant and receive assignments; pay all taxes and fees and any other payments required by Law, and to withdraw the same if necessary; receive all and any types of documents and values; proof of workings, make amendments in all and any document filed, request affidavits, withdraw proceedings; request certified copies; request any types of certifications; execute affidavits; assign and accept the assignment of applications, transfer, accept transfers and the subscription of any type of contract related to Intellectual and/or Industrial Property rights; limit applications; waive all or part of the applications; request

Confiere poder a CLARKE, MODET Y C° CHILE SpA, IGNACIO MATTAR MARTINEZ, ingeniero civil industrial, CECILIA BELMAR PALAVECINO, abogado, DANICA MARDESIC STUARDO, abogado, y SANDRA LORENA OSSIO YAPUR, ingeniero civil industrial, con domicilio en Huérfanos 835, Piso 10, Santiago de Chile, un poder especial tan amplio y suficiente como en derecho sea necesario para que representen al Mandante en Chile, ante todos los tribunales y autoridades administrativas o judiciales que correspondan en cualquier solicitud, gestión o litigio relacionado directa o indirectamente con asuntos de marcas comerciales.

Así, los mandatarios, actuando individual o conjuntamente, ya sea ellos mismos o a través de personas designadas o delegadas, con las más amplias y suficientes facultades, podrán requerir de las oficinas, entidades y autoridades pertinentes el registro, la renovación y/o transferencia de sus marcas comerciales, nombres de comercio, frases de propaganda, signos distintivos, facultándolos para dar, ante dichas autoridades, todos los pasos necesarios para lograr los objetivos indicados; incluyendo, pero no limitados a la facultad de presentar solicitudes y especificaciones, formular declaraciones, deducir apelaciones y reclamos; formular y firmar descripciones y enmiendas, modificar, agregar y/o suprimir reivindicaciones; otorgar y recibir cesiones; abonar todos los impuestos y cuotas y cualesquiera otros pagos determinados por la Ley, y retirar los mismos si fueran necesario; recibir toda clase de documentos y valores; justificar explotaciones, hacer modificaciones en todo y cualquier documento presentado; solicitar testimonios, desistirse de procedimientos; solicitar copias autorizadas; solicitar certificaciones de cualquier tipo; prestar declaraciones juradas; ceder solicitudes y aceptar cesiones de solicitudes, transferir, aceptar transferencias y suscribir cualquier tipo de contrato relativo a derechos de Propiedad Intelectual y/o Industrial; limitar

***Legalization is not required***



the voluntary cancellation of all or part of the registrations granted; request the approval and/or registration of licensing contracts; franchising; transfer of technology, transfer or assignment of Intellectual and/or Industrial Property rights, or any other type of contract; request the registration of mergers; name changes; seizures, pledges and all types of precautionary measures; oppose and object any application which may lead to confusion or infringe or in any other way affect trademarks, trade names, advertising slogans, distinctive signs of the mandator; being likewise empowered to waive or exercise judicial actions, remedies or legal deadlines, settle or compromise in and out of court, voluntarily dismiss any appeals or claims presented, make statements or confessions in court; submit to arbitration, grant to arbitrators the power of arbitrators not bound by legal principles, collect; appoint sponsors; revoke prior sponsorships and powers of attorney; ratify measures taken by them or other third parties; represent the mandatory in Court to bring forth, prosecute and reply to oppositions, nullity and cancellation actions, as well as criminal actions for counterfeit, piracy, bad faith use or imitation, civil or commercial actions and any other administrative, civil or criminal lawsuits or legal actions, file appeals and any other legal remedies. Finally, the attorneys are empowered to perform all the actions, procedures and proceedings necessary to accomplish the aforementioned purposes, before any Chilean judicial or administrative authority, being likewise able to delegate this Power of Attorney in all or in part, and revoke such delegations, with the obligation to have as firm and valid all that has been made and carried out by virtue of this Power of Attorney.

solicitudes, desistirse en todo o en parte de las solicitudes; solicitar la cancelación voluntaria de todo o parte de los registros concedidos, solicitar la aprobación y/o inscripción de contratos de licencias, franchising, transferencias de tecnología, transferencias o cesiones de derechos de propiedad Intelectual y/o Industrial, y cualesquiera otros contratos; solicitar la inscripción de fusiones, cambios de nombres, embargos, prendas y todo tipo de medidas precautorias; oponerse y objetar cualquier solicitud que pudieran prestarse a confusión o infringir o de cualquier otro modo afectar las marcas comerciales, nombres comerciales, frases de propaganda, signos distintivos del mandante; asimismo está facultado para renunciar o no a acciones judiciales, recursos, plazos legales, transigir judicial y extrajudicialmente, desistirse de los recursos o de la acción deducida, absolver posiciones, someter a arbitraje y conferir a los arbitros las facultades de arbitradores, percibir; designar patrocinadores; revocar patrocinios y poderes anteriores; ratificar lo obrado por ellos o por terceras personas; representar al mandante en juicio, iniciar, proseguir y contestar acciones de oposición, nulidad, caducidad, querellas criminales por falsificación, usurpación, uso malicioso o imitación, acciones civiles o comerciales, y cualesquiera otros juicios administrativos, civiles o penales o acciones legales; presentar apelaciones y cualquier otro recurso legal. Finalmente, los mandatarios están facultados para practicar todos los actos, gestiones y diligencias necesarias para el logro de los fines expresados, ante cualquier autoridad administrativa o judicial, chilena, pudiendo asimismo delegar este Poder en todo o en parte y revocar estas delegaciones, con la obligación de tener por firme y válido, todo cuanto se hiciera y practicare en virtud de este Poder.

Bingham Farms, MI, USA , 25th of February , 2020.



Renee Abaloz (Signatory name)  
(Nombre del firmante)

Authorized Signer (Signatory post)  
(Cargo/posición del firmante)

**Legalization is not required**





CÉDULA DE  
IDENTIDAD



REPÚBLICA DE CHILE

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN



APELLIDOS

MATURANA  
ORTEGA

NOMBRES

PAULINA XIMENA

NACIONALIDAD

CHILENA

SEXO

F

FECHA DE NACIMIENTO

08 SEPT 1988

NÚMERO DOCUMENTO

520.276.555

\* 6.939.565-9

FECHA DE EMISIÓN

07 OCT 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

08 SEPT 2028

FIRMA DEL TITULAR



RUN 16.939.565-9





N° DE ROL : 001488-2021

SOLICITUD : 201502755

SE ANUNCIA AUDIENCIA PERICIAL PUBLICA

**HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**PAULINA MATURANA ORTEGA**, Abogada, en representación de **MERCK SHARP & DOHME CORP.**, ambos domiciliados para estos efectos en Av. Apoquindo No **3669**, oficina 901, piso 9, Las Condes, Santiago, en los autos sobre recurso de la **Solicitud de patente de invención N° 201502755, Rol de Ingreso TDPI N° 001488-2021,** ANTE EL HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, COMPAREZCO Y EXPONGO:

Por el presente acto, vengo en solicitar se me tenga por anunciado para efectos de asistir a la audiencia pública pericial por medio de videoconferencia, que se llevará a efecto el día 27 de junio de 2023, a las 09:00 Hrs. Así, solicito se tenga presente mi correo electrónico [pmaturana@nivelaw.cl](mailto:pmaturana@nivelaw.cl) y mi número de celular +56982367676.

**POR TANTO,**

**AL H.T.P.I. PIDO** se sirva tenerme por anunciado para la vista de la causa señalada en los términos expuestos.

**PAULINA  
MATURANA  
ORTEGA**

Firmado  
digitalmente por  
PAULINA  
MATURANA  
ORTEGA  
Fecha: 2023.06.22  
11:55:18 -04'00'

Santiago, veintisiete de junio del año dos mil veintitrés

Escrito C/2023/011642: Como se pide a la solicitud de comparecencia por video conferencia de Paulina Maturana Ortega y téngase presente los datos de contacto.

Rol TDPI N° 1488-2021

Resolución dictada por el Presidente del Tribunal de Propiedad Industrial Sr. Marco Arellano Quiroz.

This document is digitally signed

Signer: MARCO ANTONIO ARELLANO  
QÚIROZ  
Date: mar, jun 27, 2023 09:54:00 CLT  
Location: PUNE

This document is digitally signed

Signer: Marta Beatriz Araya Fernandez  
Date: mar, jun 27, 2023 10:24:17 CLT  
Location: PUNE

*Santiago, veintisiete de junio del año dos mil veintitrés.*

Con la cuenta pública y lo informado por el Perito *Sra. Vanessa Ziebrecht Rabaglio* se tiene por evacuado el informe pericial en los términos ordenados en la resolución de fecha 13-04-2023.

Procédase al pago de los honorarios periciales, oficiando al efecto.

Rija el estado de acuerdo.

ROL TDPI 001488-2021

Resolución dictada por los Ministros Sr. Juan Cristobal Guzman Lagos, Sr. Andrés Alvarez Piñones y Sra. Pamela Fitch Rossel.

**ANOTADA EN EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA**

AMTV

Santiago, veintiséis de julio de dos mil veintitrés.

**VISTOS:**

Que, en autos se ha presentado la solicitud de patente de invención N° 002755 - 2015, Rol TDPI N° 1488 - 2021, para proteger: "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA SÓLIDA EN POLVO O LIOFILIZADO QUE COMPRENDE SULFATO DE CEFTOLOZANO Y TAZOBACTAM SÓDICO; SOLUCIÓN INYECTABLE QUE LA COMPRENDE; Y PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA COMPOSICIÓN", pedida por MERCK SHARP & DOHME CORP. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Que, con fecha 16 de septiembre de 2021, se dicta resolución definitiva por INAPI, en la cual rechaza la oposición presentada, pero rechaza también la solicitud de patente por carecer de nivel inventivo conforme el artículo 35 de la Ley N° 19.039.

Que, con fecha 8 de octubre de 2021, el solicitante dedujo recurso de apelación en contra de la resolución singularizada, señalando que la solicitud proporciona datos que demuestran que el medicamento en el que se co-liofilizan el sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico da como resultado cantidades significativas de la impureza de fórmula (III). A su vez, indica, que el Ejemplo 10 de la memoria descriptiva, y la conclusión de la memoria descriptiva proporcionan datos que demuestran que el producto farmacéutico en el que se mezclan sulfato de ceftolozano liofilizado y tazobactam sódico liofilizado (como se describe en el Ejemplo 9) inhibe completamente la formación de la impureza de fórmula (III).

Que, con fecha 13 de abril de 2023 como medida para mejor resolver, el Tribunal requirió informe pericial, a fin de que la Perito Sra. Vanessa Ziebrecht Rabaglio, químico farmacéutico, informe lo siguiente:

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 cuáles son las características especiales - en el evento de tenerlas- que posee la invención presentada a patentamiento respecto del estado del arte conocido, especialmente D1, D2 y D3 y los demás antecedentes invocados en autos que sean relevantes.
3. Explicar al Tribunal, en qué consisten las impurezas, en especial el compuesto de Formula III, al liofilizar una solución que comprende tanto sulfato de ceftolozano como tazobactam.
4. Explicar al Tribunal cuales son las etapas que comprende la solicitud de patente que eventualmente o no permitirían reducir las impurezas del compuesto farmacéutico reivindicado.
5. Si, teniendo presente la conclusión de los puntos anteriores y el análisis de lo divulgado en el arte previo, la solicitud de invención, a su juicio, posee o no nivel inventivo, explicando cómo y por qué llega a esa conclusión.

