



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1002-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la patente tramitada por la vía del PCT para la invención denominada “DISPOSITIVO PARA EL CONTROL DE INSECTOS PARA EL TRATAMIENTO PROLONGADO DE ANIMALES EL CUAL CONTIENE COUMAFOS Y DIAZINON”

BAYER HEALTHCARE LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7251)

Patentes

VOTO N° 1143-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con veinte minutos del veintiuno de noviembre del dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada una vez, abogada y notaria, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos noventa, en su condición de apoderada especial de **BAYER HEALTHCARE LLC**, de Estados Unidos de América, sociedad organizada conforme a la leyes de los Estados Unidos de América, con domicilio en quinientos cincuenta y uno, Estados Unidos de América, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las diez horas, cuarenta y siete minutos del diecisiete de agosto del dos mil doce.



RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el once de febrero del dos mil cuatro, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, representando como gestor oficio a la empresa **BAYER CORPORATION** solicita la inscripción de la patente de invención “**DISPOSITIVO PARA EL CONTROL DE INSECTOS PARA EL TRATAMIENTO PROLONGADO DE ANIMALES EL CUAL CONTIENE COUMAFOS Y DIAZINON**”, cedida a la empresa aludida por los inventores:

Arther, Robert, G., residente en 8103 Sagamore, Leawood, KS 66206, E.U.A, Pennington, y Robert, G., residente en 33547 West 160th Street Rayville, MO 64084, E.U.A.

SEGUNDO. Una vez publicada la solicitud de mérito, en el Periódico La Prensa Libre, el día treinta y uno de mayo del dos mil cuatro, y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números ciento diez, ciento once, y ciento doce de los días siete, ocho y nueve de junio del dos mil cuatro, dentro del plazo para oír oposiciones no se presentaron oposiciones a dicha solicitud.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las diez horas, cuarenta y siete minutos del diecisiete de agosto del dos mil doce, resolvió denegar la solicitud de patente de invención denominada “**DISPOSITIVO PARA EL CONTROL DE INSECTOS PARA EL TRATAMIENTO PROLONGADO DE ANIMALES, EL CUAL CONTINENE COUMAFOS Y DIAZINON**”, y ordenar el archivo del expediente respectivo

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el once de setiembre del dos mil doce, la licenciada



Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa Bayer Healthcare LLC, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución supra citada, y el Registro referido mediante resolución de las ocho horas, treinta y tres minutos del diecisiete de setiembre del dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso, que mediante Informe Técnico Concluyente rendido por la PhD. Jessica M. Valverde Canossa, se determinó que las reivindicaciones de la patente solicitada carece de los requisitos de nivel inventivo, unidad de invención, claridad, y suficiencia. (Ver folios 143, 144, 145 y 146).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Basándose en el Informe Técnico Concluyente emitido por la examinadora PhD. Jessica M. Valverde Canossa, y en el artículo



13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la solicitud de concesión de la patente de invención denominada “**DISPOSITIVO PARA EL CONTROL DE INSECTOS PARA EL TRATAMIENTO PROLONGADO DE ANIMALES, EL CUAL CONTIENE COUMAFOS Y DIAZINON**”, y ordena el archivo del expediente respectivo, porque carece de claridad, suficiencia, unidad de la invención y nivel inventivo.

Por su parte la representante de la empresa recurrente **BAYER HEALTHCARE LLC**, argumenta que el razonamiento de la perito Valverde está totalmente equivocado. La Dra. Valverde no entendió el concepto y alcance de esta patente. Es claro que lo anterior se debe a que esta perito es una profesional en farmacia, y el ámbito de aplicación de esta patente es la veterinaria. Por lo que considera que, aún y cuando tenga conocimientos en química, éstos no pueden extenderse al punto de realizar exámenes periciales para patentes de aplicación en veterinaria. Además al estar en un ámbito totalmente específico de control de insectos en animales, los conocimientos de la Doctora se quedan cortos, por lo que es claro que se está ante un caso donde el estudio de patentabilidad no fue realizado por una persona de nivel medio versada en la materia, tal y como lo requiere los principios básicos de la doctrina de patentes.

Señala además, que la Perito al realizar el segundo estudio de los argumentos de defensa de esta solicitud de patente, lo realizó de una manera escueta, sin tomar en cuenta la verdadera naturaleza de la patente y sin estudiar a fondo los puntos desarrollados en tal escrito. Las reivindicaciones, tal y como fueron modificadas en el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 20 de julio del 2012, si cumplen con todos los requisitos necesarios para el objeto de protección registral, por lo que no entiende el razonamiento de la Dra. Valverde de indicar que estas reivindicaciones no cumplen con los requisitos de claridad, suficiencia y unidad de la invención, cuando efectivamente si cumplen con esos requisitos.



