

Santiago, veintiocho de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En estos autos N°94.838-2021, se ha tramitado un procedimiento de solicitud de patente de invención regido por la Ley N°19.039, sobre Propiedad Industrial, por el cual recurre de casación en el fondo el abogado Cristian Barros Michel, en representación de la solicitante Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited., en contra de la sentencia definitiva de seis de septiembre de dos mil veintiuno, pronunciada por el Tribunal de Propiedad Industrial, la que confirmó el dictamen de primera instancia de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, que rechazó la solicitud de patente de invención por no cumplir el requerimiento con lo exigido en el artículo 37 letra e) de la Ley N°19.039.

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación, por resolución de cinco de enero de dos mil veintidós.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la peticionaria Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited, presentó la solicitud de patente de invención N°201403534, para uso de éster etílico del ácido eicosapentaenoico para preparar un medicamento útil para reducir el riesgo de muerte cardiovascular, revascularización coronaria y/o angina inestable en un sujeto en terapia con una estatina seleccionada de un grupo definido.

El referido requerimiento fue rechazado por sentencia definitiva de primera instancia de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, cuyo argumento principal descansó en el incumplimiento de la exigencia prevista en el artículo 37 letra e) de la Ley N°19.039, al no acompañar evidencia experimental adjunta a la solicitud de patentabilidad.

Finalmente, apelado dicho fallo por la peticionaria, el Tribunal de Propiedad Industrial mediante sentencia de seis de septiembre de dos mil veintiuno, confirmó la decisión de primer grado, compartiendo la reflexión en torno a que el requerimiento no cumplió con lo dispuesto en el artículo 37 letra



e) de la Ley de Propiedad Industrial, debido a la ausencia de evidencia experimental -acompañada al momento de presentar la solicitud- que acredite el nuevo uso reivindicado.

Por último, es menester indicar que la referida sentencia de segunda instancia fue impugnada vía casación en el fondo por la requirente Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited.

SEGUNDO: Que, por medio del referido arbitrio de invalidez, se denuncia transgredido el artículo 16 en conexión con los artículos 32 y 37 letra e), todos de la Ley N°19.039. Es así, como afirma que los sentenciadores del fondo desatendieron la prueba aportada al proceso por cuanto no habría sido analizada en su globalidad, todo lo cual derivó en estimar que no se cumplieron las exigencias previstas en el artículo 37 letra e) de la Ley de Propiedad Industrial. Para estos efectos, la impugnante reproduce los medios de prueba desahogados al procedimiento con el fin de evidenciar la falta de fundamentación y razonamiento judicial sobre los mismos, concluyendo que tal omisión generó una transgresión a las reglas de la lógica y conocimientos científicamente afianzados.

A continuación y relacionada con la objeción de invalidez recién descrita, el recurrente denuncia infringido el artículo 37 letra e) de la Ley N°19.039, aduciendo que, a pesar de haberse acompañado documentos que acreditan evidencia experimental demostrativa del nuevo uso reivindicado, fue rechazada la solicitud de patentabilidad en base a una errada interpretación respecto de la oportunidad en que habría sido allegada tal documentación.

Finalmente, el recurrente acusó infringido el artículo 32 de la Ley N°19.039 haciendo presente que el invento objeto de la solicitud cumple con todos los requisitos legales para ser patentado, razón por la que no correspondía haber desestimado la solicitud de registro.

TERCERO: Que, como cuestión preliminar, cabe remarcar que si bien el arbitrio de nulidad impetrado se afinca y escinde en una presunta infracción a



los artículos 16, 32 y 37 letra e), todos de la Ley N°19.039, lo cierto es que los capítulos descansan en una idea o denominador común, esto es, la ausencia de valoración de la prueba aportada al procedimiento en conexión con la errada interpretación judicial asignada a la oportunidad procesal en la que el solicitante de patente de invención debía acompañar la evidencia experimental que refiere la letra e) del artículo 37 del aludido cuerpo normativo.

De este modo, a la luz de la argumentación que subyace a la reclamación del recurrente, es perfectamente viable efectuar un análisis conjunto de cada capítulo atendida su estrecha conexión.

CUARTO: Que, en ese entendido, conviene recordar que de acuerdo con lo prescrito en el artículo 16 de la Ley N°19.039, la libertad del juez se limita o enmarca dentro de ciertos parámetros, principios, criterios o reglas, que tienden a objetivar el proceso de valoración de la prueba y ponderación de los datos que arroja la causa, lo cual le impone la obligación de expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas o técnicas en cuya virtud asigne valor a las pruebas o las desestime, considerando para tal efecto la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las probanzas y antecedentes del proceso, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión estampada en la sentencia.

Aquello se entiende en resguardo de la debida y necesaria validación de las decisiones jurisdiccionales a través de su apropiada fundamentación, la que debe basarse en un raciocinio coherente, armónico y consistente que permita reproducir con claridad y certeza el motivo que tuvo en consideración el juzgador al momento de resolver, en términos de procurar con ello el control del dictamen por los intervinientes, evitando el pronunciamiento de decisiones discrecionales.

QUINTO: Que, en este caso, el recurso discurre sobre la base de argumentos a partir de los cuales no es posible advertir infracción alguna a las reglas que estructuran la sana crítica, sino que sólo se busca instalar una



discrepancia en la apreciación de los antecedentes con el fin de provocar una nueva revisión del contexto fáctico. En efecto, no debe olvidarse que en este tipo de procedimientos cobra especial importancia la opinión de los expertos plasmada tanto en los respectivos informes periciales como en el informe técnico examinador, los que, entre otros rubros, deben examinar la evidencia experimental que demuestre o justifique el nuevo uso reivindicado, situación que no sucedió lisa y llanamente porque no fue allegada oportunamente a la causa, esto es, en el instante temporal establecido en el artículo 37 letra e) de la Ley de Propiedad Industrial.

Frente a ese escenario, el tribunal de primer grado apreció y ponderó los dictámenes periciales conforme a la información que éstos contenían para luego extraer una determinada conclusión precisamente apoyada en los lineamientos plasmados en aquéllos. En concreto, la sentencia de primer grado y luego aquella pronunciada por el Tribunal de Propiedad Industrial, sustentaron su decisión desestimatoria fundamentalmente en la convergencia constatada en todas las opiniones de expertos en cuanto a que la solicitud de invención no cumplía con lo dispuesto en el artículo 37 letra e) de la Ley N°19.039. Es más, para disipar cualquier interrogante, entre otros aspectos, acerca del punto en cuestión, el tribunal de segunda instancia dispuso para mejor resolver la evacuación de un nuevo informe pericial, suscrito el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, el que nuevamente reparó en el incumplimiento de allegar a la solicitud de patente de invención la evidencia experimental que acredite el nuevo uso reivindicado.

SEXTO: Que, así las cosas, sobre la base de los antecedentes y hechos que obraban en la causa, entre ellos, la ausencia de evidencia experimental acompañada al momento de presentar el requerimiento de patentabilidad, la sentencia de segundo grado confirmó el pronunciamiento de rechazo emanado del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, sin que esta Corte Suprema observe en dicho proceder infracción alguna a las disposiciones que la



recurrente dice transgredidas. Por el contrario, mediante la interposición del presente arbitrio de invalidez, se percibe una clara intención de ingresar al campo de los hechos soberanamente fijados en virtud de la información introducida al procedimiento, propósito que sobrepasa los contornos del mecanismo de impugnación de derecho estricto utilizado por la recurrente.

SÉPTIMO: Que, en ese escenario, frente a la inexistencia de una norma *decisoria litis* infringida, sólo queda colegir que, a través del recurso interpuesto, la impugnante buscaba evidenciar su disconformidad con la convicción judicial arribada tanto en el fallo de primer grado como el de segunda instancia, cuyas fundamentaciones y conclusiones jurídicas simplemente no fueron toleradas por la empresa peticionaria, circunstancia que, como se advirtió, escapa de los márgenes del arbitrio de invalidación sustancial.

OCTAVO: Que, únicamente a mayor abundamiento, es menester indicar que el recurso de casación en el fondo tampoco desarrolló de un modo preciso y técnico la o las infracciones que se dicen cometidas en relación con las reglas de la sana crítica, ni qué principios insertos en ésta se han visto comprometidos mediante la dictación del fallo atacado. Simplemente, se enuncia de un modo genérico que la sentencia de segunda instancia habría pasado por alto las reglas de la lógica y máximas de la experiencia, sin especificar en concreto que ley o leyes de aquéllas se habría visto afectada y el modo en que se produjo la lesión, factor que demuestra el desapego a las formas técnicas de promover el recurso en estudio y, a su vez, evidencia el indebido acercamiento a la revisión de los hechos soberanamente establecidos.

NOVENO: Que, de esta forma, no verificándose los yerros jurídicos denunciados en el libelo de invalidez en estudio, no queda sino desestimarlos en los términos que se dirá en lo dispositivo de esta sentencia.



Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 764 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y artículo 37 letra e) de la Ley N°19.039, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo deducido por el abogado Cristian Barros Michel, en representación de la solicitante “AMARIN PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED”, en contra de la sentencia definitiva de seis de septiembre de dos mil veintiuno, pronunciada por el Tribunal de Propiedad Industrial.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Valderrama.

Rol N°94.838-2021.



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., Maria Gajardo H. y los Abogados (as) Integrantes Jose Miguel Valdivia O., Eduardo Nelson Gandulfo R. Santiago, veintiocho de mayo de dos mil veintiséis.

En Santiago, a veintiocho de mayo de dos mil veintiséis, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

