
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0253-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Patente (RESPUESTA INMUNITARIA REFORZADA EN ESPECIES AVIARES)

BAYER ANIMAL HEALTH GMBH, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2011-0595)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO 0582-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta minutos del diez de octubre del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Mariana Vargas Roquett, mayor, casada, abogada, vecina de Heredia, San Jose, con cedula de identidad 3-426-709, apoderada especial de la empresa BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH, sociedad domiciliada en 51368, Leverkusen, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:26:30 horas del 20 de abril del 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, de las 2:36 de la tarde del 11 de noviembre del 2011, la señora Ana Catalina Monge Rodríguez, vecina de San José, con cédula de identidad 1-812-604, apoderado especial de la empresa BAYER ANIMAL HEALTH GMBH, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **“RESPUESTA INMUNITARIA REFORZADA EN ESPECIES AVIARES”**.

SEGUNDO. Que a través de los informes técnicos preliminar Primera Fase y Fase Segunda; y concluyente, emitidos el 12 de agosto y 20 de diciembre ambos del 2016, y 9 de mayo del 2017, respectivamente, la perito designada al efecto dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes de acuerdo a lo pedido. De conformidad con lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada de 1 las 11:26:30 horas del 20 de abril del 2018 dispuso: **“POR TANTO // Con sujeción a lo dispuesto... se resuelve: I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada “RESPUESTA INMUNITARIA REFORZADA EN ESPECIES AVIARES”**

TERCERO. Que al ser las 14:31:00 horas del 21 de marzo del 2013, la apoderado especial de la empresa **BAYER INTELLECTUAL ROPERTY GMBH**, solicita el traspaso de la patente denominada **“RESPUESTA INMUNITARIA REFORZADA EN ESPECIES AVIARES”** a favor de **BAYER ANIMAL HEALTH GMBH**, la cual queda anotada mediante resolución del Registro de la Propiedad Industrial 2011-0595 de las 15:00 horas del 19 de abril del 2013.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:42:46 horas del 11 de mayo del 2018, la representante de la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH**, interpuso recurso de apelación contra la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

QUINTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Alvarado Valverde

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

- 1.- Informe técnico preliminar primera fase firmado el 12 de agosto del 2016 por la examinadora Lara Aguilar Morales, en donde se considera que la solicitud no cumple con los requerimientos de unidad de invención, claridad ni suficiencia. (v.f. 59 a 61 expediente principal).
- 2.- Informe técnico preliminar fase 2 firmado el 20 de diciembre del 2016 por la examinadora Lara Aguilar Morales, en donde no se recomienda la concesión de la Patente (v.f. 77 a 83 expediente principal).
- 3.- Informe técnico concluyente firmado el 9 de mayo del 2017 por la examinadora Lara Aguilar Morales, en donde NO se recomienda la concesión de la Patente. (v.f. 107 a 116 expediente principal).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, con base en el informe técnico y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 del 25 de abril de 1983 (en adelante Ley de Patentes), determinó denegar la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada **RESPUESTA INMUNITARIA REFORZADA EN ESPECIES AVIARES** y ordenar el archivo del expediente respectivo, lo anterior en razón de que la solicitud en sus reivindicaciones 1 a 3 no presenta exclusiones de patentabilidad o materia no considerada como invención, además de incumplir con los requisitos de claridad, suficiencia, nivel inventivo y aplicación industrial, requisitos de

patentabilidad necesarios para otorgar la protección registral.

Por su parte, la licenciada Mariana Vargas Roquett, representante de la empresa BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH, en la audiencia de prorroga otorgada por este Tribunal, presenta un nuevo juego de reivindicaciones y procede a limitar la invención a lo recomendado por la examinadora, y acatando lo recomendado por la Oficina de Patentes. En cuando a la claridad, suficiencia, nivel inventivo y aplicación industrial establece que el plásmido pMB75.6 derivado de E. coli es el único inmunomodulador utilizado en los ejemplos, y el experto en la técnica entendería que en el momento de presentar la solicitud los inventores consideraron que era la mejor realización de la invención. Dice que la examinadora malinterpreta la descripción del inmunomodulador del ejemplo 1, y más bien el ejemplo 1 y 2 demuestran de forma evidente la estabilidad y eficiencia del inmunomodulador de la invención.

