

Santiago, uno de septiembre de dos mil veinte.

**Vistos:**

En estos autos rol 14.147-2019, se ha tramitado un procedimiento de petición de registro de patente de invención, en el que la solicitante Syngenta Participations AG, recurre de casación en el fondo contra la resolución del Tribunal de Propiedad Industrial de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, escrita a fojas 753 y siguientes, que confirmó el dictamen del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de 11 de julio de 2017, que rola a fojas 536 y siguientes, que rechazó la solicitud de registro de patente de invención, atendida la falta de altura inventiva de la misma.

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación, por dictamen de fojas 773.

**Considerando:**

**Primero:** Que, el recurrente denuncia como conculcado, en primer término, el artículo 16 de la Ley 19.039. Al efecto, sostiene que la solicitud de patente equivalente fue concedida en el extranjero, explicando que la sentencia impugnada ha descartado elementos probatorios esenciales, incluidos en el expediente, que habrían permitido a los sentenciadores concluir, sobre la base de las reglas de la sana crítica, que la solicitud de autos cumplía cabalmente con el requisito de altura inventiva y, por ende, que correspondía su aceptación a registro. La solicitud equivalente, aceptada por la Oficina Europea de Patentes, ni el hecho que el mismo documento del arte previo (D2) —en virtud el cual se rechazó la solicitud en Chile— también fue considerado por las autoridades europeas de patentes, considerando que dicho documento no afectaba la altura inventiva de la solicitud.

Explica que, de haberse aplicado las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, los sentenciadores debieron concluir que el hecho de haber sido aceptada la solicitud por la Oficina Europea de Patentes, entidad que goza de la



más alta reputación, resultaba lógico establecer, de acuerdo a la experiencia, que la invención si cumplía con el requisito de altura inventiva, citando fallo de esta Corte (SCS N° 7.244-2010, de 28 de octubre de 2011).

Señala que la sentencia impugnada no efectuó un análisis de la prueba rendida de acuerdo a las reglas de la sana crítica pues, de haberlo hecho, habría concluido que el invento de la solicitud de autos cumplía con el requisito de altura inventiva, ni tampoco analizó el documento acompañado junto con la apelación que da cuenta del requisito de patentabilidad expuesto.

**Segundo:** Que, en segundo término, se ha denunciado como infringida la norma contemplada en el artículo 35 de la citada ley, toda vez que la determinación de altura inventiva corresponde a una apreciación subjetiva, de carácter normativo, que debe realizar el juez de la instancia, y la sentencia impugnada no considero debidamente el efecto técnico producido por la diferencia en el sitio de inserción del transgén en el genoma de la planta, cual es que, producto de aquella diferencia, las plantas cuya molécula se han modificado producen una mayor cantidad de proteínas insecticidas para que la planta sea resistente a plagas de lepidópteros. Asimismo, la sentencia afirma que no constituye un aporte nacido de un avance desconocido, que es el elemento básico para encontrar la altura inventiva en el contexto del derecho nacional, sin embargo, de las directrices de INAPI se señala que, el análisis del nivel inventivo debe dar cuenta de la obviedad o no obviedad de derivación que tiene la solución al problema de la técnica, en virtud de la motivación que entrega el estado de la técnica más cercano para adaptar, modificar o combinar sus enseñanzas, además del carácter inesperado de un resultado o efecto sorprendente, que corresponde a un indicio de nivel inventivo y no es un sustituto del análisis del nivel inventivo. Por lo tanto el análisis del nivel inventivo no podrá fundarse en la búsqueda de dicho resultado inesperado, ni deberá usar como sinónimos efecto sorprendente y nivel inventivo.



Señala que se debe concluir que, el efecto sorprendente, no es el requisito en sí, y otro tanto ocurre con la búsqueda de un aporte que tampoco sería el requisito de altura inventiva, sino que, a lo sumo, un mero indicio. Dependiente de lo anterior, si se presentó prueba para acreditar de forma fehaciente que el invento si tiene efecto sorprendente constituye un avance de la técnica.

Además refiere que, la sentencia no consideró que la solicitud de patente equivalente fue aceptada por la Oficina de Patentes de Europa tras estudiar y analizar el mismo arte previo (D2) y, la concesión de la solicitud equivalente por una de las oficinas de mayor reputación en el mundo, sería un importante indicio de que se cumple con los requisitos de altura inventiva.

**Tercero:** Que, finalmente, el arbitrio recursivo denuncia una infracción al artículo 32 de la Ley 19.039 ya que, en virtud de los argumentos esgrimidos, siendo que el invento de la solicitud goza de altura inventiva, resulta evidente que la sentencia infringió dicha norma que señala que las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Por todo lo anterior, solicita invalidar la sentencia impugnada, dictando sentencia de reemplazo que acepte a registro la solicitud.

**Cuarto:** Que, para una acertada decisión del presente recurso, es necesario tener en consideración que los errores denunciados descansan en la indebida aplicación de los estándares de nivel inventivo contemplados en los artículo 32 y 35 de la Ley 19.039, además del precepto contenido en el artículo 16 del mismo cuerpo de normas, toda vez que en opinión del recurrente, de haberse ajustado a derecho la decisión censurada, se habría concedido el registro solicitado.

**Quinto:** Que, el recurrente solicitó el registro de la patente de invención titulada *“Molécula de ácido nucleico única para el evento mir162, amplicon método de detección de la molécula en una muestra que comprende ácidos nucleicos de*



*maíz, kit y método de producción de una planta de maíz resistente a plagas de lepidópteros”, que la comprende, N° 1.582-2007, solicitud que fue rechazada en primera instancia por el Director Nacional del INAPI, por carecer de altura inventiva.*

Apelado dicho fallo por el solicitante, el Tribunal de Propiedad Industrial lo confirmó, considerando para ello, en su fundamento quinto, que, *“...tal como informa el perito de esta instancia procesal, observación que estos sentenciadores comparten, la secuencia que se reivindica está descrita en D2 y sólo tienen una mutación puntual respecto a lo ahí descrito, diferenciándose únicamente en el sitio de inserción en que ocurrió la mutación genética que da lugar a la propiedad herbicida, tanto es así, que basado en la información de D2, un experto en el arte podría deducir el método, la secuencia y su efecto, de manera que, lo que faltaría es el proceso de reproducción y selección de la planta específica que se estime más eficiente, lo que, si bien supone un despliegue técnico, inversión y esfuerzo, no constituye un aporte, nacido de un avance desconocido, que es el elemento básico para encontrar altura inventiva, en el contexto del derecho nacional”.*

En el mismo sentido, en su motivo séptimo, los juzgadores del grado desestimaron las alegaciones del apelante en el sentido que, *“...en lo que se refiere a la existencia de mejoras en las Plantas que se obtienen en el caso de autos, respecto de las previas del arte, no hay antecedentes en autos, que den cuenta de un avance o mejora en comparación con las previas del arte”.*

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



Sobre el requisito de “nivel inventivo”, el artículo 35 del mismo texto señala que, *“Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica”*.

Dirimir si se cumple o no con el requisito de nivel inventivo tratado en el citado artículo 35, necesaria y esencialmente pasa por la valoración de circunstancias fácticas relativas al estado actual de la técnica en el área en el que busca innovar el peticionario así como respecto de las características y propiedades del producto postulado para conseguir tal resultado y, en ese orden, las conclusiones alcanzadas por los jueces del grado en relación a la ausencia de nivel inventivo en la molécula, métodos y procesos intentados patentar son el resultado de la valoración y apreciación del contenido y explicaciones de los diversos peritajes allegados a estos autos —todos contestes en cuanto a la falta del elemento controvertido—, en primera como en segunda instancia, así como del resto de las probanzas rendidas, motivo por el que, antes que todo, cabe examinar si en tal determinación de orden factual se ha vulnerado alguna norma reguladora de la prueba invocada en el recurso que permita en una eventual sentencia de reemplazo modificar dichas conclusiones.

**Séptimo:** Que, como se dijo, el recurso denuncia la errónea aplicación del artículo 16 de la Ley 19.039, primero, porque los sentenciadores del grado no se hicieron cargo de toda la prueba rendida en autos tendiente a establecer la altura inventiva de la molécula, métodos y procesos cuyo registro pretendía; y, en segundo término, porque aplicando estrictamente las reglas de la sana crítica, los sentenciadores debieron ponderar que, al haber sido aceptada la patente de autos por la Oficina Europea de Patentes, resultaba necesario concluir que la invención de su representada sí cumple con el requisito de nivel inventivo, y que por ende correspondía conceder esta solicitud a registro.

Sin embargo, el arbitrio solo indica, de una forma tangencial, que los sentenciadores no habrían aplicado las reglas de la lógica ni las máximas de la



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

**Octavo:** Que, respecto de las restantes alegaciones del recurrente —vulneración a los reglas de la lógica—, sintetizadas en la omisión en que habrían incurrido los juzgadores de la instancia al no hacerse cargo de la prueba rendida con el fin de establecer la altura inventiva de la molécula, métodos y procedimientos cuyo registro se solicita, huelga señalar que el recurso sólo plantea una discrepancia en la apreciación de la prueba pericial rendida en autos para provocar una nueva revisión de los hechos, sustentándose por ende el reparo



en la valoración que los sentenciadores del grado realizaron de la prueba rendida, cuestión que excede los márgenes de la causal de nulidad incoada, toda vez que lo razonado por los jueces para dar mérito a las probanzas rendidas en autos —en desmedro de la hipótesis de la solicitante de registro—, no se traduce, por sí solo, en una contravención a las reglas de la lógica o de las máximas de la experiencia, máxime si en el arbitrio no se describen, detallan o pormenorizan cuáles elementos —reglas de la lógica, máximas de la experiencia o conocimientos científicamente afianzados— ni se indica, de manera bastante, la forma en que los sentenciadores los habrían vulnerado.

**Noveno:** Que, así las cosas, no demostrándose un yerro en la sentencia al valorar la prueba conforme mandata el artículo 16 de la Ley 19.039, que llevó a los jueces del grado a concluir que la invención postulada carece de nivel inventivo y sin el cual no puede concederse la patente pretendida, no ha podido entonces errarse en la aplicación de los artículos 32 y 35 del mismo cuerpo legal, motivo por el cual el arbitrio es estudio será desestimado.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo, deducido por la solicitante Syngenta Participatios AG, en lo principal de su escrito de fojas 758, en contra la sentencia de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, escrita a fojas 753 y siguientes.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Valderrama.

**Nº 14.147-2019.**





GSXGRCEGXX

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Carlos Künsemüller L., Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S. Santiago, uno de septiembre de dos mil veinte.

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