Que, en autos consta el informe pericial requerido y se ha rendido cuenta pública del mismo, utilizando la plataforma Teams, por doña Vanessa Ziebrecht Rabaglio, el día catorce de junio del año dos mil veintitres.

## **CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que, el centro actual de la discrepancia del recurrente con la resolución de instancia, 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 sentencia que declaró carente de este atributo a la solicitud de la patente de autos.

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 el perito puede buscarlo en el "Efecto Sorprendente", a través del método de Problema-Solución, del Salto Técnico u otro. Lo que no puede hacer es emitir un informe infundado, no razonado y ausente de respaldo lógico y técnico. Ahora bien, cualquiera sea el método utilizado, corresponde en definitiva al sentenciador,

habiendo valorado la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, llegar al convencimiento de la existencia o ausencia de nivel inventivo en una invención determinada.

**SEGUNDO:** Que, el último pliego presentado fue en primera instancia con fecha 28 de diciembre de 2018, consta de 12 reivindicaciones, donde las cláusulas 1 a 5 apuntan a una composición farmacéutica sólida o en polvo o liofilizada en una dosis unitaria, las cláusulas 6 a 7 apuntan a una solución inyectable que comprende la composición farmacéutica y las cláusulas 8 a 12 apuntan a un proceso para preparar una composición farmacéutica sólida que comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam sódico.

**TERCERO:** Que, conforme el informe pericial decretado en esta instancia y elaborado por la perito doña Vanessa Ziebrecht Rabaglio, químico farmacéutico, la solicitud de invención divulga composiciones farmacéuticas (CXA-201) antimicrobianas intravenosas que comprenden ceftolozano (CXA-101) y tazobactam en una proporción de 2:1 en peso, las cuales muestran una potente actividad antibacteriana contra diversas infecciones gramnegativas como, por ejemplo, infección intraabdominal complicada, infección complicada del tracto urinario o neumonía bacteriana adquirida en el hospital/asociada al ventilador. Indica, además, que el ceftolozano es químicamente inestable en ciertas composiciones liofilizadas evaluadas durante el desarrollo de las composiciones farmacéuticas de ceftolozano (CXA-101) y de ceftolozano y tazobactam (CXA-201), por lo que, existe, una necesidad insatisfecha de identificar formulaciones y métodos de fabricación que estabilicen eficazmente el ceftolozano en composiciones que comprendan ceftolozano y tazobactam (CXA-201),



tanto en forma sólida como líquida, para lograr niveles deseados de potencia de ceftolozano y tazobactam, así como niveles de impurezas que sean terapéuticamente aceptables para la administración parenteral.

**CUARTO:** Que, en virtud de lo anterior, el problema técnico que se busca resolver, es proveer una composición farmacéutica sólida que comprende sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico estable y con una cantidad reducida de 0,15% o menos de la impureza de fórmula III que puedan administrarse por vía parenteral.

**QUINTO:** Que, en relación a los documentos del estado del arte, la perito indica que: D1 (WO2013036783) divulga un método para tratar infecciones bacterianas intrapulmonares, que comprende la administración parenteral de composiciones farmacéuticas que comprenden la administración secuencial, simultánea o separada de la combinación de ceftolozano (preferiblemente sulfato de ceftolozano) y tazobactam en una relación en peso de 2:1 (CXA-201). Si bien D1 divulga una composición farmacéutica sólida que comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam en una relación en peso de 2:1, no detalla que durante el proceso de fabricación se producen impurezas tales como el compuesto de fórmula (III), el cual en la presente solicitud está presente en un 0,15% o menos, ni tampoco describe un proceso para preparar la composición farmacéutica que comprenda los pasos reivindicados.

Por su parte, D2 (US4822785) divulga una composición inyectable en polvo que comprende una cefalosporina específica que se estabiliza en una solución inyectable incorporando lactosa y/o cloruro de sodio; ya que era conocido que las cefalosporinas son químicamente inestables (se observa coloración y reducción en el título no solo en soluciones acuosas sino también en polvos secos y durante el almacenamiento). D2 describe que el cloruro de sodio es útil como agente estabilizante de cefalosporinas,

tanto en polvo liofilizado como en solución para inyectables. Sin embargo, D2 no describe una composición farmacéutica que comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam en una relación en peso de 2:1, con una cantidad de 0,15% o menos de la impureza de fórmula III.

Finalmente, D3 (WO2007086011) describe una composición farmacéutica antimicrobiana que comprende cefipima con una actividad mejorada al combinarse con tazobactam, y que adicionalmente amplía su espectro de actividad con la adición de linezolid. La composición puede estar en forma de dosificación parenteral y contiene arginina, citrato de sodio, entre otros excipientes mencionados. D3 no describe una composición farmacéutica que comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam en una relación en peso de 2:1, con una cantidad de 0,15% o menos de la impureza de fórmula III.

**SEXTO:** Que, en cuanto al nivel inventivo, el pliego de reivindicaciones declara una composición farmacéutica sólida en polvo o liofilizada en una dosis unitaria que comprende sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico en una proporción de 2:1 en peso, donde la cantidad de ceftolozano activo es de 1000 o 2000 mg y la cantidad de tazobactam activo es de 500 o 1000 mg, con una cantidad reducida de 0,15% o menos de la impureza de fórmula III. A su vez, la memoria descriptiva de la solicitud proporciona datos que demostrarían que la composición en que se co-liofilizan el sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico da como resultado cantidades significativas de la impureza de fórmula (III) (RRT=1.22) (Ejemplo 7), por lo que se propone un proceso que comprende (a) liofilizar una primera solución que comprende solamente sulfato de ceftolozano para obtener una composición de ceftolozano liofilizada; (b) liofilizar una segunda solución que comprende solamente tazobactam sódico para obtener una composición de tazobactam liofilizada; y (c) mezclar la

composición de ceftolozano liofilizada y la composición de tazobactam liofilizada para formar la composición farmacéutica sólida, donde se inhibiría completamente la formación del compuesto de fórmula III (RRT=1.22) (Ejemplo 10).

No obstante lo anterior, ya se indicó que D1 describe el uso combinado de ceftolozano y tazobactam para el tratamiento de enfermedades e infecciones de origen bacteriano; en una relación en peso de los agentes activos de 2:1. Por su parte D2, describe que es conocido que las cefalosporinas son químicamente inestables, y por ello es común observar en las composiciones una reducción en el título y la coloración durante su almacenamiento, por lo que propone el uso de lactosa y/o cloruro de sodio como agentes estabilizantes de las cefalosporinas, tanto en polvo como en solución para inyectables. Finalmente, D3, describe una composición antimicrobiana que comprende cefepima, tazobactam y linezolid, en forma de solución inyectable que además contiene arginina y citrato de sodio, por lo tanto, también divulga el uso combinado de una cefalosporina y tazobactam.

En virtud de lo anterior, la perito concluye que ya se han descrito composiciones farmacéuticas antimicrobianas que comprenden una cefalosporina (ceftolozano o cefepima) combinada con tazobactam, y la necesidad de estabilizar composiciones farmacéuticas que comprenden una cefalosporina mediante el uso de cloruro de sodio como agente estabilizador. Agrega además, en relación a las etapas del proceso reivindicadas, que de los ejemplos de la memoria descriptiva es posible apreciar que existen componentes utilizados para aumentar la estabilidad de la composición, los cuales no se encuentran detallados en las cláusulas independientes del pliego de reivindicaciones. Por lo que, tal como se encuentra redactada la cláusula principal del pliego de reivindicaciones, no es posible reconocer una característica técnica que efectivamente sea la responsable de otorgar la mejor estabilidad a los principios

activos sulfato de ceftolozano y tazobactam sódico, que permitan proporcionar una composición con una cantidad reducida de 0,15% o menos de la impureza de fórmula (III), por lo que en ausencia de tales componentes, no es posible reconocer el nivel inventivo de la presente solicitud.

**SÉPTIMO:** Que estos sentenciadores, están contestes con los argumentos señalados en el informe pericial decretado en segunda instancia, que confirman además lo señalado por la perito de primera instancia en orden a que la necesidad de estabilizar de un modo eficaz las formulaciones que comprenden una cefalosporina como ceftolozano, ya ha sido abordada por estos documentos; especialmente en el documento D2 que enseña el uso de cloruro de sodio como agente estabilizador. Esto último es confirmado en los ejemplos 6, 7 y 8 de la memoria descriptiva de la presente invención, donde la manufactura y liofilización de una composición que comprende tazobactam, ceftolozano y cloruro de sodio presenta una estabilidad mayor que aquellas composiciones que comprenden concentraciones menores de cloruro de sodio. Si las composiciones mencionadas son más estables al almacenaje es esperable que los niveles de impurezas sean menores.

**OCTAVO:** Que, por todo lo expuesto, se desestiman los fundamentos del recurso de apelación de fecha 8 de octubre de 2021.

**SE RESUELVE:**

Por las consideraciones precedentes y de conformidad con lo preceptuado por los artículos 11, 16, 17, y 35 de la Ley N° 19.039 y 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de apelación intentado en autos y se

confirma la sentencia de fecha 16 de septiembre de 2021 la cual rechazo a registro la patente solicitada N° 002755 – 2015.

Anótese y devuélvase los autos.

Rol TDPI N° 1488 - 2021.

Pronunciada por los Ministros Sr. Andrés Álvarez Piñones, Sra. Pamela Fitch Rossel y Sr. Juan Cristóbal Guzmán Lagos, quien concurre al acuerdo , pero no firma por haber cesado en su cargo.

This document is digitally signed

Signer: ANDRES EDUARDO ALVAREZ  
PINONES  
Date: mar, jul 25, 2023 14:49:19 CLT  
Location: PUNE

This document is digitally signed

Signer: PAMELA FRANCISCA FITCH ROSSEL  
Date: mar, jul 25, 2023 15:57:19 CLT  
Location: PUNE

This document is digitally signed

Signer: Marta Beatriz Araya Fernandez  
Date: mar, jul 25, 2023 16:23:07 CLT  
Location: PUNE

**ROL TPI N°: 001488-2021**

**SOLICITUD DE PATENTE N°: 201502755**

**TITULO: COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA SÓLIDA EN POLVO O LIOFILIZADO QUE COMPRENDE SULFATO DE CEFTOLOZANO Y TAZOBACTAM SÓDICO; SOLUCIÓN INYECTABLE QUE LA COMPRENDE; Y PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA COMPOSICIÓN.**

**RECURSO: CASACIÓN EN EL FONDO**

**RECURRENTE: MERCK SHARP & DOHME CORP.**

**ABOGADO PATROCINANTE: DANICA MARDESIC STUARDO**

**EN LO PRINCIPAL: DEDUCE RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO; PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; SEGUNDO OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER.**

**HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**DANICA MARDESIC STUARDO**, Abogada habilitada para el ejercicio de la profesión, cédula de identidad N° 8.668.5626-0, actuando en representación de la sociedad recurrente **MERCK SHARP & DOHME CORP.**, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Apoquindo 3669 Of 901, Las Condes, Santiago, en los autos sobre **Solicitud de Patente de Invención N° 201502755, ROL TDPI N° 001488-2021**, ANTE EL HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, COMPAREZCO Y EXPONGO:

En la representación que invisto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 bis B de la Ley de Propiedad Industrial, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 3 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de fecha 20 de junio de 2006 (en adelante la "LPI" o la "Ley N° 19.039"), y en virtud de lo dispuesto en los artículos 764 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, vengo en deducir **recurso de casación en el fondo** en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia notificada en autos con fecha **25 de julio de 2023** por el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial, dictada por la primera sala, integrada por los Ministros, señor Andrés Álvarez Piñones, señora Pamela Fitch Rossel y señor Juan Cristóbal Guzmán Lagos, a través del cual se confirmó el fallo de primera instancia dictado el 16 de septiembre de 2021 por la Señora Directora Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que rechazó la solicitud de patente de invención titulada "*COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA SÓLIDA EN POLVO O LIOFILIZADO QUE COMPRENDE SULFATO DE CEFTOLOZANO Y TAZOBACTAM SÓDICO; SOLUCIÓN INYECTABLE QUE LA COMPRENDE; Y PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA COMPOSICIÓN*", requerida bajo el N° 201502755.