Acerca de la objeción al nivel inventivo, la R1 y dependientes deben de resultar inventivas porque el experto medio no hubiera llegado al objeto de protección actual a partir de los documentos citados. Siendo que la examinadora concluye erróneamente, sin proveer ninguna evidencia como soporte, que la mejorada incubabilidad es inherente al método de Gomis, y esta conclusión no es relevante para las reivindicaciones actuales que están dirigidas a la composición en sí. Por ultimo solicita evaluar de nuevo toda la invención pues lo reclamado por la examinadora fue subsanado y la solicitud merece la protección por medio de una patente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Patentes de Invención, ha adoptado la metodología común en el Derecho Comparado para determinar que una invención es patentable, utilizando al efecto tres tipos de criterios:

A) Requisitos positivos de patentabilidad. Se contienen en el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 del 25 de abril de 1983 y sus reformas, al establecer que para la concesión de una patente debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley autoriza a que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia, y ésta “resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa acertada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, toda vez, que en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del órgano administrativo decidor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decidor y su contralor jerárquico o no jerárquico se hagan asistir y fundamenten sus apreciaciones de orden jurídico en una experticia que aborde los aspectos técnicos y científicos...” (Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, voto No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).

B) Condiciones negativas de patentabilidad: Se refiere a las condiciones que impiden que una invención sea patentable, que incluye la enumeración de casos en que se considera que no existe una invención y que nuestra Ley las señala en el artículo 1 inciso 2.

C) Las excepciones a la patentabilidad: Son los extremos que conducen a que, aunque exista invención, ésta sea tenida por no patentable. Se trata de los casos contemplados en el artículo 1 inciso 3 de la Ley de rito, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, y por motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.

Según consta a folios del 59 al 61 la examinadora Lara Aguilar Morales dictaminó mediante su informe técnico preliminar fase 1:

“... **II. Objeto de la Invención.** Procedimiento para provocar la activación de una respuesta inmunitaria no específica de antígeno, eficaz en un miembro de las especies aviares, que comprende un vehículo de liberación liposómico catiónico, una molécula de ácido nucleico y un agente biológico. **IV. Exclusiones de patentabilidad / Materia no considerada como invención...** El Art 1 de la... Ley de Patentes de Invención..., indica que una invención podrá ser un producto..., pero no el uso de un compuesto o el método terapéutico para seres humanos o animales; por lo que se excluye del análisis de patentabilidad la materia descrita en las reivindicaciones 1 a 22, por tratarse de materia que intenta proteger un procedimiento de aplicación de una composición de respuesta inmunitaria eficaz en especies aviares contra enfermedades infecciosas, un método terapéutico, a este tipo de reivindicación no se les puede conceder protección según la legislación nacional, pues lo que se está describiendo como una invención es el efecto que se identifica en el organismo al aplicar el compuesto farmacéutico, no el producto como tal o su procedimiento de manufactura... **V. Unidad de Invención...** Este Registro considera que el requisito de unidad de invención... (x) no se cumple... **VI. Claridad...** Este Registro considera que el requisito de claridad... (x) no se cumple... **VII. Suficiencia...** Este Registro considera que el requisito de suficiencia... (x) no se cumple... **IX. Resultado del informe.** La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley Artículo 1, inciso 4. Reglamento: Manual: Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las Oficinas de Propiedad Industrial del Istmo Centroamericano y la República Dominicana. **Observaciones:** Por tanto... se rechaza la protección para la materia de las reivindicaciones de la 1 a 22 porque no cumplen las características de patentabilidad de la Ley 6867 y su respectivo reglamento...”

Del examen preliminar se dio traslado al solicitante para que manifestara sus observaciones, mediante auto de las 10:29:32 horas del 17 de agosto del 2016, mismos que fueron contestados. Siendo entonces que mediante informe técnico preliminar fase 2 (v.f. 77 al 83) donde la examinadora Lara Aguilar Morales indica:

“... **IV. Exclusiones de patentabilidad / Materia no considerada invención...** la presente solicitud en sus reivindicaciones 1 a 5 no presenta exclusiones de patentabilidad o materia no considerada como invención. **V. Unidad de Invención...** Este Registro considera que el requisito de unidad de invención (X) se cumple... **VI. Claridad...** Este Registro considera que el requisito de claridad... (X) no se cumple... **VII. Suficiencia...** Este Registro considera que el requisito de suficiencia... (X) no se cumple... **VIII. Declaración motivada sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial...** 2. Declaración... Novedad... Reivindicaciones: 2 A 5 // N/A. Nivel Inventivo... Reivindicaciones: 1 // NO. Reivindicaciones: 2 a 5 // N/A. Aplicación Industrial... Reivindicaciones: 2 a 5 // N/A. **XI. Resultado del informe.** Se recomienda la concesión de la Patente // NO. La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley 6867: Artículo 2, inciso 5; Artículo 6, inciso 4 y 5; Reglamento n°. 15222 MIEM-J: Artículo 4, Artículo 7, Artículo 8, inciso 2;... **Observaciones:**... se rechaza la protección para la materia de las reivindicaciones 1 a 5 porque no cumplen las características de patentabilidad de los Artículos y 6 de la 6867 Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.”

La examinadora determinó mediante informe técnico concluyente (v.f. 107 al 116) en relación a las reivindicaciones enmendadas:

“... **VI. Claridad...** Este Registro considera que el requisito de claridad... (X) no se

cumple... **Observaciones:** La reivindicación 1... al no describir adecuadamente esta porción de aminoácido, esta reivindicación no está siendo clara ni completa. En cuanto a la reivindicación 2,... esta parte caracterizante de la reivindicación 2 puede excluirse sin afectar para nada la reivindicación independiente 1; además de que las especies aviares que se están describiendo ya existen en la naturaleza por lo que no pueden ser parte de ninguna invención... El solicitante no describe cual es la composición de la vacuna, ... además de que la reivindicación no está clara, tampoco está completa. La reivindicación 4... no se especifica de cuál bacteria es el ácido nucleico, ni que fracción del monómero se está utilizando (en la naturaleza existen millones de encadenamientos de nucleótidos), tampoco se indica el número de depósito del microorganismo que se está utilizando si fuera del caso, por lo que esta reivindicación también es poco clara y no está completamente descrita, esto hace imposible que se pueda realizar una búsqueda sustantiva de la materia objeto de protección. Al ser la reivindicación 5 una reivindicación dependiente de la 4, esta tampoco cumple con el requisito de claridad. **VII. Suficiencia**... Este Registro considera que el requisito de suficiencia... (X) no se cumple... **Observaciones:**... La falta de información técnica de las reivindicaciones 1 a 5 hacen imposible que se pueda realizar una búsqueda sustantiva de la invención; un experto medio en la materia sería de este modo incapaz de reproducir las invenciones propuestas y se tendría que hacer una investigación excesiva para poder reproducir las mismas. Por lo que estas reivindicaciones no superan la objeción de suficiencia que exige la ley de patentabilidad. **VIII. Declaración motivada sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial...** 2. Declaración... Novedad... Reivindicaciones: 1 a 5 // N/A. Nivel Inventivo... Reivindicaciones: 1 a 5 // N/A. Aplicación Industrial... Reivindicaciones: 1 a 5 // N/A. 3. Explicaciones a. **Respecto a la novedad:**... la reivindicación 1... cumple con el requisito de novedad. Las reivindicaciones 2 a 5, no superan los requisitos de claridad y suficiencia que exigen la ley para ser analizados por patentabilidad. b. **Respecto al nivel inventivo:**... D1 anticipa el objeto

de la reivindicación 1... D3 (p.863) anticipa el objeto de las reivindicaciones 1,2, 3, 4, 5... A la vista de lo que se conoce en los documentos del estado de la técnica pertinente, no se considera que se requiera ningún esfuerzo inventivo para un experto en la materia desarrollar un compuesto como el descrito en la solicitud a pesar de su falta de claridad y suficiencia en las reivindicaciones 1 a 5. Las características específicas descritas en los documentos del estado de la técnica podrían ser utilizadas por un experto en la materia para diseñar la composición planteada por el solicitante y así poder resolver el problema planteado. Por consiguiente, la invención reivindicada no implica actividad inventiva... **XI. Resultado del informe.** Se recomienda la concesión de la Patente // NO. La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: 6867: Artículo 2, inciso 5; Artículo 6, inciso 4 y 5; Reglamento n.º 15222 MIEM-J: Artículo 4, Artículo 7, Artículo 8, inciso 2; **Observaciones:** Por tanto con base en el Artículo 13 de la Ley 6867 Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, en conformidad con el análisis de los anteriores apartados, se rechaza la protección para la materia de las reivindicaciones 1 a 5 porque no cumplen las características de patentabilidad de los Artículos y 6 de la 6867 Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad“

Luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, indicando que dicha patente carece del requisito de claridad, por lo que no se logra realizar el análisis de los requisitos de suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, por tanto se incumple con los requisitos de patentabilidad.