En el escrito de expresión de agravios la recurrente hace una serie de manifestaciones de tipo técnico, con la finalidad de rebatir las conclusiones a que llegó la profesional en cuanto al nivel inventivo. La disconformidad planteada radica en un análisis de los documentos encontrados en el estado de la técnica y cómo éstos no afectan ese requisito en la solicitud que se presenta.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas (en adelante Ley de Patentes), es claro en establecer que para la concesión de una patente se 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 decisor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decisor 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**).

En el presente caso, y analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para el otorgamiento de la patente, se concluyó que carecían de unidad



de invención, nivel inventivo, claridad, y suficiencia, toda vez que, respecto a estos requisitos, según el Informe Técnico Preliminar emitido por la PhD. Jéssica M. Valverde Canossa, se dictaminó entre otros aspectos lo siguiente:

“(…) **V. Unidad de Invención.** Con base en el artículo 7 de la Ley 8667 y el artículo 13 del Reglamento 15222-MIEM-J se concluye que no hay unidad de invención dado que la invención 1: corresponde a una etiqueta con plastificante y la invención 2: corresponde a una etiqueta sin plastificante. En caso de modificación, división de las reivindicaciones el solicitante debe hacerlo conforme al artículo 8 de la Ley 6867.

VI. Claridad. (...) Buscar una traducción congruente a lo largo del texto para los compuestos químicos: “coumafós” o “coumaphos” y “diazón o “diazinón”. (...) la “ph” no se utiliza en español y “diazón” puede confundirse con una marca comercial. Corregir el título y reivindicaciones.

En R5 aclarar la concentración de plastificante, la misma no puede ser cero al ser incongruente con R1 y por lo tanto afecta la unidad de invención según se observó en la sección V. (...) Se debe modificar o eliminar la frase “a excepción de lo que pueda quedar limitado por las reivindicaciones”, ya que induce a ambigüedad de las mismas (...). En la tabla 1, 2, 3 y 4, aclarar cuáles ejemplos corresponden a cada uno de los herretes o etiquetas. Por ejemplo si el A corresponde al ejemplo 1 y así sucesivamente.

VII. Suficiencia. No se cumple por las siguientes razones. 1) No se indica en qué condiciones se realizaron las pruebas señaladas en las tablas 1, 2, 3 y 4?. No se indica a qué ejemplo corresponde cada una de las tablas. 2) No se realizó una comparación con otros métodos similares en las mismas condiciones que demuestren una mayor eficacia durante un período de 16 semanas.

VIII. Declaración motivada sobre Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial. (...) Respecto a la novedad: Se hace un estudio parcial con base en la invención 1, la decisión final se dará una vez solventados los aspectos de claridad y



suficiencia. (...) las reivindicaciones R1-R2 son nuevas dado a que las características técnicas esenciales no aparecen en combinación en un único documento del estado de la técnica (...).”

(...) Respecto al nivel inventivo: (...) De los documentos anteriores se considera que D1 representa el estado de la técnica más cercano (...) Teniendo en cuenta el estado de la técnica un experto en la materia habría combinado D1 con D4 teniendo en cuenta D2 para resolver el problema planteado (...) se concluye de este análisis parcial que la invención reivindicada en la invención 1 no cumple con el requisito de Nivel Inventivo (...).” Respecto a la aplicación industrial: las reivindicaciones cumplen con el requisito de aplicación industrial de conformidad con el artículo 2, inciso 6 de la Ley 6967 y el Artículo 7 del Reglamento 15222-MIEM-J.”

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante y apelante, mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención a las catorce horas, cincuenta y ocho minutos del dieciocho de junio del dos mil doce, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro aludido, en fecha veinte de julio del dos mil doce, por lo que, lo allí expresado (Ver folios 137 a 140), fue objeto de un nuevo análisis por parte de la examinadora PhD. M. Valverde Canossa, quien dictaminó en el Informe Técnico Concluyente, como respuesta a la contestación del Informe Técnico Preliminar, lo siguiente:

“(...) Unidad de la invención: no se cumple (...) se concluye al igual que en el ITP que no hay unidad de invención dado a que la invención 1: corresponde a una etiqueta con plastificante y la invención 2: corresponde a una etiqueta sin plastificante.

(...) Claridad: no se cumple (...) Dado que no se realizó ninguna modificación en las reivindicaciones ni en la descripción, se mantienen las mismas objeciones que en el ITP. Por otra parte se objeta que algunas de las reivindicaciones (R1-R5-R9) incluyen el término relativo “aproximadamente” lo cual no es permitido.



(...) Suficiencia: no se cumple (...) Dado que no se efectuó ninguna modificación, se mantiene las objeciones señaladas en el ITP.

(...) Respecto a la novedad: (...) se concluye que las reivindicaciones R1-R12 de la solicitud de patente 7251 son nuevas ya que no se encontró un documento que contenga todas las características técnicas esenciales.

