

PATENTE DE INVENCION QUIMICA FARMACEUTICA

Resolución: Artículos 18 bis g), 18 bis k) de la Ley N.º 19.039

Solicitud de Patente 201101966	
Composición farmacéutica que comprende derivados de glucopiranosil difenilmetano como inhibidor SGLT-2; forma farmacéutica que comprende una composición farmacéutica; procedimiento de preparación y uso en el control glucémico.	
Solicitante y Titular:	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH.
Juicio de Nulidad Petición Subsidiaria Declaración de Nulidad Parcial Inapi Rechaza y TDPI Confirma Limitación del Pliego de Reivindicaciones Traba de la Litis	

Con fecha 31 de mayo del año 2018 la sociedad Boehringer Ingelheim International GmbH, Ltd. obtuvo el registro N° 56.286 de la patente titulada “Composición farmacéutica que comprende derivados de glucopiranosil difenilmetano como inhibidor SGLT-2; forma farmacéutica que comprende una composición farmacéutica; procedimiento de preparación y uso en el control glucémico”, con vigencia hasta el 11 de febrero del 2030.

Con fecha 03 de mayo del 2023 Laboratorio Chile S.A, demandó la nulidad del registro fundado en el artículo 50 b) y c) de la Ley 19.039. Por su parte al contestar la demanda el titular de la patente solicitó en forma subsidiaria la declaración de nulidad parcial, para lo que acompañó un pliego de reivindicaciones limitado de su registro original.

Por resolución del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha 01 de septiembre del año 2023, se rechazó la petición subsidiaria del demandado, iniciando la etapa probatoria del litigio conforme al artículo 18 bis k) de la Ley N° 19.039.

El demandado, interpuso un recurso de apelación, argumentando que su petición subsidiaria debería ser resuelta en la etapa procesal pertinente, esto es juntamente con la sentencia definitiva.

Por resolución notificada con fecha 03 de mayo del año 2024, el TDPI resolvió confirmar la sentencia de primera instancia, en cuanto no resultaba procedente la limitación parcial del pliego como respuesta a una demanda de nulidad ya que alteraba la cuestión debatida. El fallo señala:

“(4) En este sentido, la limitación de un derecho de patentes ya constituido, puede implicar la destrucción sustantiva de la invención, su pérdida de sustento, la eliminación del objeto y función que produce la integridad de su pliego y pasos constitutivos, que fueron aquellos que se tuvieron en vista al momento de la concesión para estimar que posee novedad, altura inventiva y aplicación industrial, con lo cual, en el contexto de una demanda de nulidad puede alterar la esencia del derecho objetado, por lo que, sería necesario un nuevo análisis de patentabilidad y el ejercicio de encuadrar, nuevamente, las pretensiones de las partes con la sustancia del derecho discutido, lo que altera la razón de ser de la litis ya trabada.”

En contra de esta resolución, no se interpuso recurso alguno.

ROL TDPI N° 002063-2023

AAP PFR JRN

AMTV- MAF

09-08-2024