Dicho acto se apela, y este Tribunal entra a conocer y resolver el fondo del presente asunto. En primera instancia debemos entender que inicialmente se alegan la unidad de invención, claridad y suficiencia de la solicitud como requisitos necesarios para poder iniciar el análisis de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial. Esencialmente en este caso, la claridad

es el aspecto medular, como requisito de cumplimiento ineludible de todas las solicitudes de patente, es decir, su redacción alrededor de la solicitud de patente debe ser comprensible, sin ambigüedades y sin lugar a dudas, esto en razón de que se trata de materia técnica, científica y especializada, y por ende clara, precisa y completa, sin posibilidad de vaguedad en su contenido; la misma se evalúa en todo el proceso y trámite de patentes, sin embargo el ideal debe ser satisfecho en las primeras etapas de los exámenes, al igual que el nivel inventivo y la aplicación industrial.

“La claridad de las reivindicaciones es entonces requisito fundamental que permite entender el sentido técnico de una reivindicación, o en su defecto, trasladarse a la descripción para interpretarla, conocer lo que se está pretendiendo proteger a través de la patente y, en consecuencia, que el examinador pueda determinar si es o no es patentable. En otras palabras, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión.” (<http://www.sic.gov.co/ruta-pi/julio12/el-requisito-de-claridad-en-las-solicitudes-de-patente>)

En el análisis de las reivindicaciones, el examinador de fondo debe comenzar ese estudio de las reivindicaciones, para determinar si éstas identifican completamente la invención, determinando la claridad, el contenido y el alcance de las reivindicaciones, donde las anteriores consideraciones analizadas en esta solicitud no se cumplieron por existir una falta de claridad total, razón por la que no procede su inscripción.

Recordemos que la materia que se discute es netamente técnica, y el operador jurídico no solo requiere de pruebas suficientes para poder resolver conforme se solicita o bien de modo contrario, sino que debe ajustarse a los principios jurídicos establecidos; y lo que la apelante presentó no fue una ampliación de sus alegatos, sino una nueva reivindicación, (aludiendo que es en recomendación de lo planteado por la examinadora de primera instancia) la cual no fue conocida en primera instancia, y por ende no será procedente el conocimiento de tal pretensión ante el Tribunal, razón por la que debe mantenerse incólume la resolución apelada.

Puesto que las reivindicaciones han sido reformadas y no procede nuevo análisis, el momento procesal para que el solicitante presentara sus observaciones, y en su caso, corrigiera o completara la documentación aportada, o enmendara, modifique o divida la solicitud, procede una vez que se ha realizado el examen de fondo, y consecuentemente, se conozca el respectivo informe técnico brindado por el examinador asignado a tal efecto, con el fin de que el solicitante dentro del mes siguiente al día en que el Registro de la Propiedad Industrial le notifique las resultas de dicho informe técnico, se pronuncie sobre ese primer dictamen, conforme lo establece el artículo 13, inciso 3) de la Ley de Patentes, que dice:

“Artículo 13.- Examen de fondo... 3) En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1°, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8°...”;

De ahí que, las enmiendas, modificaciones y cancelaciones de las reivindicaciones hechas por el apelante ante este Tribunal, son improcedentes, por no ser en esta Instancia donde se llevan a cabo y haber transcurrido el momento procesal oportuno para hacerlo. Por ello, no existe fundamento para que este Órgano Colegiado revoque la resolución venida en alzada, además de que el procedimiento en general cumple con la legalidad y se deben tomar como cierto los documentos probatorios que están dentro del expediente, constituyen plena prueba. Los agravios indicados por el recurrente se deben rechazar pues la patente no cumple con los requisitos establecidos por la Ley de Patentes y su Reglamento, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Mariana Vargas Roquett, apoderada especial de la empresa BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH, en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Mariana Vargas Roquett, apoderada especial de la empresa BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:26:30 horas del 20 de abril del 2018, la que en este acto *se confirma*, denegando la solicitud de otorgamiento de patente para la invención titulada “**RESPUESTA INMUNITARIA REFORZADA EN ESPECIES AVIARES**”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM