

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0244-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN: “COMPRIMIDOS QUE TIENEN ACEPTACIÓN MEJORADA Y BUENA ESTABILIDAD DURANTE EL ALMACENAMIENTO”**

**BAYER ANIMAL HEALTH GMBH, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2015-0321**

**PATENTES DE INVENCIÓN**

## **VOTO 0353-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas nueve minutos del seis de agosto de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Diego Castro Chavarría, portador de la cédula de identidad 1-0669-0228, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER ANIMAL HEALTH GMBH**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en 51368 LEVERKUSEN, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:12:51 del 6 de abril de 2021.

**Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

---

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 17 de junio de 2015, la abogada Ana Catalina Monge Rodríguez, portadora de la cédula de identidad número 1-0812-0604, vecina de San José, en su condición de representante de la empresa denominada **BAYER ANIMAL HEALTH GMB**, solicitó el registro como patente de invención de la solicitud denominada “**COMPRIMIDOS QUE TIENEN ACEPTACIÓN MEJORADA Y BUENA ESTABILIDAD DURANTE EL ALMACENAMIENTO**”.

Mediante el informe técnico preliminar del 1 de noviembre de 2019 (folios 65 a 71) y el informe técnico concluyente del 1 de abril de 2021 (folios 90 a 99), el examinador, Dr. German L. Madrigal Redondo, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes, razón por la cual mediante resolución dictada a las 10:12:51 del 6 de abril de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud presentada (folios 100 a 108 del expediente principal).

Mediante escrito presentado en el Registro de origen, la representación de la empresa **BAYER ANIMAL HEALTH GMB**, apeló lo resuelto y una vez otorgada la audiencia de reglamento por parte de este Tribunal, por escrito recibido electrónicamente el 16 de julio de 2021, expresó como agravios lo siguiente:

1.- Menciona el artículo 2 de la Ley de patentes y se refiere a los antecedentes del Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención. Además, menciona la página 19 de ese manual sección 3.1.b donde se indica que el examinador preparará un informe, señalando que el examen debe estar debidamente fundamentado y no puede ser una serie de aseveraciones sin una base técnica que lo sustente. Agrega que en la página 64 del manual se indica que

el examinador no debe basarse en apreciaciones personales y señala que en el caso en estudio el examinador realiza aseveración sin verdadero sustento con lo cual incurre en apreciaciones personales sin demostrar la cercanía entre la invención y el estado de la técnica.

2.- Manifiesta que se omite una debida fundamentación en la resolución y que existen carencias que tiene el examen del examinador con base en el cual se resolvió por parte del Registro de primera instancia, finalmente solicita se revoque la resolución, ya que considera que se demostró el nivel inventivo que posee la solicitud y que debe ser reconocido por este Tribunal.

3.- Considera que el análisis realizado por el examinador no se ajusta a los requerimientos específicos del manual y que el examinador emite criterios personales que no son relevantes para el análisis de nivel inventivo.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene por probado que la invención titulada “**COMPRIMIDOS QUE TIENEN ACEPTACIÓN MEJORADA Y BUENA ESTABILIDAD DURANTE EL ALMACENAMIENTO**” no cumple con los requisitos de patentabilidad estipulados en la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos utilidad, n.º6867, según se desprende del informe técnico del 1 de abril de 2021 (folios 90 a 99).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, n.º6867 -en adelante Ley de patentes- define el concepto de invención en su artículo 1 como “toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley”. Este mismo numeral señala que la invención puede ser “un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.” Asimismo, establece la materia que no se considera invención y la que, aun siendo invención, se encuentra excluida de patentabilidad.

Los aspectos que deben ser valorados para determinar la patentabilidad de una invención cuyo registro se pretende, se encuentran establecidos en el artículo 2 inciso 1 de la citada ley de patentes, en donde se especifica que es patentable una invención si cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Adicionalmente, la solicitud debe cumplir con otros requisitos que se establecen en el artículo 6 de ese mismo cuerpo normativo; estas son las características de claridad y suficiencia; por cuanto en su inciso 4 dispone que la descripción de la solicitud de patente debe “especificar la invención de manera suficientemente clara y completa, para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla” (se agrega el subrayado). A su vez, en el artículo 7 se agrega el requisito de unidad de la invención, el cual consiste en que cada solicitud debe referirse a “una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general.”

Para la verificación de tales requisitos, el inciso 2) del artículo 13 de la citada ley autoriza al Registro para que en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud pueda requerir la opinión de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o expertos independientes en la materia, lo que resulta fundamental para la toma de decisión por parte del operador jurídico.

Ahora bien, en el presente caso el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la patente **“COMPRIMIDOS QUE TIENEN ACEPTACIÓN MEJORADA Y BUENA ESTABILIDAD DURANTE EL ALMACENAMIENTO”**, porque consideró que las reivindicaciones contienen materia no considerada invención, ya que no presentan características técnicas, sino usos de materia conocida en el arte, desarrolladas de forma general y que no demuestran un efecto inesperado, consideraciones que avala este Tribunal, ya que fueron basadas en el informe técnico concluyente emitido por el Dr. German Madrigal Redondo, luego de realizar un análisis pormenorizado de cada una de las objeciones encontradas y por encontrarse debidamente fundamentado, el informe concluye que no existe novedad, ni nivel inventivo y que la solicitud se refiere a segundos usos de materia conocida en el arte y ser una yuxtaposición de esta.

