Santiago, seis de noviembre de dos mil veintiséis.

**VISTOS:**

En estos autos sobre solicitud de patente de invención N° 200802779, Rol TDPI N° 49-2018, caratulados «Bayer Cropscience LP con Instituto Nacional de Propiedad Industrial», la solicitante Bayer Cropscience LP, representada por la abogada doña Gabriela Wildner Gutiérrez, ha deducido recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, que confirmó la resolución de primera instancia pronunciada el veinte de noviembre de dos mil diecisiete por el Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que rechazó la solicitud de patente de invención titulada «Composición fungicida para controlar hongos nocivos fitopatógenos que comprende una cepa seleccionada de Bacillus subtilis y cepas de Bacillus pumilus, o mutante de estas cepas; en combinación con un antifúngico químico», por carecer de nivel inventivo, requisito establecido en el artículo 35 de la Ley N° 19.039.

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que la recurrente denuncia como infringidos, en primer término, el artículo 16 de la Ley N° 19.039, que dispone que en los procedimientos a que se refiere el párrafo respectivo, la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica y, en segundo término, el artículo 35 del mismo cuerpo legal, que consagra el requisito de nivel inventivo.

En cuanto a la primera infracción, sostiene que el Tribunal de Propiedad Industrial vulneró las reglas de la sana crítica, en particular los conocimientos científicamente afianzados y el principio lógico de razón suficiente, al confirmar el rechazo de la solicitud apartándose de las conclusiones del informe pericial evacuado por la perito doña Myriam Navarro, designada como medida para mejor resolver por la magistratura de alzada, quien, en su informe de veintitrés

FSBODGXOKSD

de octubre de dos mil diecinueve, concluyó que las composiciones fungicidas reivindicadas presentan un efecto sinérgico y un efecto técnico superior no anticipado por el estado de la técnica. Alega que, habiendo el propio Tribunal requerido la opinión de un experto, no podía luego prescindir de ella sin incurrir en una sentencia arbitraria, tanto más cuanto que el artículo 17 bis D de la ley confiere al perito el derecho a participar en las deliberaciones con derecho a voz. Agrega que el considerando quinto del fallo impugnado analizó el pliego de reivindicaciones originalmente presentado, y no el último válidamente acompañado, con lo que habría excedido su competencia al revisar aquello que no fue apelado; y que, durante la tramitación ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, se habrían producido defectos de procedimiento, como fue la omisión del informe de respuesta del perito, previsto en el artículo 7 de la ley, que la habrían privado de una adecuada revisión de su pliego.

En cuanto a la segunda infracción, aduce que el Tribunal aplicó erróneamente el artículo 35 de la Ley N° 19.039, pues del arte previo analizado no era posible concluir que la invención resultara obvia o se derivara de manera evidente del estado de la técnica, en circunstancias que los datos experimentales acompañados demostrarían un efecto sinérgico, esto es, resultados muy por sobre lo esperado para las combinaciones de la cepa Bacillus subtilis NRRL N° B-21661 con los compuestos del grupo carboxamida reivindicados, de suerte que un experto en la materia no habría llegado a ella a partir de lo divulgado. Reprocha, asimismo, que no se aplicara el método problema-solución utilizado por el propio Instituto y se preterieran las llamadas consideraciones secundarias indiciarias de actividad inventiva.

Termina solicitando que se invalide la sentencia impugnada y se dicte otra de reemplazo que acepte a registro la solicitud de patente N° 200802779.

**SEGUNDO:** Que, para la acertada resolución del recurso, es menester tener presente que los errores denunciados descansan, en definitiva, sobre la forma en que los jueces del Tribunal de Propiedad Industrial apreciaron la

FSBODGXOKSD

prueba rendida, particularmente el informe pericial evacuado por la perito doña Myriam Navarro en cumplimiento de la medida para mejor resolver decretada por el tribunal de alzada, y sobre si esa apreciación transgredió las reglas de la sana crítica consagradas en el artículo 16 de la Ley N° 19.039 o configuró una errónea aplicación del artículo 35 del mismo cuerpo normativo.

**TERCERO:** Que, antes de examinar las infracciones denunciadas, conviene precisar el marco normativo aplicable. 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, requisitos que se exigen copulativamente, de manera que, faltando cualquiera de ellos, no puede accederse al registro pretendido. A su turno, el artículo 35 del mismo cuerpo legal prescribe 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; estado de la técnica que, conforme al artículo 33 de la ley, comprende todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, antes de la fecha de presentación de la solicitud, debiendo atenderse, para determinar el nivel inventivo, al grado de conocimiento existente en el respectivo sector de la técnica. Finalmente, el artículo 16 de la misma ley ordena que la prueba se aprecie según las reglas de la sana crítica.

