



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0213-TRA-PI

Oposición a solicitud de otorgamiento de la categoría de patente tramitada por la vía del PCT para la invención ESTABILIZACIÓN DE ESTERES DE GLUCOCORTICOIDES CON ÁCIDOS

Bayer Animal Health GmbH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9164)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 1119-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas quince minutos del doce de noviembre de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Bayer Animal Health GmbH, organizada y existente bajo las leyes de la República Federal Alemana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas treinta y ocho minutos del catorce de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha primero de junio de dos mil siete, el Licenciado Peralta Volio, representando a la empresa Bayer Healthcare AG, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial solicitud de otorgamiento de la categoría de patente para la invención denominada ESTABILIZACIÓN DE ESTERES DE GLUCOCORTICOIDES CON ÁCIDOS, tramitada por la vía del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/EP05/012977, solicitud



que posteriormente se traspasó a la empresa Bayer Animal Health GmbH.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud se opuso el Licenciado Álvaro Camacho Mejía en representación de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN).

TERCERO. Que mediante Informe Técnico Preeliminar confeccionado por el Dr. German L. Madrigal Redondo, fechado diecisiete de agosto de dos mil doce, se recomendó el no otorgamiento de la categoría de patente; informe que fue trasladado a la empresa solicitante, quien le dio respuesta por escrito presentado el diez de octubre de dos mil doce; lo que motivó la emisión del Informe Técnico Concluyente por parte del Dr. Madrigal Redondo en fecha treinta y uno de enero de dos mil trece.

CUARTO. Que por resolución de las ocho horas treinta y ocho minutos del catorce de febrero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve declarar con lugar la oposición presentada y denegar la solicitud de patente.

QUINTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de febrero de dos mil trece, el Licenciado Peralta Volio, representando a la empresa Bayer Animal Health GmbH interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución citada. Habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal mediante resolución dictada a las diez horas con veintiocho minutos del veintiocho de febrero del dos mil trece, es que se conoce de este recurso.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.



Redacta la Juez Ortíz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que del informa concluyente emitido por el Dr. Germán Madrigal Redondo se desprende que lo pedido no posee los requisitos necesarios para su inscripción (folios 271 a 277).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA, AGRAVIOS DEL APELANTE. Basándose en el dictamen pericial emitido en el Informe Técnico Concluyente del Dr. Madrigal Redondo, referente a la solicitud denominada ESTABILIZACIÓN DE ESTERES DE GLUCOCORTICOIDES CON ÁCIDOS, y el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes), el Registro de la Propiedad Industrial concluye que resulta procedente denegar la inscripción solicitada.

Por su parte el apelante, a pesar de que recurrió la resolución final, no expresó argumentos que validen los agravios indicados en su escrito de interposición del recurso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los agravios y los argumentos que a favor de éstos se expresen, razonamiento que se utiliza para convencer al Tribunal de que la resolución del Registro fue contraria al ordenamiento jurídico, señalando de manera concreta, los motivos de esa afirmación. En el presente asunto, si bien el apelante, en su escrito de interposición del recurso, señaló que la invención propuesta para patente si cumple con los requisitos de claridad, unidad de invención y



suficiencia, y que posee novedad, altura inventiva y aplicación industrial, dichos agravios no fueron acompañados de argumentos que vengán a desvirtuar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, no se dieron las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el **a quo**.

No obstante lo anterior, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, es que se entra a conocer el fondo del asunto.

Nuestra Ley de Patentes ha adoptado la metodología común del derecho comparado para determinar que una invención sea patentable, utilizando al efecto tres tipos de criterios: **A) Requisitos positivos de patentabilidad:** son a los que se refiere el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes, 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**).

Sin embargo debe aclarar este Tribunal que dicho informe técnico no es vinculante para este Instancia. De tal forma que si surge alguna duda, o se verifican contradicciones, la Administración Registral podrá pedir las aclaraciones que correspondan o en última instancia anularlo o pedir a solicitud de parte un nuevo peritaje.



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:** aunque exista invención, ésta sea tenida como no patentable. Se trata de los casos contemplados en el artículo 1 inciso 3 de la Ley, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.

En el presente caso, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud conforme al artículo 13 de la Ley de Patentes, lo anterior en virtud del informe técnico concluyente que encuentra falta de los requisitos de claridad y suficiencia, y que en definitiva no hay novedad, altura inventiva ni aplicación industrial.

Nótese que del informe técnico concluyente, nuevamente el profesional asignado se refiere a la unidad, claridad y suficiencia de la invención, y en una forma amplia y explícita deniega esos elementos.

Igualmente explica en base a los documentos encontrados en el estado de la técnica, porqué no hay novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Además indica expresamente que en el nuevo juego de reivindicaciones presentado por el apelante, se mantiene los mismos errores que hicieron que los originarios se rechazaran. Esto evidencia que el solicitante no aprovechó satisfactoriamente la audiencia de treinta días que le fuera otorgado para que se refiriera al informe preliminar, con lo cual nota esta instancia que hubo desidia de su parte para corregir los inconvenientes de las reivindicaciones presentadas.

Además ante esta Instancia, tal como se indicó supra, el recurrente no presentó alegatos válidos de los “agravios” que interpuso en su apelación y ante un informe técnico que para esta Instancia resulta claro y lo allí indicado es congruente con lo solicitado, este Tribunal no puede revocar la resolución impugnada.



En este sentido, y siendo que la invención no cumple con los requerimientos establecidos por Ley, tal y como se desprende del dictamen realizado, lo que procede es denegar su registro, como así se resolvió en la resolución venida en alzada.

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 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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 el Licenciado Manuel Enrique Peralta Volio 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 Industrial a las ocho horas treinta y ocho minutos del catorce de febrero de dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se rechaza la inscripción de la patente de invención solicitada, denominada ESTABILIZACIÓN DE ESTERES DE GLUCOCORTICOIDES CON ÁCIDOS. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55

RESOLUCION DE CORRECCIÓN

Expediente N° 2013-0213-TRA-PI

Oposición a solicitud de otorgamiento de la categoría de patente tramitada por la vía del PCT para la invención ESTABILIZACIÓN DE ESTERES DE GLUCOCORTICOIDES CON ÁCIDOS

Bayer Animal Health GmbH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9164)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 229-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del seis de marzo de dos mil catorce.

Corrección de oficio del error material cometido en el voto 1119-2013 dictado dentro del presente expediente.

Redacta la Juez Ortíz Mora; y

CONSIDERANDO

ÚNICO. Vistas las firmas que constan al pie del Voto N° 1119-2013 dictado por este Tribunal a las nueve horas quince minutos del doce de noviembre de dos mil trece, se denota que fue firmada por el Juez Pedro Daniel Suárez Baltodano, cuando en realidad le correspondía ser firmada por la Juez Zayda Alvarado Miranda. Con base en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que indica: “*En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.*”, se procede a corregir el error cometido, reimprimiendo el Voto y recogiendo en él las firmas de forma correcta.

POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en el Voto N° 1119-2013 dictado por este Tribunal a las nueve horas quince minutos del doce de noviembre de dos mil trece, para que en lugar de ser firmado por el Juez Pedro Daniel Suárez Baltodano, lo sea por la Juez Zayda Alvarado Miranda. **NOTIFIQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora