

Santiago, cuatro de febrero de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en lo principal de su líbelo don Bernardo Serrano Spoerer en representación de Medicis Pharmaceutical Corporation dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de siete de diciembre de dos mil veintiuno; dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial que revocó parcialmente la dictada por el INAPI, que rechazó la patente de invención solicitada por carecer de nivel inventivo.

Segundo: Que tal decisión en concepto del recurrente, constituye las infracciones a lo dispuesto en los artículos 35 y 16 de la ley N° 19.039.

Luego de exponer los hechos, y lo resuelto en las instancias pertinentes, señala en lo que a la primera de las infracciones se refiere, que pese a existir un informe pericial en segunda instancia el tribunal de propiedad industrial aplicó erradamente esta norma rechazando su patente de invención, no obstante lo expuesto en el considerando quinto de la sentencia en estudio, haciendo un análisis errado que atenta contra la “política del sistema de patentes de nuestro país”; a diferencia de lo que resolvió en su oportunidad la oficina europea de patentes que determinó que su solicitud si goza de altura inventiva al conceder la patente equivalente. Para posteriormente señalar diversas características de lo solicitado.

Respecto de la segunda de las normas que denuncia infringidas señala que el fallo recurrido atenta contra la sana crítica, y en consecuencia vulnera el artículo 16 de la ley del ramo, ya que refiere que se vulneran los artículos 32 y 35 de la ley de propiedad industrial. Expone que la sana crítica a diferencia de la libre convicción no le otorga libertad absoluta al sentenciador, sino que queda sujeto a una serie de reglas como son las de la lógica y de las máximas de la experiencia



aplicadas al asunto particular. Posteriormente hace un análisis de lo que se entiende por sana crítica desde el punto de vista doctrinario y jurisprudencial para concluir que de haberse atendido razones lógicas, científicas, técnicas o de la experiencia que, habrían dado lugar a conceder la patente de invención solicitada.

Finalmente cuestiona que no se utilizara el método problema-solución, para reiterar el hecho que la oficina europea de patentes concediera su patente, lo que era un elemento que los sentenciadores debían haber tenido presente al momento de resolver la cuestión sometida a su conocimiento, cuestión que claramente no hicieron porque de lo contrario, hubiesen concluido que la patente posee nivel inventivo, pues de lo contrario no se “habría logrado patentar”.

Tercero: Que el fallo de segunda instancia que confirma el del Inapi, señala luego de hacer un análisis de los antecedentes de la causa en lo que interesa al recurso, que “estos sentenciadores están contestes con lo señalado por la perito de esta instancia procesal, en cuanto a considerar que la presente solicitud cumple con el requisito de novedad establecido en el artículo 33 de la Ley 19.039, ya que si bien D2 y D7 describen composiciones tópicas que comprenden 2,5% o 3,75% de imiquimod en conjunto con un ácido graso entre 5 a 30% en peso seleccionado entre ácido isoesteárico, ácido esteárico o una combinación de los mismos, no ejemplifican composiciones tópicas con un 2,5% o 3,75% en peso de imiquimod como las seleccionadas de las formulaciones 109 a 120 y de las formulaciones 181 a 198 de acuerdo a la reivindicación principal. Sin perjuicio de lo anterior, la petición de autos no cumple con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 35 de la Ley 19.039, ya que los ejemplos de D2 y D7 describen formulaciones tópicas que comprenden 1%, 3% o 5% de imiquimod y las ventajas señaladas por el apelante son basadas en la comparación de composiciones tópicas que comprenden 2,5% o 3,75% de imiquimod frente a la



composición tópica Aldara® que comprende 5% de imiquimod, por lo que no hay descritas ventajas en comparación a las composiciones ejemplificadas en D2 y D7 que comprenden un 3% de imiquimod” revocando lo resuelto en cuanto al rechazo por falta de novedad, manteniendo aquella parte que rechaza la patente por nivel inventivo.

Cuarto: Que cabe primero examinar si la sentencia impugnada ha errado en la aplicación de alguna norma reguladora de la apreciación de la prueba rendida en esta causa, única forma en que podrían alterarse las conclusiones de hecho arriba recién transcritas.

Al respecto, el recurrente, al denunciar la vulneración del artículo 16 de la ley de la especialidad, no ha explicitado qué precisa regla de la lógica, máxima de la experiencia o conocimiento científico habría sido conculcada en la valoración de la prueba rendida en este proceso, limitándose en su libelo a expresar, genérica y vagamente, la infracción a la sana crítica, sin entrar a desarrollar los principios amagados, sino que hace un desarrollo de hechos, y de disconformidad con las conclusiones del fallo; defectos de fundamentación que ni siquiera permiten entrar al análisis de la infracción argüida del citado artículo 16 y que, por consiguiente, conllevan su indefectible rechazo.

Quinto: Que como lo ha dicho antes esta Corte, cuando *“el recurso no denuncia el quebrantamiento o desatención de alguna concreta regla integrante de la sana crítica, sino sólo hace una referencia genérica a los distintos tipos o grupos de principios o reglas que la componen”*, como ocurre en la especie, *“ni siquiera puede entrarse al estudio de la infracción acusada al citado artículo 16, pues ello supondría que esta Corte, o debería optar, según su criterio, por analizar alguna regla o principio específico de la sana crítica que estime podría ser atinente al caso, sustituyendo la labor que sólo cabe al recurrente o, al contrario,*



analizar todas las reglas y principios de la sana crítica aceptados por la doctrina y reconocidas en esta materia y pertinentes al caso sub lite, alternativas ninguna de las cuales resulta procedente tratándose de un recurso de derecho estricto como el de casación” (SSCS Rol N° 45.103-17 de 22 de mayo de 2018, Rol N° 4.250-18 de 30 de enero de 2019 y 4.273-18 de 17 de abril de 2019; Rol N° 13776-19 de 18 de agosto de 2020 y Rol N° 165-20 de 18 de agosto de 2020).

Sexto: Que al desestimarse una equivocación en la aplicación de la norma que gobierna la valoración de la prueba, deben mantenerse firmes las conclusiones de hecho a las que arriban los jueces del grado de la apreciación del material probatorio, esto es, que la patente solicitada carece de nivel inventivo, premisas fácticas que claramente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley N° 19.039, no permiten conceder la solicitud de autos, motivos todos que permiten desechar los errores de derecho denunciados lo que conlleva que el líbello intentado sea desechado por manifiesta falta de fundamentos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 20 de la Ley N° 19.039, **se rechaza** el recurso interpuesto en representación del solicitante contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial de siete de diciembre de dos mil veintiuno.

Al primer y tercer otrosí: Téngase presente; al segundo otrosí; a sus antecedentes.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 1661-22.





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., María Teresa De Jesús Letelier R. y los Ministros (as) Suplentes Rodrigo Biel M., Miguel Eduardo Vázquez P. Santiago, cuatro de febrero de dos mil veintidós.

En Santiago, a cuatro de febrero de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