El recurso de autos se interpone a fin de que la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, conociendo del mismo, lo declare admisible e invalide la sentencia definitiva de segunda instancia notificada en autos con fecha 25 de julio de 2023 por el Honorable

Tribunal de Propiedad Industrial, y acto seguido se dicte en su lugar otra sentencia de reemplazo que, conforme a derecho, acepte el registro de la patente solicitada en estos autos, ya individualizada.

Este Recurso de Casación en el Fondo lo interpongo en razón que la sentencia de segunda instancia ha sido dictada con infracción de ley, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, causando un grave perjuicio a mí representada, todo ello según los fundamentos de hecho y argumentos de derecho que paso a exponer a continuación:

## **1. ANTECEDENTES PRELIMINARES**

### **1.1. La resolución de primera instancia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial**

La decisión de primera instancia, de fecha 30 de abril de 2021, dictada por la Señora Directora del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, se basa tanto en la opinión del Sr. Perito y del Sr. Examinador Interno, los cuales establecieron la falta de **nivel inventivo** de la patente de autos.

A través de dicha sentencia, la Señora Directora Nacional de INAPI sostuvo que la solicitud de autos no cumple con el requisito del artículo 35 la ley 19.039, en relación con la falta de nivel inventivo, al comparar la presente solicitud con el estado de la técnica y principalmente con los documentos **D1, D2 y D3**.

El fallo de rechazo sostiene que tal como se encontraba redactada la cláusula principal del pliego de reivindicaciones, no era posible reconocer una característica técnica que efectivamente fuera la responsable de otorgar la mejor estabilidad a los principios activos sulfato de ceftolozano y tazobactam sódico, que permitieran proporcionar una composición con una cantidad reducida de la impureza de fórmula (III). Desde ya, cabe señalar que dicho fallo también rechazó en todas sus partes la demanda de oposición de Laboratorios Recalcine S.A.

### **1.2. La sentencia de segunda instancia del Honorable Tribunal de Propiedad Industrial.**

Contra la decisión de primera instancia, esta parte dedujo un recurso de apelación a fin de que el Tribunal de alzada enmendara, conforme a derecho, aquella decisión, **particularmente en cuanto al pronunciamiento del nivel inventivo, establecido en el artículo 35 de la Ley N° 19.039.**

Sin embargo, el Honorable Tribunal **no tomó en cuenta nuestros argumentos,** declarando que la solicitud de patente de autos no cuenta con el suficiente nivel inventivo



como para ser aceptada a registro, según sentencia confirmatoria notificada con fecha 25 de julio de 2023.

Sobre este punto, es menester señalar que luego de los alegatos orales que se verificaron el 6 de abril de 2023, el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial decretó como **medida para mejor resolver** que se evacuara un **nuevo informe pericial**, que estuvo a cargo de la perito de especialidad química farmacéutica, señora Vanessa Bruny Ziebrecht Rabaglio y que fue acompañado en autos el 5 de junio de 2023.

Luego de lo anterior, se dio traslado a mi representado, quien presentó escrito con fecha 9 de junio de 2023 contestando el informe pericial en cuestión.

Posteriormente, se asistió a una audiencia fijada para el 27 de junio de 2023, en la que la señora Perito tenía que explicar su informe pericial y, además, realizar los comentarios pertinentes acerca de nuestro escrito en el que contestábamos su informe. Después de dicha audiencia, el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial dictó su sentencia confirmatoria, que es del siguiente tenor:

**"VISTOS:**

*Que, en autos se ha presentado la solicitud de patente de invención N° 002755 - 2015, Rol TDPI N° 1488 - 2021, para proteger: "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA SÓLIDA EN POLVO O LIOFILIZADO QUE COMPRENDE SULFATO DE CEFTOLOZANO Y TAZOBACTAM SÓDICO; SOLUCIÓN INYECTABLE QUE LA COMPRENDE; Y PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA COMPOSICIÓN", pedida por MERCK SHARP & DOHME CORP. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.*

*Que, con fecha 16 de septiembre de 2021, se dicta resolución definitiva por INAPI, en la cual rechaza la oposición presentada, pero rechaza también la solicitud de patente por carecer de nivel inventivo conforme el artículo 35 de la Ley N° 19.039.*

*Que, con fecha 8 de octubre de 2021, el solicitante dedujo recurso de apelación en contra de la resolución singularizada, señalando que la solicitud proporciona datos que demuestran que el medicamento en el que se co-liofilizan el sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico da como resultado cantidades significativas de la impureza de fórmula (III). A su vez, indica, que el Ejemplo 10 de la memoria descriptiva, y la conclusión de la memoria descriptiva proporcionan datos que demuestran que el producto farmacéutico en el que se mezclan sulfato de ceftolozano liofilizado y tazobactam sódico liofilizado (como se describe en el Ejemplo 9) inhibe completamente la formación de la impureza de fórmula (III).*

*Que, con fecha 13 de abril de 2023 como medida para mejor resolver, el Tribunal requirió informe pericial, a fin de que la Perito Sra. Vanessa Ziebrecht Rabaglio, químico farmacéutico, informe lo siguiente:*

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 cuáles son las características especiales - en el evento de tenerlas- que posee la invención presentada a patentamiento respecto del estado del arte conocido, especialmente D1, D2 y D3 y los demás antecedentes invocados en autos que sean relevantes.

3. Explicar al Tribunal, en qué consisten las impurezas, en especial el compuesto de Formula III, al liofilizar una solución que comprende tanto sulfato de ceftolozano como tazobactam.

4. Explicar al Tribunal cuales son las etapas que comprende la solicitud de patente que eventualmente o no permitirían reducir las impurezas del compuesto farmacéutico reivindicado.

5. Si, teniendo presente la conclusión de los puntos anteriores y el análisis de lo divulgado en el arte previo, la solicitud de invención, a su juicio, posee o no nivel inventivo, explicando cómo y por qué llega a esa conclusión.

Que, en autos consta el informe pericial requerido y se ha rendido cuenta pública del mismo, utilizando la plataforma Teams, por doña Vanessa Ziebrecht Rabaglio, el día catorce de junio del año dos mil veintitrés.

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

**PRIMERO:** Que, el centro actual de la discrepancia del recurrente con la resolución de instancia 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 sentencia que declaró carente de este atributo a la solicitud de la patente de autos.

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 el perito puede buscarlo en el "Efecto Sorprendente", a través del método de Problema-Solución, del Salto Técnico u otro. Lo que no puede hacer es emitir un informe infundado, no razonado y ausente de respaldo lógico y técnico. Ahora bien, cualquiera sea el método utilizado, corresponde en definitiva al sentenciador, habiendo valorado la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, llegar al convencimiento de la existencia o ausencia de nivel inventivo en una invención determinada.

**SEGUNDO:** Que, el último pliego presentado fue en primera instancia con fecha 28 de diciembre de 2018, consta de 12 reivindicaciones, donde las cláusulas 1 a 5 apuntan a una composición farmacéutica sólida o en polvo o liofilizada en una dosis unitaria, las cláusulas 6 a 7 apuntan a una solución inyectable que comprende la composición farmacéutica y las cláusulas 8 a 12 apuntan a un proceso para preparar una composición farmacéutica sólida que comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam sódico.

**TERCERO:** Que, conforme el informe pericial decretado en esta instancia y elaborado por la perito doña Vanessa Ziebrecht Rabaglio, químico farmacéutico, la solicitud de invención divulga composiciones farmacéuticas (CXA-201) antimicrobianas intravenosas que comprenden ceftolozano (CXA-101) y tazobactam en una proporción de 2:1 en peso, las cuales muestran una potente actividad antibacteriana contra diversas infecciones gramnegativas como, por ejemplo, infección intraabdominal complicada, infección complicada del tracto urinario o neumonía bacteriana adquirida en el hospital/asociada al ventilador. Indica, además, que el ceftolozano es químicamente inestable en ciertas composiciones liofilizadas evaluadas durante el desarrollo de las composiciones farmacéuticas de ceftolozano (CXA-101) y de ceftolozano y tazobactam (CXA-201), por lo que, existe, una necesidad insatisfecha de identificar formulaciones y métodos de fabricación que establezcan eficazmente el ceftolozano en composiciones que comprendan ceftolozano y tazobactam (CXA-201), tanto en forma sólida como líquida, para lograr niveles deseados de potencia de ceftolozano y tazobactam, así como niveles de impurezas que sean terapéuticamente aceptables para la administración parenteral.

**CUARTO:** Que, en virtud de lo anterior, el problema técnico que se busca resolver es proveer una composición farmacéutica sólida que comprende sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico estable y con una cantidad reducida de 0,15% o menos de la impureza de fórmula III que puedan administrarse por vía parenteral.

**QUINTO:** Que, en relación a los documentos del estado del arte, la perito indica que: D1 (WO2013036783) divulga un método para tratar infecciones bacterianas intrapulmonares, que comprende la administración parenteral de composiciones farmacéuticas que comprenden la administración secuencial, simultánea o separada de la combinación de ceftolozano (preferiblemente sulfato de ceftolozano) y tazobactam en una relación en peso de 2:1 (CXA-201). Si bien D1 divulga una composición farmacéutica

*sólida que comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam en una relación en peso de 2:1, no detalla que durante el proceso de fabricación se producen impurezas tales como el compuesto de fórmula (III), el cual en la presente solicitud está presente en un 0,15% o menos, ni tampoco describe un proceso para preparar la composición farmacéutica que comprenda los pasos reivindicados.*

*Por su parte, D2 (US4822785) divulga una composición inyectable en polvo que comprende una cefalosporina específica que se estabiliza en una solución inyectable incorporando lactosa y/o cloruro de sodio; ya que era conocido que las cefalosporinas son químicamente inestables (se observa coloración y reducción en el título no solo en soluciones acuosas sino también en polvos secos y durante el almacenamiento). D2 describe que el cloruro de sodio es útil como agente estabilizante de cefalosporinas, tanto en polvo liofilizado como en solución para inyectables. Sin embargo, D2 no describe una composición farmacéutica que comprenda sulfato de ceftolozano y tazobactam en una relación en peso de 2:1, con una cantidad de 0,15% o menos de la impureza de fórmula III.*

*Finalmente, D3 (WO2007086011) describe una composición farmacéutica antimicrobiana que comprende cefipima con una actividad mejorada al combinarse con tazobactam, y que adicionalmente amplía su espectro de actividad con la adición de linezolid. La composición puede estar en forma de dosificación parenteral y contiene arginina, citrato de sodio, entre otros excipientes mencionados. D3 no describe una composición farmacéutica que comprenda sulfato de ceftolozano y tazobactam en una relación en peso de 2:1, con una cantidad de 0,15% o menos de la impureza de fórmula III.*

**SEXTO:** *Que, en cuanto al nivel inventivo, el pliego de reivindicaciones declara una composición farmacéutica sólida en polvo o liofilizada en una dosis unitaria que comprende sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico en una proporción de 2:1 en peso, donde la cantidad de ceftolozano activo es de 1000 o 2000 mg y la cantidad de tazobactam activo es de 500 o 1000 mg, con una cantidad reducida de 0,15% o menos de la impureza de fórmula III. A su vez, la memoria descriptiva de la solicitud proporciona datos que demostrarían que la composición en que se co-liofilizan el sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico da como resultado cantidades significativas de la impureza de fórmula (III) (RRT=1.22) (Ejemplo 7), por lo que se propone un proceso que comprende (a) liofilizar una primera solución que comprende solamente sulfato de ceftolozano para obtener una composición de ceftolozano liofilizada; (b) liofilizar una segunda solución que comprende solamente tazobactam sódico para obtener una composición de tazobactam liofilizada; y (c) mezclar la composición de ceftolozano liofilizada y la composición de tazobactam liofilizada para formar la composición farmacéutica sólida, donde se inhibiría completamente la formación del compuesto de fórmula III (RRT=1.22) (Ejemplo 10).*

*No obstante lo anterior, ya se indicó que D1 describe el uso combinado de ceftolozano y tazobactam para el tratamiento de enfermedades e infecciones de origen bacteriano; en una relación en peso de los agentes activos de 2:1. Por su parte D2,*

*describe que es conocido que las cefalosporinas son químicamente inestables, y por ello es común observar en las composiciones una reducción en el título y la coloración durante su almacenamiento, por lo que propone el uso de lactosa y/o cloruro de sodio como agentes estabilizantes de las cefalosporinas, tanto en polvo como en solución para inyectables. Finalmente, D3, describe una composición antimicrobiana que comprende cefepima, tazobactam y linezolid, en forma de solución inyectable que además contiene arginina y citrato de sodio, por lo tanto, también divulga el uso combinado de una cefalosporina y tazobactam.*

*En virtud de lo anterior, la perito concluye que ya se han descrito composiciones farmacéuticas antimicrobianas que comprenden una cefalosporina (ceftolozano o cefepima) combinada con tazobactam, y la necesidad de estabilizar composiciones farmacéuticas que comprenden una cefalosporina mediante el uso de cloruro de sodio como agente estabilizador. Agrega, además, en relación a las etapas del proceso reivindicadas, que de los ejemplos de la memoria descriptiva es posible apreciar que existen componentes utilizados para aumentar la estabilidad de la composición, los cuales no se encuentran detallados en las cláusulas independientes del pliego de reivindicaciones. Por lo que, tal como se encuentra redactada la cláusula principal del pliego de reivindicaciones, no es posible reconocer una característica técnica que efectivamente sea la responsable de otorgar la mejor estabilidad a los principios activos sulfato de ceftolozano y tazobactam sódico, que permitan proporcionar una composición con una cantidad reducida de 0,15% o menos de la impureza de fórmula (III), por lo que en ausencia de tales componentes, no es posible reconocer el nivel inventivo de la presente solicitud.*

**SÉPTIMO:** *Que estos sentenciadores, están contestes con los argumentos señalados en el informe pericial decretado en segunda instancia, que confirman además lo señalado por la perito de primera instancia en orden a que la necesidad de estabilizar de un modo eficaz las formulaciones que comprenden una cefalosporina como ceftolozano, ya ha sido abordada por estos documentos; especialmente en el documento D2 que enseña el uso de cloruro de sodio como agente estabilizador. Esto último es confirmado en los ejemplos 6, 7 y 8 de la memoria descriptiva de la presente invención, donde la manufactura y liofilización de una composición que comprende tazobactam, ceftolozano y cloruro de sodio presenta una estabilidad mayor que aquellas composiciones que comprenden concentraciones menores de cloruro de sodio. Si las composiciones mencionadas son más estables al almacenaje es esperable que los niveles de impurezas sean menores.*

**OCTAVO:** *Que, por todo lo expuesto, se desestiman los fundamentos del recurso de apelación de fecha 8 de octubre de 2021.*

**SE RESUELVE:**

*Por las consideraciones precedentes y de conformidad con lo preceptuado por los artículos 11, 16, 17, y 35 de la Ley N° 19.039 y 186 y siguientes del Código de*

*Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de apelación intentado en autos y se confirma la sentencia de fecha 16 de septiembre de 2021 la cual rechazo a registro la patente solicitada N° 002755 – 2015.*

Al no haber acogido nuestros argumentos en cuanto al cumplimiento del artículo 35 de la Ley N° 19.039 sobre el nivel inventivo de la solicitud de autos, el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial ha entendido que los hechos de autos, particularmente los elementos de la solicitud de patente de invención no verifican el cumplimiento de dicha disposición legal, lo cual constituye infracción de ley con incidencia sustancial en lo dispositivo del fallo recurrido.

## **2. ADMISIBILIDAD DEL RECURSO**

En forma previa a exponer los errores de derecho que afecta a la sentencia definitiva y cómo esto ha influido de manera sustancial en lo dispositivo del fallo, cabe señalar que el presente recurso de casación en el fondo es plenamente admisible, pues cumple a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos establecidos por el Código de Procedimiento Civil, como por el artículo 17 bis B de la Ley de Propiedad Industrial.

### **2.1. El recurso ha sido interpuesto en contra de una sentencia definitiva de segunda instancia dictada por el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial.**

La resolución recurrida es una sentencia definitiva de segunda instancia dictada por el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial que, en atención a lo dispuesto en el artículo 17 bis B de la Ley N° 19.039 y artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, puede ser objeto de recurso de casación en el fondo.

### **2.2. El recurso ha sido interpuesto dentro de plazo legal.**

En efecto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 770 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de casación en el fondo debe interponerse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la sentencia contra la cual se recurre.

Pues bien, la sentencia definitiva recurrida fue notificada por Estado Diario con fecha 25 de julio de 2023, de manera que el plazo para presentar el recurso de autos vence el día 11 de agosto de 2023.

### **2.3. El recurso es patrocinado por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión que no es Procurador del Número.**

Así se desprende de lo expuesto en el primer y segundo otrosí de esta



presentación.

**2.4. La sentencia recurrida fue pronunciada con infracción de ley y el recurso señala expresamente en qué consiste este error de derecho.**

Como se explicará detalladamente en el cuerpo de este escrito, la sentencia definitiva recurrida ha incurrido en una infracción de Ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por cuanto producto de esta infracción, el Tribunal de Propiedad Industrial ha rechazado la protección a la invención de mi mandante a través de una patente de invención.

**2.5. La infracción de ley alegada ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo y el recurso señala de qué modo eso ha ocurrido.**

El error de derecho que adolece la sentencia recurrida ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues la correcta interpretación y aplicación de las normas legales infringidas hubiera dado lugar a la aceptación a registro de la solicitud de patente de autos y no a la confirmación del fallo de primera instancia en cuanto a la falta de nivel inventivo de la solicitud, lo que en definitiva significa para mi representada la denegación de registro.

**2.6. Mi representada ha sufrido un perjuicio reparable sólo con la revocación de la sentencia recurrida.**

En efecto, por su propia naturaleza, el perjuicio sólo es reparable mediante la invalidación de la sentencia recurrida y posterior dictación de sentencia de reemplazo que revoque la sentencia confirmatoria, la que declare que la solicitud de patente de invención de autos cumple con los requisitos que establece la Ley para su registro, entre esto el nivel inventivo, por lo que debe procederse a su inscripción.

**3. ERRORES DE DERECHO DE QUE ADOLOCE LA SENTENCIA DEFINITIVA RECURRIDA**

Cabe mencionar que el recurso de casación en el fondo es un recurso de carácter extraordinario, que tiene por objeto invalidar determinadas sentencias o resoluciones definitivas cuando se han dictado en infracción a la ley, influyendo dicha infracción sustancialmente en lo dispositivo del fallo. En este tenor, sea sostenido que "(...) *la infracción tiene que ser de tal entidad que se falle el juicio de una manera distinta a lo que habría sido de observarse correctamente el derecho (...) y que a través de él la Corte Suprema sirve su máxima función: Mantener la unidad de la jurisprudencia por medio de la interpretación acertada de la ley (...)*"<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> BENAVENTE, D. Derecho Procesal, Juicio Ordinario y Recursos Procesales, Santiago, 1992, pp 218.



En virtud de lo citado anteriormente, cabe sostener que, para la procedencia de un recurso de casación, es necesario que concurran en forma copulativa los siguientes requisitos:

- a) Que se haya producido en la emisión de la resolución impugnada **una infracción a la ley**, y,
- b) Que esta infracción de ley **haya influido sustancialmente en la parte dispositiva del fallo**.

En relación a lo anterior, la doctrina está conteste sobre qué se entiende por infracción a la ley, en cuanto a que ella se produce en los siguientes casos:

- a. Contravención formal: En este supuesto se infringe la ley cuando la sentencia impugnada está en oposición directa al texto expreso de la ley.
- b. Interpretación errónea de la ley: Se produce cuando el legislador da un sentido o alcance diverso al que le haya otorgado el legislador.
- c. Falsa aplicación de la ley: Se produce frente a una decisión del juez, aplicada a una situación no prevista por el legislador, o bien, deja de aplicarla a un caso ya reglado.

Conforme lo establece el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, a continuación se expone el error de derecho en que ha incurrido la sentencia de segunda instancia dictada por el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial.

### **3.1. Interpretación errónea del artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial:**

El artículo 16 de la Ley N° 19.039 dispone que *"en los procedimientos a que se refiere este Párrafo, la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica"*.

Que, como capítulo infringido, la contravención formal de ley consiste en el prescindir por parte del Tribunal a-quo de la ley, o fallar en contra del texto expreso, o bien la inexistencia de lógica en las decisiones que motivan un fallo.

**En el caso de autos se verifica la contravención formal de ley**, toda vez que el Tribunal a-quo ha omitido cumplir con el mandato expreso del artículo 16 de la Ley N° 19.039. Invocamos este capítulo, pues el Tribunal debe considerar en todo momento la sana crítica en tanto elemento normativo decisorio de la Litis.

Cabe señalar que la Ley no ha definido dicho concepto, por lo que puede ser considerado como término jurídico indeterminado a priori, correspondiendo al intérprete fijar su alcance. **La jurisprudencia ha señalado que ello puede provenir de una falta de ponderación de prueba, o bien a una errada valoración de las probanzas aportadas al proceso.**

En este sentido, en el fallo rol N° 44066-2016 dictado por la Tercera Sala de la Excelentísima Corte Suprema con fecha 20 de junio de 2017, se ha indicado que “[L]a sana crítica está referida a la valoración y ponderación de la prueba, esto es, la actividad encaminada a considerar los medios probatorios tanto aisladamente como mediante una valoración de conjunto para extraer las conclusiones pertinentes en cuanto a los hechos y fijar la forma en que éstos sucedieron. En la ponderación de ambos aspectos se deben tener presente las leyes de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados en la comunidad en un momento determinado, por lo que son variables en el tiempo y en el espacio, pero estables en el pensamiento humano y la razón”.

Así las cosas, debemos hacer presente que la sentencia recurrida y emitida por el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial ha transgredido al art. 16 de la Ley N° 19.039 al momento de confirmar el rechazo de la solicitud de patente de autos. **Esto debido a que no se han considerado aspectos relevantes del conocimiento científicamente afianzado para analizar los antecedentes del caso y dictaminar su resolución, los cuales, de haberse tenido presentes por los señores Ministros del Honorable Tribunal al momento de resolver, habrían llegado a la conclusión de que la solicitud de patente de autos efectivamente debió haber sido aceptada a registro.**

En efecto, en el considerando **sexto** de la sentencia de segunda instancia, se indica que:

**"SEXTO:** Que, en cuanto al nivel inventivo, el pliego de reivindicaciones declara una composición farmacéutica sólida en polvo o liofilizada en una dosis unitaria que comprende sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico en una proporción de 2:1 en peso, donde la cantidad de ceftolozano activo es de 1000 o 2000 mg y la cantidad de tazobactam activo es de 500 o 1000 mg, con una cantidad reducida de 0,15% o menos de la impureza de fórmula III. A su vez, la memoria descriptiva de la solicitud proporciona datos que demostrarían que la composición en que se co-liofilizan el sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico da como resultado cantidades significativas de la impureza de fórmula (III) (RRT=1.22) (Ejemplo 7), por lo que se propone un proceso que comprende (a) liofilizar una primera solución que comprende solamente sulfato de ceftolozano para obtener una composición de ceftolozano liofilizada; (b) liofilizar una segunda solución que comprende solamente tazobactam sódico para obtener una composición de tazobactam liofilizada; y (c) mezclar la composición de ceftolozano liofilizada y la composición de tazobactam liofilizada para formar la composición farmacéutica sólida, donde se inhibiría completamente la formación del compuesto de fórmula III (RRT=1.22) (Ejemplo 10).

No obstante lo anterior, ya se indicó que D1 describe el uso combinado de ceftolozano y tazobactam para el tratamiento de enfermedades e infecciones de origen bacteriano; en una relación en peso de los agentes activos de 2:1. Por su parte D2, describe que es conocido que las cefalosporinas son químicamente inestables, y por ello

es común observar en las composiciones una reducción en el título y la coloración durante su almacenamiento, por lo que propone el uso de lactosa y/o cloruro de sodio como agentes estabilizantes de las cefalosporinas, tanto en polvo como en solución para inyectables. Finalmente, D3, describe una composición antimicrobiana que comprende cefepima, tazobactam y linezolid, en forma de solución inyectable que además contiene arginina y citrato de sodio, por lo tanto, también divulga el uso combinado de una cefalosporina y tazobactam.

En virtud de lo anterior, la perito concluye que ya se han descrito composiciones farmacéuticas antimicrobianas que comprenden una cefalosporina (ceftolozano o cefepima) combinada con tazobactam, y la necesidad de estabilizar composiciones farmacéuticas que comprenden una cefalosporina mediante el uso de cloruro de sodio como agente estabilizador. Agrega además, en relación a las etapas del proceso reivindicadas, que de los ejemplos de la memoria descriptiva es posible apreciar que existen componentes utilizados para aumentar la estabilidad de la composición, los cuales no se encuentran detallados en las cláusulas independientes del pliego de reivindicaciones. Por lo que, tal como se encuentra redactada la cláusula principal del pliego de reivindicaciones, no es posible reconocer una característica técnica que efectivamente sea la responsable de otorgar la mejor estabilidad a los principios activos sulfato de ceftolozano y tazobactam sódico, que permitan proporcionar una composición con una cantidad reducida de 0,15% o menos de la impureza de fórmula (III), por lo que en ausencia de tales componentes, no es posible reconocer el nivel inventivo de la presente solicitud."

Por su parte, el considerando **séptimo** de la sentencia de segunda instancia señala que:

**"SÉPTIMO:** Que estos sentenciadores, están contestes con los argumentos señalados en el informe pericial decretado en segunda instancia, que confirman además lo señalado por la perito de primera instancia en orden a que la necesidad de estabilizar de un modo eficaz las formulaciones que comprenden una cefalosporina como ceftolozano, ya ha sido abordada por estos documentos; especialmente en el documento D2 que enseña el uso de cloruro de sodio como agente estabilizador. Esto último es confirmado en los ejemplos 6, 7 y 8 de la memoria descriptiva de la presente invención, donde la manufactura y liofilización de una composición que comprende tazobactam, ceftolozano y cloruro de sodio presenta una estabilidad mayor que aquellas composiciones que comprenden concentraciones menores de cloruro de sodio. Si las composiciones mencionadas son más estables al almacenaje es esperable que los niveles de impurezas sean menores."

Así las cosas, no se comprende cómo se podrían obtener las características de la invención si ninguno de los tres documentos las menciona.

**Este hecho resulta esencial, ya que constituye una transgresión expresa a la sana crítica** (ya sea desde el punto de vista de las máximas de la experiencia, de

las reglas invariables de la lógica o de los datos científicamente afianzados). Lo anterior, considerando que el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial está omitiendo evaluar ese argumento para decidir sobre el fondo del asunto.

De esta manera, se observa una falta de entendimiento sustantivo de los documentos que han sido aportados en estos autos para solicitar el registro de este invento y de su aplicación industrial, llevado a la realidad de donde se aplica esta tecnología. Dado lo anterior, se puede concluir que existe una infracción al artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que en concreto estos antecedentes no fueron evaluados de conformidad con las reglas de la **sana crítica**, por cuanto no siguen los conocimientos científicamente afianzados, puesto que un experto normalmente versado en la materia sabría de estas limitaciones y no se sentiría motivado a usar lo divulgado (en los documentos **D1**, **D2** y **D3**), para solucionar el problema técnico planteado en la solicitud de autos.

### **3.2. Interpretación errónea del artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial:**

El artículo 35 de la Ley N° 19.039 dispone 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**”*. A nuestro juicio, por parte de este Honorable Tribunal de Propiedad Industrial ha existido una errónea aplicación del presente artículo – que constituye una infracción de ley – ya que, del arte previo analizado, ha arribado a la conclusión de que la invención no es patentable, cuando a nuestro juicio, la solicitud de patente de autos cumple cabalmente con todos y cada uno de los requisitos que la Ley del ramo establece y por ende sí cumple con el requisito de nivel inventivo.

En la evidencia entregada no se indica cómo D1 (WO2013036783), D2 (US4822785) y D3 (WO2007086011), logran proveer una composición farmacéutica sólida que comprende sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico estable y con una cantidad reducida de 0,15% o menos de la impureza de fórmula III que puedan administrarse por vía parenteral, que ha sido **ESTABILIZADA MEDIANTE UNA ETAPA DE LIOFILIZACIÓN**. En este sentido es importante recalcar los siguientes puntos:

1. Si bien **D1** (WO2013036783) divulga una composición farmacéutica sólida que comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam en una relación en peso de 2:1, **no detalla que durante el proceso de fabricación se producen impurezas tales como el compuesto de fórmula (III)**, el cual en la presente solicitud está presente en un 0,15% o menos, **ni tampoco describe un proceso para preparar la composición farmacéutica** que comprenda los pasos reivindicados, lo cuales incluyen **etapas de liofilización**.

2. Como se indicó en el informe pericial, *“Por su parte, D2 (US4822785) divulga una composición inyectable en polvo que comprende una cefalosporina específica que se estabiliza en una solución inyectable incorporando lactosa y/o cloruro de sodio; ya que*

*era conocido que las cefalosporinas son químicamente inestables (se observa coloración y reducción en el título no solo en soluciones acuosas sino también en polvos secos y durante el almacenamiento). D2 describe que el cloruro de sodio es útil como agente estabilizante de cefalosporinas, tanto en polvo liofilizado como en solución para inyectables. Sin embargo, D2 no describe una composición farmacéutica composición farmacéutica que comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam en una relación en peso de 2:1, con una cantidad de 0,15% o menos de la impureza de fórmula III."*

A mayor abundamiento, **D2** tampoco divulga que se puede mejorar la estabilidad y la pureza de una composición farmacéutica que comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam en una relación en peso de 2:1 mediante una **co-liofilizan el sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico** reduciendo en forma significativa las cantidades de la impureza de fórmula (III) (Ejemplo 7 de la presente solicitud).

3. **D3** (WO2007086011) describe una composición farmacéutica antimicrobiana que comprende cefipima con una actividad mejorada al combinarse con tazobactam, y que adicionalmente amplía su espectro de actividad con la adición de linezolid. La composición puede estar en forma de dosificación parenteral y contiene arginina, citrato de sodio, entre otros excipientes mencionados. **D3 no describe una composición farmacéutica que comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam en una relación en peso de 2:1, con una cantidad de 0,15% o menos de la impureza de fórmula III.**

**D3** al igual **D2 tampoco** divulga que se puede mejorar la estabilidad y la pureza de una composición farmacéutica que comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam en una relación en peso de 2:1 mediante una **co-liofilizan el sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico** reduciendo en forma significativa las cantidades de la impureza de fórmula (III) (Ejemplo 7 de la presente solicitud).

4. Tal como lo señala la perito, el problema técnico objetivo a resolver puede considerarse *"es proveer una composición farmacéutica sólida que comprende sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico estable y con una cantidad reducida de 0,15% o menos de la impureza de fórmula III que puedan administrarse por vía parenteral"*.

Para resolver este problema técnico, el solicitante propone una composición farmacéutica que comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam en una relación en peso de 2:1, con una cantidad de 0,15% o menos de la impureza de fórmula III y un proceso para obtener dicha composición.

5. **D1, D2 y D3** no revelan la siguiente característica distintiva:

- 1) **liofilizar una primera solución que comprende solamente sulfato de ceftolozano** para obtener una composición de ceftolozano liofilizada y (b) **liofilizar una segunda solución que comprende solamente tazobactam**

**sódico** para obtener una composición de tazobactam liofilizada, **inhibiendo completamente la formación del compuesto de fórmula III** (RRT=1.22) (Ejemplo 10).

6. La solución técnica propuesta por el solicitante no contempla la existencia de componentes adicionales para aumentar la estabilidad de la composición farmacéutica reivindicada tal como se sugiere en la sentencia confirmatoria de rechazo. El solicitante ha reiterado en numerosas ocasiones que *"... la mejora en la estabilidad y la pureza de la composición farmacéutica de la presente solicitud por sobre las referencias citadas más arriba, se sustenta en los datos que demuestran que el medicamento en el que **se co-liofilizan el sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico da como resultado cantidades significativas de la impureza de fórmula (III)** (Ejemplo 7 de la presente solicitud). El Ejemplo 10 que se encuentra en la memoria descriptiva y su conclusión, proporcionan datos que demuestran que el producto farmacéutico en el que se mezclan sulfato de ceftolozano liofilizado y tazobactam sódico liofilizado (tal como se indica en el Ejemplo 9), inhibe completamente la formación de la impureza de fórmula (III)."*

7. Por último, cabe destacar que la perito no se pronunció en ningún momento con respecto al efecto técnico superior de la presente solicitud por sobre **D1, D2 y D3** relacionado con la estabilidad y pureza de la composición farmacéutica reivindicada, al aplicar una **co-liofilización del sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico proporcionando como resultado cantidades significativas de la impureza de fórmula (III)**. Ver **Ejemplo 7 de la presente solicitud**.

Así las cosas, con respecto a la falta de nivel inventivo de la reivindicación 1, nuestro representado considera que, ya que **ni D1, D2 ni D3** anticipan lo reivindicado en la cláusula 1, entonces quiere decir que ella presenta nivel inventivo, al igual que el resto de las reivindicaciones del pliego.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, el solicitante considera que la solicitud de autos es novedosa e inventiva por sobre el arte previo citado, pues el arte previo citado no describe todas las características reivindicadas para la presente invención, y porque de acuerdo con los argumentos anteriores, es imposible modificar de manera evidente las enseñanzas de los documentos **D1, D2 y D3** para alcanzar la presente invención, ni solucionar el problema técnico planteado.

Por todo lo anterior, el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial no ha sido correctamente interpretado ni aplicado y, por tanto, ha existido un error de derecho que afecta ciertamente lo dispositivo del fallo, toda vez que **la presente invención cuyo registro se solicita en autos no resulta obvia**.

Si bien es cierto que el artículo 35 de la citada ley no establece un procedimiento o criterio para que el experto en la materia técnica correspondiente analice y determine si es que la invención cuenta con nivel inventivo o si, por el contrario, es obvia o se

habría derivado de manera evidente del estado de la técnica, se han establecido diversos criterios para este análisis gracias a las oficinas de patentes extranjeras.

Los antedichos criterios van desde el Método Problema-Solución (utilizado por INAPI según sus Directrices de Patentes), los métodos de la jurisprudencia norteamericana "*Teaching-Suggestion-Motivation Test*"<sup>2</sup> y el reciente "*Obvious to Try + Reasonable Expectation of Success*"<sup>3</sup>, como también consideraciones secundarias, que podrían ser un indicativo de que la invención no resulta obvia, tales como éxito comercial de la invención, que el arte previo señalaba que técnica o científicamente no era posible llegar a esa invención sin embargo se ha demostrado lo contrario ("*teaching away*"), copia de invención por los competidores, necesidades existentes a la fecha pero nunca solucionadas, escepticismo previo de los expertos respecto de la posibilidad de crear el invento, entre otras.

En efecto, en el caso de autos se puede ver claramente cómo el fallo recurrido ha transgredido uno de estos criterios, en particular el "**Método Problema-Solución**". Esto, debido a que, como ya se ha mencionado a lo largo de este escrito, no se puede entender que un experto en la materia o área técnica de la solicitud de autos pueda desprender del estado de la técnica vigente al momento de la presentación de la misma la solución que ésta propone de una forma normal.

En sus Directrices de Patentes, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ha indicado dos preguntas para determinar si es que la invención cuenta con nivel inventivo, requiriéndose la segunda sólo en caso de que la primera obtuviese una respuesta positiva:

1. El experto en la materia, **¿hubiese reconocido el mismo problema técnico objetivo?**
2. El experto en la materia, **¿hubiese resuelto el mismo problema técnico objetivo de la manera indicada en la solicitud?**

Teniendo presente estos puntos, si el análisis que hizo el Tribunal de Segunda instancia hubiese cumplido con responder las preguntas anteriores, habría determinado que el problema técnico objetivo de esta solicitud de patente se veía resuelta por la misma, de modo tal que un experto en la materia no podría haberlo resuelto del mismo modo a través de los datos que se desprendían del estado del arte.

Todos estos criterios parten de la base de que se ha escogido el o los documentos relevantes del arte previo, y **que dichos documentos den a conocer, no totalmente, sino que por lo menos sugieran** (para que resulte obvia), la solución técnica propuesta por la invención.

---

<sup>2</sup> De acuerdo a la jurisprudencia de los Estados Unidos de América, *KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.*, 550 U.S. 398 (2007)"

<sup>3</sup> Según jurisprudencia de los Estados Unidos de América, *In re Kubin* (Fed. Cir. 2009).



En este caso en particular (bajo los criterios que se señalan arriba) **aun así no habría sido aplicada correctamente la disposición del artículo 35 de la Ley 19.039**, existiendo un error de derecho, ya que nuevamente a partir del arte previo, **la invención de autos no se deriva de manera evidente ni resulta obvia.**

Sin embargo, por los errores de derecho en los que ha incurrido el Tribunal de Propiedad Industrial, donde se consideró que la invención derivaba de manera evidente de **D1, D2 y D3**, es que se ha denegado la solicitud de patente para la invención de autos, efectuando una aplicación incorrecta del artículo 35 de la ley 19.039, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

#### **4. FORMA EN QUE ESTAS INFRACCIONES DE LEY INFLUYEN SUSTANCIALMENTE EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO.**

De acuerdo a lo establecido en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, las infracciones a la ley en que incurrió la sentencia recurrida deben haber influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

En el caso que nos convoca, las infracciones cometidas en la aplicación de estas normas influyeron sustancialmente en lo dispositivo de fallo, debido a que, si se hubiese ponderado correctamente los antecedentes y argumentos de hecho y de derecho, se habría llegado necesariamente a la conclusión de que la invención es merecedora del derecho de propiedad industrial de patente de invención y por lo mismo, registrable, al cumplir con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley N° 19.039.

En efecto, las infracciones antes mencionadas a los Artículos **16 y 35** de la Ley N° 19.039 influyeron sustancialmente en lo dispositivo del fallo pronunciado, esgrimiendo que la invención no era patentable ya que resultaba obvia o se derivaba de manera evidente del estado de la técnica, en circunstancias que **el estado de la técnica invocado era insuficiente como para atribuirle tal entidad, que impidiese el registro de la patente de mi representada.**

Por consiguiente, de no haberse incurrido en estos errores de derecho, la sentencia recurrida habría revocado la resolución de la Sra. Directora Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, aceptando a registro la patente de invención solicitada.

Al contrario, al aplicar erróneamente el artículo 35 de la Ley N° 19.039, sobre la base de no considerar las diferencias del arte previo con la invención de autos, y de que esta última **no se deriva de manera evidente del estado de la técnica**, ha conducido a este Tribunal a rechazar la solicitud de registro requerida, quedando en evidencia la infracción de ley denunciada por esta parte respecto de la sentencia objeto del presente recurso. Asimismo, al dar **aplicación errónea al artículo 16** del mismo cuerpo normativo, se ha limitado la evaluación de la medida para mejor resolver dictada por el

Honorable Tribunal, por cuanto no se ha analizado de conformidad a los conocimientos científicamente afianzados y la documentación que se encuentra aportada en estos autos.

Es claro que existe acá una falta de aplicación de los cánones o normas señaladas precedentemente, a saber, Art. 16 y 35 de la Ley N° 19.039., las que han sido evidentemente infringidas por el Tribunal de segunda instancia.

**5. MI REPRESENTADA HA SUFRIDO UN PERJUICIO REPARABLE SÓLO CON LA INVALIDACIÓN DE LA SENTENCIA RECURRIDA.**

Producto de la sentencia que rechaza a registro la patente solicitada por esta parte, se han afectado los intereses que mi mandante tiene en relación a solicitud de patente de autos, ya que como se ha indicado en esta presentación, la presente invención **cumple cabalmente con el requisito de Nivel Inventivo** contemplado en el artículo 35 de la Ley N° 19.039, lo cual se hubiera determinado del análisis correcto de los medios probatorios de conformidad a las normas de la sana crítica, de acuerdo al artículo 16 del mismo cuerpo legal.

De esta forma, la denegación de la presente solicitud de registro implica un evidente perjuicio, no sólo procesal, sino que incluso de perspectivas económicas y sociales para mi representada, puesto que no podrá evitar que terceros se beneficien de su tecnología que tanto tiempo y dinero le ha costado desarrollar.

Así, por su propia naturaleza, el perjuicio causado a mi representada solo puede ser reparado mediante la invalidación de la sentencia recurrida y posterior dictación de una sentencia de reemplazo, que revoque la sentencia confirmatoria de autos y, en definitiva, acepte a registro la **Solicitud Patente de Invención N° 201502755.**

**POR TANTO,**

En mérito de lo expuesto y conforme a lo dispuesto en los artículos 17 bis B, inciso 3º, 16, 35 de la Ley 19.039, y arts. 764 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y demás normas legales aplicables en la especie,

**AL HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SOLICITO:** Tener por interpuesto recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia definitiva dictada por este Honorable Tribunal y notificada en estos autos con fecha 25 de julio de 2023, y concediéndolo, ordenar se eleven los autos para ante la Excm. Corte Suprema, a fin de que este último Tribunal, conociendo de él, lo declare admisible, lo acoja y anule dicha sentencia recurrida, procediendo a dictar otra de reemplazo que acepte el registro de la patente de autos solicitada por mi representada, en base a los argumentos esgrimidos en el presente recurso.

**PRIMER OTROSI: AL H.T.P.I. PIDO,** se sirva tener por acompañados los siguientes documentos habilitantes:

1. Copia de poder en que consta mi personería para actuar en representación de la sociedad recurrente de autos MERCK SHARP & DOHME CORP., que ha sido debidamente enrolado ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial bajo el número de poder 75.786.
2. Copia de documento de delegación general de poderes, debidamente enrolado ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, bajo el número de custodia 141.142.
3. Copia de cédula de identidad de doña Danica Mardesic Stuardo en la que se acredita la calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

**SEGUNDO OTROSI: AL H.T.P.I. PIDO,** tener presente que, en mi calidad de abogada habilitada para el ejercicio de la profesión, con domicilio en Av. Apoquindo 3669 Of. 901, Las Condes, Santiago, y de conformidad con lo dispuesto por el inciso final del artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, asumo expresamente la calidad de abogado patrocinante del presente recurso de casación en el fondo, asumiendo además el poder e indicando que actuaré personalmente en él, sin perjuicio de futuras delegaciones de poder.





## RECIBO DE CUSTODIA DE PODER O PERSONERIA

N° de Poder: 75786

Santiago, 07 de septiembre de 2016

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial - INAPI - acredita haber recibido con esta fecha el documento que el solicitante ha registrado como Poder con la siguiente información:

### Solicitante o Titular

RUT : No disponible  
Nombre : MERCK SHARP & DOHME, CORP  
País : ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  
E-mail : info@clarkemodet.cl

### Representante

RUT : 78.773.320-4  
Nombre : ESTUDIO CLARKE MODET & CO. CHILE LTDA.  
E-mail : info@clarkemodet.cl

El número asignado deberá ser indicado por el interesado en el casillero "N° de Poder" en el Formulario de cada solicitud impresa o electrónica. Es responsabilidad del solicitante o del titular informar a INAPI todo cambio en la persona de su representante.

Este recibo no certifica la validez del poder ni su pertinencia a el/los caso(s) en que posteriormente se desee invocar. En consecuencia, INAPI revisará caso a caso el cumplimiento de los requisitos formales y de fondo según el tipo de actuación de que se trate.



12002062-2

# United States of America



## DEPARTMENT OF STATE

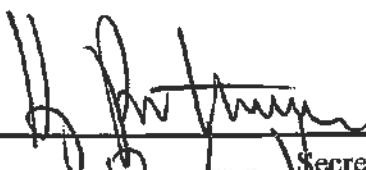
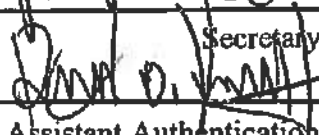
*To all to whom these presents shall come, Greetings:*

I Certify That the document hereunto annexed is under the Seal of the District of Columbia, and that such Seal is entitled to full faith and credit.\*

*\*For the contents of the annexed document, the Department assumes no responsibility  
This certificate is not valid if it is removed or altered in any way whatsoever*

In testimony whereof, I, Hillary Rodham Clinton, Secretary of State, have hereunto caused the seal of the Department of State to be affixed and my name subscribed by the Assistant Authentication Officer, of the said Department, at the city of Washington, in the District of Columbia, this nineteenth day of October, 2011.

*Issued pursuant to CHXIV, State of Sept. 15, 1789, 1 Stat. 68-69; 22 USC 2657; 22 USC 2651a; 5 USC 301; 28 USC 1733 et. seq.; 8 USC 1443(f); RULE 44 Federal Rules of Civil Procedure.*

  
\_\_\_\_\_  
Secretary of State  
By   
\_\_\_\_\_  
Assistant Authentication Officer,  
Department of State

423500  
-10-

11

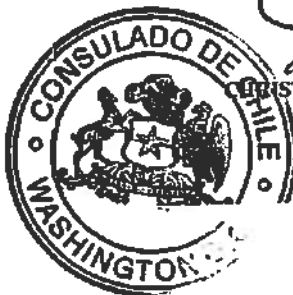
Ministerio de Relaciones Exteriores  
Embajada de Chile en Estados Unidos  
Sección Consular

El Cónsul que suscribe, certifica la autenticidad de la firma de:

PATRICK O. HATCHETT

ASSISTANT AUTHENTICATION OFFICER,  
DEPARTMENT OF STATE

CHRISTIAN HODGES-NUGENT DOCMAC  
Cónsul de Chile



SERVICIO CONSULAR



Nº 5207 Arancel Art. Nº 4/10  
Diferencia 10%  
Cobrado en US\$: 12.-  
en moneda del país: USD  
Washington, DC 20.10.2011

SERVICIO CONSULAR



Legalizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile  
F. del Señor \_\_\_\_\_  
C. RODRIGUEZ-NUGENT  
P. O. Hatchett  
JUVENAL DROGUETT VÁSQUEZ  
Oficial de Legalizaciones  
17 NOV 2011



No. 423500

# District of Columbia



OCTOBER 18TH 11

Washington, D.C., \_\_\_\_\_, 20 \_\_\_\_\_

To all whom these presents shall come, Greeting:

I certify that GENTRY ALEXANDER  
whose name is assigned to the accompanying paper; is now, and was at the time of  
signing the same, a Notary Public in and for the District of Columbia duly commissioned  
and qualified.

In witness whereof, I, RONNELL FERGUSON  
Chief, Notary and Authentication Section of the  
District of Columbia, have hereunto caused the Seal of the  
District of Columbia to be affixed on the day and year first  
above written.

  
\_\_\_\_\_  
Chief, Notary and Authentication Section



Date: October 17 2011

I, Antonio Antezana certify that this a Notarized Power of Attorney for Clarke Modet & Co.




( signature )

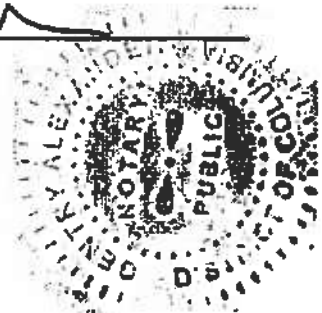
Date: 10-17-2011

District of Columbia, ss:

Subscribed and sworn to before me on this the 17<sup>th</sup> of October, 2011

  
DC Notary

Gentry Alexander  
District of Columbia  
My Commission Expires  
June 30, 2013



## VISAS & PASSPORTS 2 GO, INC.

2300 Wisconsin Ave, NW Ste. 200A  
Washington, DC 20007

Phone: 1-800-598-7240  
Fax: 202-986-4130  
Questions: [Info@vp2go.com](mailto:Info@vp2go.com)



& Co

CHILE

Huérfanos 835 10Th Floor  
P.O. Box 8320176  
Edificio Opera Santiago-Chile  
Phone: 56 2 4336830  
Fax: 56 2 4336831  
www.clarkemodet.com

LAW OFFICES  
INTELLECTUAL PROPERTY  
Huérfanos 835, 10<sup>th</sup> Floor  
Santiago - Chile

087027-0017

The undersigned

El abajo firmante

on behalf of and representing **MERCK SHARP & DOHME, CORP.**

en nombre y representación de

both domiciled at 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907, USA

ambos domiciliados en

Hereby grant to CLARKE, MODET Y COMPAÑIA CHILE LIMITADA, MARIA CAROLINA DEL RIO HERANE, lawyer, ~~CAROLINA MORA ALLENDE~~, lawyer and GLADYS HUERTA MORALES, chemist, domiciled at Huérfanos 835, 10<sup>th</sup> Floor, Santiago de Chile, a special Power of Attorney as broad and sufficient which by Law may be necessary in their representation in Chile, before all courts, administrative and judicial authorities in connection with any application, action or lawsuit directly or indirectly related to Intellectual Property Rights

Confiere poder a CLARKE, MODET Y COMPAÑIA CHILE LIMITADA, MARIA CAROLINA DEL RIO HERANE, abogado, ~~CAROLINA MORA ALLENDE~~, abogado y GLADYS HUERTA MORALES, químico, con domicilio en Huérfanos 835, Piso 10, Santiago de Chile, un poder especial tan amplio y suficiente como en derecho sea necesario para que lo/s/la/s representen en Chile, ante todos los tribunales y autoridades administrativas o judiciales que correspondan en cualquier solicitud, gestión o litigio relacionado directa o indirectamente con derechos de Propiedad Intelectual y/o Industrial

In that respect, the attorneys, individually or jointly, either themselves or through their appointees or delegates with the broadest and sufficient authority are empowered to request from the corresponding offices and authorities the registration, renewal and/or assignment of its trademarks, trade names, advertising slogans, distinctive signs, Internet domain names, patents, utility models, industrial designs, plant varieties or copyrights, empowering them to take before the aforementioned authorities all the necessary steps to accomplish said purposes, including, but not limited to, the power to file applications, specifications, making statements and exercising remedies and filing appeals and claims; write and sign descriptions and amendments; modify, add and/or suppress claims; register assignments; grant and receive assignments; pay all taxes and fees and any other payments required by Law, and to withdraw same if necessary; receive all and any kind of documents and values; proof of workings, make amendments in all and any document filed, request affidavits, withdraw proceedings; request authorized copies; request

Así, los mandatarios, actuando individual o conjuntamente, ya sea ellos mismos o a través de personas designadas o delegadas, con las más amplias y suficientes facultades, podrán requerir de las oficinas, entidades y autoridades pertinentes el registro, la renovación y/o transferencia de sus marcas comerciales, nombres de comercio, frases de propaganda, signos distintivos, dominios de Internet, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, variedades vegetales o derechos de autor, facultándolos para dar, ante dichas autoridades, todos los pasos necesarios para lograr los objetivos indicados; incluyendo, pero no limitados a la facultad de presentar solicitudes y especificaciones, formular declaraciones, deducir apelaciones y reclamos; formular y firmar descripciones y enmiendas, modificar, agregar y/o suprimir reivindicaciones; otorgar y recibir cesiones; abonar todos los impuestos y cuotas y cualesquiera otros pagos determinados por la Ley, y retirar los mismos si fueran necesario; recibir toda clase de documentos y valores; justificar explotaciones, hacer modificaciones en todo y

& Co

ILE

Huérfanos 835 10Th Floor

P.O. Box 8320176

Edificio Opera Santiago-Chile

Phone: 56 2 4336830

Fax: 56 2 4336831

www.clarkemodet.com

certifications of any kind; give affidavits; assign and accept the assignment of applications, transfer, accept transfers and the subscription of any type of contract related to Intellectual Property rights; limit applications; waive all or part of applications; request the voluntary cancellation of all or part of the registrations granted; request the approval and/or registration of licensing contracts; franchising; transfer of technology, transfer or assignment of Intellectual Property rights, or any other kind of contract; request the registration of mergers; name changes; attachments and pledges and all kinds of precautionary measures; oppose and object any application which may lead to confusion or infringe or in any other way affect trademarks, trade names, distinctive signs, advertising slogans; Internet domain names; patents; utility models; industrial designs, know how, trade secrets, plant varieties, copyrights; being likewise empowered to waive or exercise judicial actions, remedies or legal deadlines, settle or compromise in and out of court, voluntarily dismiss any appeals or claims presented, make statements or confessions in court; submit to arbitration, grant to arbitrators the power of arbitrators not bound by legal principles, collect; appoint sponsors; revoke prior sponsorships and powers of attorney; ratify measures taken by them or other people; represent the principal in Court to bring forth, prosecute and reply to opposition, nullity and expiration actions, as well as criminal actions for forgery, usurpation, use in bad faith or imitation, civil or commercial actions and any other administrative, civil or criminal lawsuits or legal actions, file appeals and any other legal remedies. And finally, empowering them to perform all the actions, procedures and proceedings necessary to accomplish the aforementioned purposes, before any Chilean judicial or administrative authority, being them able to delegate this Power of Attorney. This Power of Attorney may be delegated, withdrawn or reassumed, in all or in part, considering firm and valid all what has been made and carried out by virtue of this Power of Attorney.

cualquier documento presentado; solicitar testimonios, desistirse de procedimientos; solicitar copias autorizadas; solicitar certificaciones de cualquier tipo; prestar declaraciones juradas; ceder solicitudes y aceptar cesiones de solicitudes, transferir, aceptar transferencias y suscribir cualquier tipo de contrato relativo a derechos de Propiedad Intelectual y/o Industrial; limitar solicitudes, desistirse en todo o en parte de las solicitudes; solicitar la cancelación voluntaria de todo o parte de los registros concedidos, solicitar la aprobación y/o inscripción de contratos de licencias, franchising, transferencias de tecnología, transferencias o cesiones de derechos de propiedad Intelectual y/o Industrial, y cualesquiera otros contratos; solicitar la inscripción de fusiones, cambios de nombres, embargos, prendas y todo tipo de medidas precautorias; oponerse y objetar cualquier solicitud que pudieran prestarse a confusión o infringir o de cualquier otro modo afectar las marcas comerciales, nombres comerciales, frases de propaganda, signos distintivos, dominios; patentes; modelos de utilidad; diseños industriales; know how; secretos de fábrica o de comercio; variedades vegetales o derechos de autor del mandante; asimismo está facultado para renunciar o no a acciones judiciales, recursos, plazos legales, transigir judicial y extrajudicialmente, desistirse de los recursos o de la acción deducida, absolver posiciones, someter a arbitraje y conferir a los arbitros las facultades de arbitadores, percibir; designar patrocinadores; revocar patrocinios y poderes anteriores; ratificar lo obrado por ellos o por otras personas; representar al mandante en juicio, iniciar, proseguir y contestar acciones de oposición, nulidad, caducidad, querellas criminales por falsificación, usurpación, uso malicioso o imitación, acciones civiles o comerciales, y cualesquiera otros juicios o acciones legales; presentar apelaciones y cualquier otro recurso legal. Y, finalmente les faculta para practicar todos los actos, gestiones y diligencias necesarias para el logro de los fines expresados, ante cualquier autoridad administrativa o judicial, Chilena, pudiendo asimismo delegar este Poder en todo o en parte y revocar estas delegaciones, con la obligación de tener por firme y válido, todo cuanto se hiciera y practicare en virtud de este Poder.

det & Co

CHILE

Huérfanos 835 10th Floor  
P.O. Box 8320176  
Edificio Opera Santiago-Chile  
Phone: 56 2 4336830  
Fax: 56 2 4336831  
www.clarkemodet.com

0870207-001

X Granted and sign at Rahway, NJ US

Otorgado y firmado en

X Date 9/23/2011

Fecha

X Signature John C. Todor  
Firma

NOTARY PUBLIC

X I Hereby authorize the signature of Mr. /Ms. John C. Todor

Autorizo la firma de don/ña

on behalf of and representing Merck Sharp & Schme Corp.