El informe concluyente, que como se indicó, avala este Tribunal en su totalidad, es claro al señalar en cuanto a la novedad que: *“La redacción de las reivindicaciones independientes 1, 16 y 17 así como sus correspondiente reivindicaciones dependientes son abiertas como se explica en el apartado de claridad por la utilización de términos no cerrados ni restrictivos por tanto existe un solapamiento debido a que los límites no son estrictos por el uso de la partícula “comprende” esto implica que se afecta la novedad por las siguientes razones 1) la misma forma farmacéutica, 2) los mismos principios activos 3) los mismos excipientes 4) los*

---

*mismos rangos y por tanto 5) los mismos efectos técnicos esto hace a las reivindicaciones 1 a 17 no novedosas.” (Ver folio 96 del expediente administrativo).*

En cuanto al nivel inventivo se indica que: “...*El problema técnico que plantea resolver es una nueva composición veterinaria masticable de administración oral con alta concentración de aromatizante cárnico y con estabilidad para su desintegración. Sin embargo, el problema ya ha sido resuelto en el arte previo por las siguientes razones: Como se explicó supra el solicitante basa muchas de sus aseveraciones en el tiempo de desintegración, el solicitante confunde el ensayo de desintegración el cual es una prueba de control de proceso, que no está relacionado con la absorción, ni estabilidad de un medicamento, con el ensayo de disolución, o el perfil de disolución las cuales si son pruebas relacionadas con la estabilidad de la composición...*”. Además, se concluye de forma contundente que el documento encontrado en el arte D2: “...*revela todos los elementos técnicos incluyendo la combinación de los principios activos, todos los excipientes, los rangos de concentración de estos excipientes y principios activos, así como las funciones que cumple estos excipientes dentro de la composición...*” (Ver folio 97 del expediente administrativo).

Ante tal supuesto fáctico y los agravios expresados por el apelante, este Tribunal considera que la solicitud no cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y además contiene materia no considerada como invención, por lo tanto, no es patentable según lo estipulado en la Ley de patentes y avala por tanto las conclusiones a la que arribó el examinador en el informe concluyente rendido en primera instancia, con base en el cual se basa la resolución final venida en alzada. En definitiva, las reivindicaciones pretenden proteger segundos usos ya que replican idénticas combinaciones de compuestos activos conocidos del arte previo,

---

con diferentes excipientes conocidos que cambian las velocidades de desintegración de los comprimidos masticables.

En este punto, el examinador fue enfático en afirmar que las reivindicaciones son yuxtaposiciones de compuestos conocidos del arte previo con la misma función y pasos del arte previo, porque está compuesta por elementos conocidos y la acción técnica es obvia y no se demuestra una composición con un efecto inesperado. Dado lo anterior los agravios deben rechazarse ya que el apelante no demostró en el recurso, los motivos por los cuales considera que la solicitud de invención debe ser patentable, no se refirió específicamente a los elementos por los cuales se rechazó la solicitud de patente objeto de este proceso.

En cuanto a lo manifestado por el apelante referido al Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención, debe indicársele que este Tribunal considera que el examinador cumplió con el contenido y desarrollo establecido en el manual citado, además de la normativa que corresponde a una solicitud de esta naturaleza, razón por la cual en cuanto a este punto igualmente los agravios deben ser rechazados.

Bajo ese conocimiento, no son de recibo los agravios manifestados por el recurrente, tal y como se ha indicado ampliamente en los informes técnicos emitidos, la solicitud analizada no posee novedad, nivel inventivo y además contiene materia no considerada como invención.

Por otra parte, debe hacerse hincapié, que a nivel técnico todos los agravios esbozados por el apelante fueron debidamente conocidos, analizados y debatidos, por lo que este Tribunal, apoyado en el informe técnico preliminar y el dictamen técnico concluyente, tiene claro que la solicitud de patente de invención denominada

---

**“COMPRIMIDOS QUE TIENEN ACEPTACIÓN MEJORADA Y BUENA ESTABILIDAD DURANTE EL ALMACENAMIENTO”**, no cumple con los requisitos para ser considerada una invención, por lo que se debe confirmar la denegatoria de la solicitud presentada, la patente solicitada no cumple con los requisitos estipulados en la Ley número 6867, de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos utilidad.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por consiguiente, y con base en los informes técnicos se rechaza la solicitud de invención **“COMPRIMIDOS QUE TIENEN ACEPTACIÓN MEJORADA Y BUENA ESTABILIDAD DURANTE EL ALMACENAMIENTO”**, por la no satisfacción de los requisitos necesarios para que lo propuesto sea patentable, y al no existir dentro del expediente criterio diferente al expuesto por el examinador, es realmente imposible para el Registro de origen y para esta Autoridad, resolver diferente a lo que aquí se apela, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Diego Castro Chavarría, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER ANIMAL HEALTH GMBH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:12:51 del 6 de abril de 2021, la que en este acto confirma.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Diego Castro Chavarría, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER ANIMAL HEALTH GMBH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:12:51 del 6 de abril de 2021, la que en este acto confirma. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos



---

25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, sin más trámite devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE.

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

---

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN**

**TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE**

**TG: PATENTES DE INVENCIÓN**

**TNR: 00.39.55**

**EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCIÓN**

**UP: EXAMEN MATERIAL DE LA INVENCIÓN**

**TG: EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE**

**TNR: 00.59.32**

**INVENCIÓN**

**TE: APLICACIÓN INDUSTRIAL**

**NIVEL INVENTIVO**

**NOVEDAD DE LA INVENCIÓN**

**TG: PATENTES DE INVENCIÓN**

**TNR: 00.38.15**