En este marco, dirimir si se cumple o no con el requisito de nivel inventivo pasa necesaria y esencialmente por la valoración de circunstancias fácticas relativas al estado de la técnica en el área en que se busca innovar, así como respecto de las características y propiedades del producto postulado para obtener el registro. En esa tarea, el tribunal de la instancia dispone de amplias facultades de apreciación, sujetas únicamente a los límites que impone la sana crítica.

FSBODGXOKSD

**CUARTO:** Que, en el caso de autos, la resolución de primera instancia del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de veinte de noviembre de dos mil diecisiete, rechazó la solicitud por carecer de nivel inventivo, teniendo en especial consideración el informe pericial de catorce de agosto de dos mil doce, con arreglo al cual el solicitante no proveyó dato experimental que permitiera constatar un efecto sorprendente derivado de la combinación reivindicada, y en el que solo se demostró efecto sinérgico respecto de los compuestos Fluxapyroxad y Bixafen, que no representan todas las opciones descritas en las fórmulas Markush de la cláusula primera.

Deducida apelación, el Tribunal de Propiedad Industrial, durante el estado de acuerdo y previo a resolver, estimó necesario oír a un perito y decretó, como medida para mejor resolver, un informe experto a cargo de la perito doña Myriam Navarro, a quien encomendó, entre otros puntos, ilustrar sobre la invención cuya protección se solicita considerando el último pliego válidamente presentado, analizar si dicho pliego constituía una ampliación del contenido original y especificar si las composiciones actualmente reivindicadas se encontraban en el primer pliego presentado y tenían sustento en la memoria descriptiva.

**QUINTO:** Que, sobre la base de dicho informe, el Tribunal de Propiedad Industrial confirmó el rechazo de la solicitud fundándose en dos consideraciones diversas, cada una de las cuales basta por sí sola para sostener lo decidido. La primera, de orden sustantivo, relativa a la falta de nivel inventivo en los términos del artículo 35 de la Ley N° 19.039. La segunda, relativa a que el efecto sinérgico que la perito tuvo por demostrado respecto de las formulaciones compuestas por Bacillus subtilis NRRL N° B-21661 y los compuestos del grupo carboxamida *«nunca fue precisado ni ejemplificado en la memoria descriptiva y tampoco lo hacen las últimas reivindicaciones presentadas a fojas 347 de autos, sino que es necesario que sea la perito oficiosamente proponga un pliego a fojas 418, todo lo cual impide alterar lo*

FSBODGXOKSD

*resuelto en primer grado».* Sobre este segundo capítulo, el Tribunal razonó que, si bien es posible reducir el ámbito de protección o eliminar reivindicaciones, ello siempre supone que aquello que se mantiene estuvo revelado en la memoria descriptiva, era parte de la invención original y se encontraba como materia visible y determinable para la sociedad al momento de la publicación legal, de modo que proceder de otra manera importaría contribuir a la opacidad del sistema de patentes; consideración que la sentencia vinculó expresamente a los artículos 31 y 43 bis de la Ley N° 19.039, según fluye de lo dispositivo del fallo.

**SEXTO:** Que, así delimitada la decisión impugnada, se advierte que ella descansa sobre dos fundamentos independientes y autónomos, a saber, la ausencia de nivel inventivo (artículo 35) y la circunstancia de que el efecto técnico invocado no fue revelado en la memoria descriptiva ni en las reivindicaciones oportunamente acompañadas, sino introducido a través de un pliego propuesto oficiosamente por la perito en la alzada (artículos 31 y 43 bis), cada uno de los cuales es suficiente para sostener por sí solo el rechazo de la solicitud.

Pues bien, el recurso de casación en el fondo denuncia únicamente la infracción de los artículos 16 y 35 de la Ley N° 19.039, sin extender su reproche a los artículos 31 y 43 bis del mismo cuerpo legal, que son los preceptos en que reposa el segundo de aquellos fundamentos. Es principio asentado en materia de casación, que cuando una sentencia se apoya en dos o más fundamentos independientes y autónomos, cada uno de los cuales basta por sí solo para sostener lo decidido, el recurso debe atacar todos y cada uno de ellos, pues la impugnación de uno solo, aun de ser acogida, no conduciría a la dictación de una sentencia de reemplazo favorable al recurrente, toda vez que el fundamento no controvertido subsistiría y seguiría sustentando la decisión.

FSBODGXOKSD

En la especie, la solicitante ha omitido denunciar la infracción de los artículos 31 y 43 bis de la Ley N° 19.039, en que se asienta el rechazo por no haberse revelado en la memoria descriptiva la materia cuya protección en definitiva se pretende, razón que basta por sí sola para desestimar el recurso.