En nombre y representación de

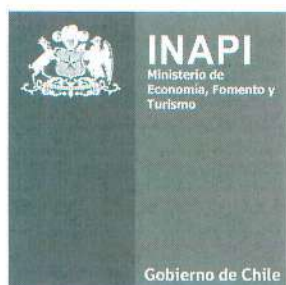
THIS POWER OF ATTORNEY MUST BE EXECUTED BEFORE NOTARY PUBLIC AND LEGALIZED BEFORE THE CHILEAN CONSULATE NEAREST TO THE PLACE OF EXECUTION.

ESTE PODER DEBE SER SUSCRITO ANTE NOTARIO PÚBLICO Y LEGALIZADO ANTE EL CONSULADO CHILENO RESPECTIVO MÁS CERCAÑO AL LUGAR DE SU SUSCRIPCIÓN.

*Karen Ann Margiotto*

KAREN ANN MARGIOTTO  
Commission # 221590  
Notary Public, State of New Jersey  
My Commission Expires  
October 22, 2013

9/23/2011  
Rahway, NJ 07065



## RECIBO DE CUSTODIA DE PODER O PERSONERIA

N° de Poder: 141142

Santiago, 11 de febrero de 2020

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial - INAPI - acredita haber recibido con esta fecha el documento que el solicitante ha registrado como Poder con la siguiente información:

### Solicitante o Titular

RUT : 9.907.720-4  
Nombre : IGNACIO JAVIER MATTAR MARTÍNEZ  
País : CHILE  
E-mail : info@clarkemodet.cl

### Representante

RUT : 78.773.320-4  
Nombre : CLARKE, MODET Y C° CHILE SpA  
E-mail : info@clarkemodet.cl

El número asignado deberá ser indicado por el interesado en el casillero "N° de Poder" en el Formulario de cada solicitud impresa o electrónica. Es responsabilidad del solicitante o del titular informar a INAPI todo cambio en la persona de su representante.

Este recibo no certifica la validez del poder ni su pertinencia a el/los caso(s) en que posteriormente se desee invocar. En consecuencia, INAPI revisará caso a caso el cumplimiento de los requisitos formales y de fondo según el tipo de actuación de que se trate.



INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Santiago, 11 de febrero de 2020 (12:11:27)



**DELEGACION GENERAL DE PODERES**

En Santiago de Chile, a 11 de febrero de 2020, comparecen, don IGNACIO MATTAR MARTINEZ, ingeniero civil industrial, doña CECILIA BELMAR PALAVECINO, abogada, doña DANICA MARDESIC STUARDO, abogada, doña SANDRA LORENA OSSIO YAPUR, ingeniera civil industrial, y doña GLADYS HUERTA MORALES, química, todos con domicilio en Huérfanos 835, Piso 10, Santiago de Chile, y exponen:

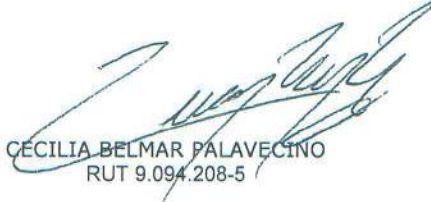
Que por este acto delegan todos y cada uno de los poderes en los cuales los delegantes figuran como mandatarios para materias de propiedad industrial y/o intelectual, sean pasados o futuros, a favor de doña CECILIA BELMAR PALAVECINO, doña DANICA MARDESIC STUARDO, doña GABRIELA WILDNER GUTIÉRREZ, don MANUEL CONCHA HERNÁNDEZ, don SAMUEL HAMMER ROJAS y don MARCOS MORALES ANDRADE, todos abogados habilitados para el ejercicio de la profesión y domiciliados en Huérfanos 835, Piso 10, Santiago de Chile.

En virtud de esta delegación, los delegatarios podrán actuar con facultades tan amplias y suficientes como en derecho sea necesario para que representen a los poderdantes de los delegantes en Chile, ante todos los tribunales, entidades privadas o de derecho público y autoridades administrativas o judiciales que correspondan en cualquier solicitud, gestión o litigio relacionado directa o indirectamente con derechos de Propiedad Intelectual y/o Industrial.

Así, los delegatarios, actuando individual o conjuntamente, ya sea ellos mismos, con las más amplias y suficientes facultades, podrán requerir de las oficinas, entidades y autoridades pertinentes el registro, la renovación y/o transferencia de marcas comerciales, nombres comerciales, frases de propaganda, signos distintivos, nombres de dominio, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños o diseños industriales, variedades vegetales, indicaciones geográficas o denominaciones de origen o derechos de autor, facultándolos para dar, ante dichas autoridades, todos los pasos necesarios para lograr los objetivos indicados; incluyendo, pero no limitados, la facultad de presentar solicitudes y especificaciones, formular declaraciones, deducir recursos procesales, apelaciones, reclamaciones y casaciones; formular y firmar descripciones y enmiendas, modificar, agregar y/o suprimir reivindicaciones, productos y/o servicios; otorgar y recibir cesiones; abonar todos los impuestos y cuotas y cualesquiera otros pagos determinados por la Ley, y retirar los mismos si fueran necesario; recibir toda clase de documentos y valores; justificar explotaciones, hacer modificaciones en todo y cualquier documento presentado; solicitar testimonios, desistirse de procedimientos; solicitar copias autorizadas; solicitar certificaciones de cualquier tipo; prestar declaraciones juradas; ceder solicitudes y aceptar cesiones de solicitudes, transferir, aceptar transferencias y suscribir cualquier tipo de contrato relativo a derechos de Propiedad Intelectual y/o Industrial; limitar solicitudes, desistirse en todo o en parte de las solicitudes; solicitar la cancelación voluntaria de todo o parte de los registros concedidos, solicitar la aprobación y/o inscripción de contratos de licencias, franchising, transferencias de tecnología, transferencias o cesiones de derechos de propiedad Intelectual y/o Industrial, y cualesquiera otros contratos; solicitar la inscripción de transferencias, fusiones, absorciones de sociedades, cambios de nombres y domicilios, embargos, prendas y todo tipo de gravámenes y/o medidas precautorias; oponerse y objetar cualquier solicitud que pudieran prestarse a confusión o infringir o de cualquier otro modo afectar las marcas comerciales, nombres comerciales, frases de propaganda, signos distintivos, nombres de dominio, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños o dibujos industriales, know how, secretos industriales o comerciales, variedades vegetales, indicaciones geográficas o denominaciones de origen o derechos de autor del mandante; asimismo está facultado para renunciar o no a acciones judiciales, recursos, plazos legales, transigir judicial y extrajudicialmente, desistirse de los recursos o de la acción deducida, absolver posiciones, someter a arbitraje y conferir a los árbitros las facultades de arbitradores, percibir; designar patrocinadores; revocar patrocinos y poderes anteriores; ratificar lo obrado por ellos o por terceras personas; representar al mandante en juicio, iniciar, proseguir y contestar acciones de oposición, nulidad, caducidad, querellas criminales por falsificación, usurpación, uso malicioso o imitación, acciones civiles o comerciales, y cualesquiera otros juicios administrativos, civiles o penales o acciones legales; presentar, reclamaciones administrativas, apelaciones y cualquier otro recurso administrativo o jurisdiccional. Finalmente, los delegatarios están facultados para practicar todos los actos, gestiones y diligencias necesarias para el logro de los fines expresados, ante cualquier autoridad administrativa o judicial chilena, o entidad privada chilena. Los delegatarios ya individualizados, firman el presente documento en señal de aceptación.



IGNACIO MATTAR MARTÍNEZ  
RUT 9.907.720-4



CECILIA BELMAR PALAVECINO  
RUT 9.094.208-5



DANICA MARDESIC STUARDO  
RUT 8.668.562-0



SANDRA LORENA OSSIO YAPUR  
RUT 22.033.085-0



GLADYS HUERTA MORALES  
RUT 9.764.522-1



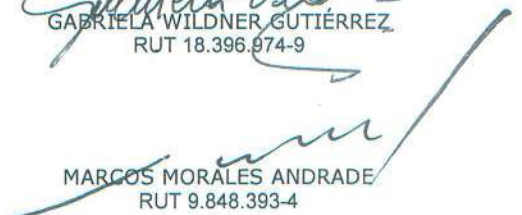
GABRIELA WILDNER GUTIÉRREZ  
RUT 18.396.974-9



MANUEL CONCHA HERNÁNDEZ  
RUT 17.365.778-1



SAMUEL HAMMER ROJAS  
RUT 17.699.096-1



MARCOS MORALES ANDRADE  
RUT 9.848.393-4





Santiago, once de agosto del año dos mil veintitrés.

A la presentación de fecha 10-08-2023 Código 12534: Dese cuenta en sala del recurso de casación en el fondo.

ROL TDPI 1488-2021

Proveído por el Presidente del Tribunal de Propiedad Industrial Sr. Marco Arellano Quiroz.

NOTIFICADA POR EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA

MTG

This document is digitally signed

Signer: MARCO ANTONIO ARELLANO  
QUIROZ  
Date: vie, ago 11, 2023 12:50:31 CLT  
Location: PUNE

This document is digitally signed

Signer: Marta Beatriz Araya Fernandez  
Date: vie, ago 11, 2023 13:05:15 CLT  
Location: PUNE



Santiago, dieciséis de agosto del año dos mil veintitrés.

Resolviendo la presentación de fecha 10-08-2023:

A lo principal: Atendido que el recurso de casación en el fondo deducido, lo ha sido en tiempo y patrocinado por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 770, 771, 772, y 776 del Código de Procedimiento Civil, téngase por interpuesto y concédase el recurso.

Elévense los autos a la Excma. Corte Suprema para su conocimiento y ulterior resolución.

Al primer otrosí: Por acompañados.

Al segundo otrosí: Téngase presente el patrocinio y poder.

Rol TDPI N° 1488-2021.

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

MAF/MTG

ORD: 169 /2023  
ANT: Recurso de Casación.  
MAT.: Remite expediente de causa que indica con recurso de casación.

A: SR. JUAN EDUARDO FUENTES BELMAR  
PRESIDENTE DE LA EXCELENTISIMA CORTE SUPREMA

DE: MARTA ARAYA FERNANDEZ  
TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

En la causa que se individualiza se ha interpuesto recurso de casación en contra de la sentencia de segunda instancia dictada por este órgano jurisdiccional:

ROL TDPI	INDIVIDUALIZACION	SOLICITUD	
1488-2021	PATENTE DE INVENCION	201502755	
RECURRENTE	MERCK SHARP & DOHME CORP	RUT	PAIS: ESTADOS UNIDOS
ABOGADO	DANICA MARDESIC STUARDO	RUT	8668562-0
RECURRIDO	LABORATORIOS RECALCINE S. A	RUT	91637000-8
ABOGADO	RODRIGO ALBAGLI VENTURA	RUT	7033630-8

Interpuesto el recurso este fue concedido por este Tribunal de alzada ordenándose elevar los autos a la Excelentísima Corte Suprema para su conocimiento y resolución.

Por tanto, cumplo con remitir el expediente individualizado para dar curso a la tramitación del recurso correspondiente.

Saluda atentamente a usted,

**MARTA ARAYA FERNANDEZ**  
Secretaria – Abogado

Tribunal de Propiedad Industrial

med

**DISTRIBUCIÓN:**

- Corte Suprema
- Archivo TDPI (Rol 1488-2021)

Información de firma electrónica:	
Firmantes	Marta Beatriz Araya Fernandez
Fecha de firma	16-08-2023
Código de verificación	300041
URL de verificación	<a href="https://tramites.economia.gob.cl">https://tramites.economia.gob.cl</a>