(...) Respecto al nivel inventivo: (...) Dado a que el solicitante no emitió criterio respecto a ninguno de los documentos señalados como relevantes (detallados en el ITP) y teniendo en cuenta el estado de la técnica, se mantienen el criterio de que un experto en la materia habría combinado D1 con D4 teniendo en cuenta D2 para resolver el problema planteado. (...) se concluye de este análisis que las reivindicaciones de la 1 a la 12 no cumplen con el requisito de nivel inventivo.

(...) Respecto a la aplicación industrial: Las reivindicaciones de la 1 a la 12 cumplen con el requisito de aplicación industrial (...).”

Posterior al Informe Concluyente procede el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, al dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis en cuanto a la falta de claridad, suficiencia y unidad de la invención, así como la falta de nivel inventivo, siendo éste uno de los requisitos básicos junto con la novedad y aplicación industrial, para que una patente de invención sea aceptada como tal y por ende ser objeto de protección del Registro. Lo anterior de conformidad con los requisitos que establece la Ley de Patentes.

Por lo anterior se concluyó por parte del Registro de la Propiedad Industrial, que no resulta procedente la protección a las reivindicaciones de la 1 a la 12, visible a folios 138 a 140 del expediente.

Analizado lo expuesto considera este Tribunal que bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, en denegar la solicitud de invención denominada



“DISPOSITIVO PARA EL CONTROL DE INSECTOS PARA EL TRATAMIENTO PROLONGADO DE ANIMALES, EL CUAL CONTIENE COUMAFOS Y DIAZINON”. Del estudio realizado por la perito se observa un análisis profundo en cuanto al nivel inventivo que pueda tener la patente de invención en discusión. La profesional designada para realizar tal informe detalló en forma clara y concisa los documentos encontrados en el estado de la técnica y los comparó con la solicitud planteada.

En el estudio preliminar, concretamente en el aparte de las “Explicaciones punto B”, la doctora Valverde Canossa, se refiere en forma amplia a cada uno de los documentos encontrados – D1, D2, D3 y D4- e indica la composición que divulga cada uno de ellos. Manifiesta que el D1 es el que representa el estado de la técnica más cercano a lo propuesto. Luego viene con una comparación entre la invención y cada uno de los documentos, para concluir, de que un experto en la materia habría combinado D1 con D4 teniendo en cuenta D2 para resolver el problema planteado. Bajo esta premisa la invención no puede ser aceptada.

En forma posterior la parte viene y aporta un documento que en apariencia rectifica los errores señalados por la doctora Valverde en su informe preliminar. Pero según concluye esta profesional, la parte interesada no se avocó a solventar la problemática planteada. Bajo este contexto la profesional determinó en su informe concluyente, la inexistencia de nivel inventivo bajo los mismos argumentos que se indicó en el informe preliminar.

Ahora en esta instancia, la apelante hace una serie de manifestaciones para rebatir ese informe, pero observa este Tribunal que esas alegaciones no están sustentadas técnicamente, es decir avaladas por un profesional técnico en la materia, sino que comparadas con lo ya dicho por la perito nombrada, no vienen a provocar una inconsistencia del informe técnico. Nótese que se trata en el fondo de las mismas alegaciones incoadas en la contestación al informe preliminar.



La profesional designada tuvo el cuidado de buscar en el estado de la técnica los documentos que pudiesen estar relacionados con la invención presentada, analizar cada uno de ellos, para luego enfrentarlos a esta invención y concluir, que lo solicitado no tiene nivel inventivo, porque un experto en la materia habría combinado D1 con D4 teniendo en cuenta D2 para resolver el problema planteado, o sea no existe invención alguna, el problema ya había sido resuelto.

Tome en cuenta la recurrente que ante esta instancia no presenta una prueba que venga a provocar duda al Tribunal sobre el informe rendido. Tampoco pide el nombramiento de un nuevo perito que confirme o revoque lo indicado por la profesional designada. El Tribunal no cuenta con un elemento técnico que rebata lo ya expuesto por los informes tanto preliminar como concluyente de la doctora Valverde. Tampoco se vislumbra omisiones o incongruencias que provoquen una nulidad de lo resuelto. En esta situación no es posible para el Tribunal revocar una resolución del Registro de la Propiedad Industrial sin la prueba técnica para ello, como tampoco su nulidad.

Si la invención presentada es omisa en cuanto a uno de los requisitos que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes y esta situación ha sido determinada por dos ocasiones por una técnica en la materia, ésta no puede ser patentable.

Por tal razón, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **BAYER HEALTHCARE LLC**, contra la resolución final dictada por el Registro aludido, a las diez horas, cuarenta y siete minutos del diecisiete de agosto del dos mil doce, la que en este acto se confirma.



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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009 del 2 de mayo de 2002, 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 **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **BAYER HEALTHCARE LLC**, contra la resolución final dictada a las diez horas, cuarenta y siete minutos del diecisiete de agosto del dos mil doce, la que en este acto se confirma. 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 Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55