

Santiago, veintidós de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos:

En estos autos N.º 11555-2021, se ha tramitado un procedimiento de petición de registro de patente de invención, en el que la solicitante, Dow AgroSciences LLC, recurre de casación en el fondo en contra de la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, de seis de octubre de dos mil veinte, que confirmó el dictamen del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de tres de enero de dos mil diecinueve, que rechazó la solicitud por no cumplir con el requisito del artículo 35 de la Ley N°19.039, esto es, carecer la invención del requisitos de la actividad inventiva.

Por resolución de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno se trajeron los autos en relación.

Considerando:

PRIMERO: Que, en el recurso de casación sustancial se plantea, como primera alegación, una aplicación falsa y contravencional del artículo 16 de la Ley N°19.039, denunciando la vulneración de las reglas de la sana crítica.

Explica que el tribunal de segunda instancia no analizó de forma correcta el invento, ni los argumentos, ni la prueba aportada, afirmando que no valoró elementos probatorios esenciales, como la existencia de una solicitud equivalente que fue aceptada en Estados Unidos, razón por la que estima que no se analizaron debidamente los elementos probatorios, de lo contrario se habría llegado a concluir el carácter inventivo de la solicitud.

El segundo acápite de nulidad sustancial se funda en una contravención formal de la ley, concretamente al artículo 35 de la Ley N°19.039 y para lo cual cuestiona la fundamentación del fallo y del informe pericial en que se sostuvo el mismo, destacando la ausencia de un elemento objetivo sobre la carencia de la naturaleza inventiva de la petición, describiendo errores en la comprensión del invento y sus ventajas.



En un tercer plano, indica que, a raíz de lo antes dicho, el fallo infringió el artículo 32 de la Ley N°19.039, al gozar la solicitud del nivel inventivo correspondiente.

A causa de lo antes dicho, pide anular la sentencia recurrida, dictando la correspondiente sentencia de reemplazo, que acepte la solicitud de registro de la patente requerida.

En subsidio de lo anterior, solicita el ejercicio de facultades oficiosas de esta Corte para la invalidación del fallo y la aceptación de la solicitud promovida.

SEGUNDO: Que, para la adecuada resolución del asunto, debe precisarse que con fecha 2 de diciembre de 2011, la recurrente presentó ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI) la solicitud de patente invención PCT / 2011 – 003063, titulada "*Método de alto rendimiento para la detección de la presencia de dos o mas proteínas de interés con secuencias de aminoácidos conocidas en una muestra de planta, y procedimiento para mantener el genotipo de una variedad de la planta transgénica*". Dicha solicitud, ingresada en el marco de la solicitud internacional PCT US2010/037192, de 3 de junio de 2010, invocó como prioridad la solicitud 61/183,777 pedida ante la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos (USPTO) con fecha de 3 de junio de 2009.

Según el resumen indicado por el peticionario en su solicitud, "[l]a invención está relacionada con los métodos para el análisis multiplex de las muestras complejas de proteína de las plantas, usando la espectroscopía de masas. En algunas puestas en práctica, la revelación trata de los métodos para mantener una variedad de la planta transgénica, por ejemplo, mediante el análisis de las generaciones de una variedad de la planta transgénica, durante la presencia y la concentración de proteínas transgénicas multiplexadas".

TERCERO: Que, por resolución de 3 de enero de 2019, el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, ponderando los



antecedentes y de acuerdo con el informe pericial evacuado, advirtió que, si bien la invención es novedosa, a la luz del artículo 33 de la Ley N°19.039, no cumple con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 35 de la misma normativa, rechazando la solicitud promovida. Funda su determinación en la divulgación efectuada en el documento D1 que describe ejemplos de procesamiento de alto rendimiento de muestras obtenidas desde plantas y procesadas utilizando espectrometría de masas. Se indica además que la diferencia de D1 con la solicitud de autos sería que la separación de péptidos se realiza en un paso individual. La resolución señala que, dado que D1 en una sección describe numerosas formas de separación de péptidos, sugiriendo diferentes métodos dependiendo de la complejidad de la muestra, incluyendo aquellos de un solo paso individual. Precisa que "... dicho de otra manera, la separación de los péptidos en un paso individual es una característica que se encuentra sugerida en el documento D1".

La decisión de primera instancia reafirma su determinación destacando la opinión del examinador interno del INAPI, Sr. Claudio Narváez, que analizó el nuevo pliego de reivindicaciones ingresado el 17 de diciembre de 2013, y determinó que la solicitud no cumple con el nivel inventivo exigido por el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial.

La solicitante apeló a dicha decisión al mismo tiempo que acompañó otro pliego de reivindicaciones de la invención, y el Tribunal de Propiedad Industrial ordenó como medida para mejor resolver que se practicara un nuevo informe pericial. Teniendo en consideración dicha opinión técnica, así como los demás antecedentes, el tribunal de segunda instancia decidió confirmar la resolución en alzada razonando al efecto a partir de su motivación novena y siguientes: *"NOVENO: Que, atendido lo dicho anteriormente, en particular, la técnica de separación utilizando cromatografía líquida se divulga en autos como método para separar los péptidos, y considerando que D1 describe el uso de cromatografía para concentrar proteína de interés, la solicitada se utiliza*



para “separar péptidos” y aún cuando la cromatografía se emplea nominalmente para concentrar una proteína, en el caso de D1, o nominalmente para separar péptidos, un experto en el arte, con el conocimiento del funcionamiento de una técnica de cromatografía, es capaz de reconocer que el efecto es el mismo, por lo que, finalmente, la diferencia correspondería nada más que al “orden de la etapa de concentración” según D1, o de separación según lo solicitado, por lo que así las cosas, los resultados de la invención, no muestran ventajas técnicas con respecto a lo divulgado en D1.

DÉCIMO: Que, la patente citada como concedida en EEUU correspondiente al documento US 8227252, tiene un pliego de reivindicaciones que contiene 17 cláusulas, en tanto el presentado en esta instancia, solo comprende 4 reivindicaciones. Por lo que, existe una gran diferencia entre las reivindicaciones 1 de ambos documentos, que consiste en que la registrada en EEUU, tiene como primer paso la extracción de una muestra desde una planta, y el primer paso de la solicitada es “proveer los datos de espectros de masa para 2 o más proteínas de interés”, y el segundo paso de la reivindicación 1 en la requerida, tampoco se encuentra presente en el documento US8227252, por lo que es posible concluir que ambos pliegos son distintos.

DÉCIMO PRIMERO: Que, por todo lo anterior, estos sentenciadores estiman que la solicitud de autos, no cumple con el requisito de nivel inventivo señalado en el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto los resultados no muestran ventajas técnicas con respecto a lo divulgado en D1, los cuales pueden obtenerse a partir de la divulgación de D1 más el conocimiento de un experto”.

CUARTO: Que, para resolver la controversia propuesta es conveniente señalar que el artículo 32 de la Ley N°19.039 dispone que: “Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.



Estos extremos se demandan copulativamente, de manera que de faltar cualquiera de ellos, no puede accederse al registro pretendido.

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

En este contexto, dirimir si se cumple o no con el requisito de nivel inventivo exige necesaria y esencialmente 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 o del procedimiento postulado para conseguir tal resultado. En este orden, las conclusiones alcanzadas por los jueces del grado, declarando la ausencia de nivel inventivo del método que se intentó patentar, son el resultado de la valoración y apreciación del contenido y explicaciones de los peritajes allegados a estos autos.

Por lo anterior, en este caso, 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.

QUINTO: Que, el recurso de autos debió postular, de acuerdo con su primer apéndice, que el razonamiento del pronunciamiento contrariaba las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o el conocimiento científicamente afianzado, lo que tuvo una incidencia en lo dispositivo del fallo. Sin embargo, el libelo impugnatorio, se limita a exponer una diferente valoración de las probanzas, manifestando, únicamente que, de haberse ponderado los antecedentes en los términos que postula el libelo recursivo, se habría arribado a una conclusión diversa a la explicitada por los sentenciadores



de segunda instancia, sin explicar cuál fue el principio de la sana crítica que resultó infringido y de qué manera se produjo dicha infracción.

De esta manera, el recurso deja en evidencia tan sólo una mera discrepancia con la fuerza probatoria asignada por los jueces a un elemento de convicción, cuestión que no logra configurar la infracción que se postula mediante el recurso de nulidad sustantivo bajo análisis.

SSEXTO: Que, descartada la infracción de las leyes reguladoras de la prueba, los capítulos restantes del recurso de casación impetrado deben, necesariamente, ser desestimados, desde que dichas protestas fueron construidas sobre la base del éxito de su primer apéndice.

SSEXPTIMO: Que, así las cosas, no demostrándose la concurrencia de algunas de las infracciones denunciadas, el arbitrio en estudio será desestimado, al igual que la petición subsidiaria, al recaer sobre las mismas alegaciones previamente desestimadas.

De conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764 y 767 del Código de Procedimiento Civil, **SE RECHAZA** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado don Eduardo Lobos, en representación de Dow AgroSciences LLC, en contra de la sentencia de seis de octubre de dos mil veinte, pronunciada por el Tribunal de Propiedad Industrial, la que, por consiguiente, no es nula.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Manuel Antonio Valderrama Rebolledo.

Regístrese y devuélvase

Rol N° 11555-2021.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., Sra. María Cristina Gajardo H., y los Abogados Integrantes Sra. Pía Tavorari G., y Sr. Carlos Urquieta S. No firman los Abogados Integrantes Sra. Tavorari y Sr.



Urquieta, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo,
por estar ambos ausentes.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 22/10/2026 16:09:46

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 22/10/2026 16:09:47

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 22/10/2026 16:09:47



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