**SÉPTIMO:** Que, sin perjuicio de lo razonado precedentemente, y a mayor abundamiento, tampoco resulta configurada la denunciada infracción del artículo 16 de la Ley N° 19.039.

En lo tocante a la pretendida transgresión de las reglas de la sana crítica por haberse apartado el Tribunal de las conclusiones de la perito doña Myriam Navarro, conviene recordar que el informe de peritos constituye un medio de prueba ilustrativo, dirigido a suministrar al juzgador los conocimientos técnicos que escapan al saber común, pero cuyas conclusiones no obligan al sentenciador. El artículo 17 bis D de la Ley N° 19.039 confiere al perito el derecho a participar en las deliberaciones del Tribunal con derecho a voz, mas no le atribuye voto ni sustituye el juicio jurisdiccional que, conforme al artículo 16, corresponde privativamente a los jueces del grado, quienes pueden acoger o desestimar fundadamente lo informado. La sana crítica no impone al tribunal seguir el dictamen pericial, sino ponderarlo racionalmente en conjunto con los demás antecedentes, con arreglo a la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

**OCTAVO:** Que, del examen del fallo impugnado se advierte que el Tribunal de Propiedad Industrial no prescindió del informe pericial ni lo desatendió de manera ilógica o contraria a la experiencia, sino que expresó una razón precisa y suficiente para no compartir su conclusión favorable: que el efecto sinérgico tenido por acreditado por la perito no había sido precisado ni ejemplificado en la memoria descriptiva, ni recogido en las reivindicaciones acompañadas por la solicitante, sino que fue introducido mediante un pliego que la propia perito propuso de oficio a fojas 418. Lejos de revelar arbitrariedad, tal proceder satisface precisamente la exigencia del principio de

FSBODGXOKSD

razón suficiente que la recurrente invoca, pues la decisión de no seguir el parecer del experto aparece sustentada en un motivo explícito y controlable, extraído de los propios antecedentes del proceso y anclado en el estatuto de revelación que gobierna la materia. La circunstancia de que la solicitante discrepe de esa ponderación y proponga una lectura diversa de los antecedentes técnicos no configura, por sí sola, una infracción a las reglas de la sana crítica, sino el ejercicio de una apreciación divergente que es propia de los jueces de la instancia.

**NOVENO:** Que, además, aunque el recurso enuncia los conocimientos científicamente afianzados y los principios de la lógica, no precisa de qué modo concreto habría sido quebrantada alguna regla determinada de la sana crítica en la operación de valoración de la prueba, limitándose a contraponer su propia apreciación de los mismos antecedentes.

Como lo ha resuelto reiteradamente esta Corte, cuando el recurso no denuncia el quebrantamiento o desatención de alguna concreta regla integrante de la sana crítica, sino que se limita a una referencia genérica a los distintos principios que la componen, ni siquiera puede entrarse al estudio de la infracción acusada, pues ello supondría que esta Corte escogiera, según su propio criterio, la regla o principio que estimara atingente al caso, sustituyendo la labor que sólo incumbe al recurrente, lo que resulta improcedente tratándose de un recurso de derecho estricto como el de casación en el fondo (en este sentido, sentencia Rol N° 45.103-2017, de 22 de mayo de 2018).

**DÉCIMO:** Que tampoco se advierte el exceso de competencia que la recurrente atribuye al considerando quinto del fallo impugnado, por haber examinado el pliego de reivindicaciones originalmente presentado. Dicho examen no importó revisar materia ajena a lo apelado, sino cumplir el cometido inherente a la verificación del nivel inventivo y de la suficiencia de la memoria descriptiva, desde que solo cotejando lo pretendido con lo originalmente revelado, puede establecerse si la materia que en definitiva se reivindica

FSBODGXOKSD

estuvo o no contenida en la solicitud primitiva y contó con sustento en la memoria descriptiva. Fue el propio Tribunal el que, en ejercicio de las facultades que la ley le confiere, decretó la medida para mejor resolver encomendando a la perito precisamente analizar si el último pliego constituía una ampliación del contenido original y si las composiciones reivindicadas se encontraban en el primer pliego y tenían sustento en la memoria descriptiva; de suerte que la consideración de ese antecedente, lejos de exceder la competencia del tribunal de alzada, obedece al legítimo ejercicio de una potestad jurisdiccional dirigida a esclarecer el punto controvertido.

**UNDÉCIMO:** Que, en cuanto a los defectos de procedimiento que la recurrente atribuye a la tramitación seguida ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, singularmente la omisión del informe de respuesta del perito a que se refiere el artículo 7 de la Ley N° 19.039, cabe observar que tales reproches no dicen relación con la infracción de los artículos 16 y 35 de la ley, únicos preceptos denunciados como vulnerados, ni configuran un error de derecho de carácter sustantivo susceptible de ser enmendado por la vía de la casación en el fondo, cuyo objeto propio es la infracción de ley con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo y no los vicios de procedimiento, que han de hacerse valer por las vías que el ordenamiento franquea al efecto. A ello se agrega que la eventual insuficiencia de la revisión pericial en primera instancia aparece salvada por la propia magistratura de alzada, que decretó como medida para mejor resolver un nuevo informe pericial recaído sobre el último pliego válidamente presentado, con lo que la solicitante contó, en definitiva, con el pronunciamiento experto cuya omisión reprocha.

**DUODÉCIMO:** Que, establecido que la sentencia recurrida no incurrió en infracción del artículo 16 de la Ley N° 19.039 al ponderar la prueba, tampoco puede prosperar la denuncia de errónea aplicación del artículo 35 del mismo cuerpo legal. La recurrente hace descansar este segundo capítulo, precisamente, en la misma valoración de los antecedentes técnicos que estima

FSBODGXOKSD

equivocada; empero, descartada una transgresión a las reglas de la sana crítica, las conclusiones fácticas a que arribó el Tribunal de Propiedad Industrial, esto es, que el efecto sinérgico solo fue demostrado respecto de determinados compuestos y no de todas las combinaciones amparadas por las fórmulas Markush reivindicadas, y que la materia en que dicho efecto se sustenta no fue revelada en la memoria descriptiva; resultan inamovibles para los efectos de este recurso.

La identificación del problema técnico objetivo, la selección del arte previo, la elección y aplicación del método de análisis, sea el método problema-solución u otro, y el juicio acerca de si la diferencia advertida resulta o no obvia para el experto en la materia, constituyen operaciones de apreciación técnica que corresponden soberanamente a los sentenciadores de la instancia. Otro tanto cabe decir de las llamadas consideraciones secundarias indiciarias de actividad inventiva que la recurrente echa de menos, cuya ponderación pertenece igualmente al ámbito de la valoración de los hechos. La invocación que de todas ellas hace el arbitrio, no viene sino a proponer una determinación del nivel inventivo distinta de la alcanzada por los jueces del fondo, lo que no configura un error de derecho autónomo susceptible de ser corregido por la vía de la casación en el fondo.

**DÉCIMO TERCERO:** Que no está de más recordar que el recurso de casación en el fondo no constituye una tercera instancia ni habilita a esta Corte para revisar los hechos asentados por los jueces del grado. Las infracciones de ley que lo hacen procedente deben recaer sobre normas de derecho y no sobre la apreciación de los hechos, salvo que se acredite previamente el quebrantamiento de las normas reguladoras de la prueba, lo que en la especie no ha ocurrido. Siendo las referidas conclusiones fácticas el sustento directo de la aplicación del artículo 35 de la Ley N° 19.039, no es posible estimar que dicho precepto haya sido erróneamente interpretado o aplicado.

FSBODGXOKSD

**DÉCIMO CUARTO:** Que, por las consideraciones precedentes, tanto por descansar la sentencia impugnada en un fundamento autónomo y suficiente no controvertido en el recurso, cuanto porque no se ha demostrado que los sentenciadores del Tribunal de Propiedad Industrial hayan transgredido las reglas de la sana crítica al apreciar la prueba conforme al artículo 16 de la Ley N° 19.039, ni que hayan aplicado erróneamente el artículo 35 del mismo cuerpo legal, el recurso de casación en el fondo deberá ser desestimado.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764 y siguientes, en especial en los artículos 767 y 805, del Código de Procedimiento Civil, y en el artículo 17 bis B de la Ley N° 19.039, **SE RECHAZA** el recurso de casación en el fondo deducido por la abogada doña Gabriela Wildner Gutiérrez, en representación de la solicitante Bayer Cropscience LP, en contra de la sentencia dictada el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, por el Tribunal de Propiedad Industrial, en los autos sobre solicitud de patente de invención N° 200802779, Rol TDPI N° 49-2018.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Gajardo.

**Rol N° 66.012-2021.**

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Manuel Antonio Valderrama R., Sra. María Cristina Gajardo H., Sr. Jorge Zepeda A., Sr. Dinko Franulic C., y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G.. No firman los Ministros Sr. Valderrama y Sra. Gajardo, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y en comisión de servicios, respectivamente.

JORGE LUIS ZEPEDA ARANCIBIA
MINISTRO
Fecha: 06/11/2026 14:35:53

DINKO ANTONIO FRANULIC CETINIC
MINISTRO
Fecha: 06/11/2026 14:35:54

FSBODGXOKSD

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 06/11/2026 14:47:10

FSBODGXOKSD

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

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa. En aquellos documentos en que se visualiza la hora, esta corresponde al horario establecido para Chile Continental.

FSBODGXOKSD