



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0576-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la Patente de Invención vía PCT, tramitada en el Registro bajo el No. de Expediente 10892, denominada “AGENTES PARA COMBATIR PARASITOS DE ANIMALES”

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10892)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 176-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas del diecinueve de febrero del dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada dos veces, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos doce-seiscientos cuatro, en su condición de apoderada de la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, con domicilio en 51368 Leverkusen, Alemania, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta minutos del veinte de junio del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el veinticinco de junio del dos mil nueve, la licenciada **Ana**



Catalina Monge Rodríguez, representando a la empresa **BAYER ANIMAL HEALTH GMBH**, solicita la concesión de la patente de invención, “**AGENTES PARA COMBATIR PARÁSITOS**”, cuyos inventores son: Sirinyan, Kirbor de nacionalidad Turca y domicilio en Alemania, y Turber, Andreas de nacionalidad alemana, y domicilio en Alemania. El sector tecnológico de la invención es: AOIN 53/00 (2006.01), AOIN 47/02 (2006.01), AOIN 43/56 (2006.01), AOIN 25/02 (2006.01), AOIP 7/02 (2006.01), AOIP 7/04 (2006.01), A6IK 31/415 (2006.01), A6IK 47/08 (2006.01), A6IK 47/22 (2006.01), AOIN 43/28 (2006.01).

SEGUNDO. Una vez publicada la solicitud de mérito, en el Periódico La Prensa Libre, el 5 de noviembre del 2009, y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números doscientos diecisiete, doscientos dieciocho, y doscientos diecinueve, del 9, 10 y 11 de noviembre del 2009, y dentro del plazo para oír oposiciones no se presentaron oposiciones a dicha solicitud.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución de las ocho horas, cuarenta minutos del veinte de junio del dos mil catorce, resolvió “**II. Denegar la solicitud de patente de invención denominada “AGENTES PARA COMBATIR PARASITOS EN ANIMALES. II. Ordenar el archivo del expediente respectivo.”**”

CUARTO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, veinte de julio del dos mil catorce, la licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez en representación de la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, interpuso recurso de apelación en contra la resolución mencionada, y el Registro citado, mediante resolución de las nueve horas, diez minutos del quince de noviembre del dos mil trece, 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados y relevantes para la resolución del presente asunto, los siguientes:

- 1.- Que del Informe Técnico Preliminar se determinó que la invención solicitada carece de los requisitos de patentabilidad. (Ver folios 135 a 140).
- 2.- Que a la fecha 10 de abril de 2014 fue notificado el Informe Técnico Preliminar, a la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, y la audiencia del mes vencía el **14 de mayo del 2014.**
- 3.- Que la prórroga del plazo concedido fue solicitado el 27 de mayo del 2014.

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el Informe Técnico Preliminar, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N°



6867, de 25 de abril de 1983 y sus reformas, el Registro de la Propiedad Industrial concluye que resulta procedente denegar la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada “**AGENTES PARA COMBATIR PARASITOS EN ANIMALES**”, y ordena el archivo del expediente.

La representación de la empresa recurrente, en su escrito de apelación presentado el veintinueve de julio del dos mil catorce, ante el Registro de la Propiedad Industrial, interpuso recurso de apelación contra la resolución venida en alzada, argumentando que en el presente caso se solicitó prórroga para poder contestar el Informe Pericial emitido por la Oficina de Patentes, sin embargo la solicitud nunca fue resuelta a pesar que en la resolución impugnada se indica que sí fue recibida. Nunca se resuelve si se otorga la prórroga y lo que procede la Oficina de Patentes es a rechazar la patente de invención con fundamento en los argumentos del examinador y sin dar oportunidad de manera de enviar un documento técnico, de manera que se pueda lograr su inscripción.

Manifiesta, que nunca fue recibida en la oficina ninguna resolución que indicara que no se admitía la prórroga o que la admitía, por lo que solicita se de la oportunidad a su representada de poder presentar su respuesta al informe pericial, y así el examinador lo valore para ver si se puede conceder la patente de invención propuesta o no. Además en el PCT en el artículo 48 referente a “retraso en el cumplimiento de ciertos plazos” indica en su aparte 2 b) que “un Estado contratante podrá excusar cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por motivos distintos de los mencionados en el apartado a). Por lo que solicita se revoque la resolución que decreta el archivo y se continúe con el trámite de inscripción.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, la empresa recurrente alega en su escrito de apelación que solicitó una prórroga para contestar el informe pericial, sin embargo, la solicitud nunca le fue resuelta, y nunca fue recibida en su oficina ninguna resolución en la que se admitía o no la prórroga.

Previo a referirnos al fondo es importante señalar que las patentes de invención deben cumplir una serie de requisitos de carácter formal y de fondo. En lo concerniente a los primeros, éstos se encuentran regulados en el artículo 6 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, y sus reformas, ello, en virtud de lo que estipula el artículo 9 de ese cuerpo normativo, por lo que toda solicitud de patente deberá contener en lo conducente lo siguiente: “[...] una descripción, de las reivindicaciones, de los dibujos que fuesen necesarios para comprender la invención, y de un resumen de estos documentos. Se acompañará también al comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida en el reglamento de esta ley.”, en concordancia con lo que señalan los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 y 17 de su Reglamento Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J de 12 de diciembre de 1983.

Ahora bien cabe apuntar, que toda solicitud de patente debe someterse a un proceso de admisibilidad, tal y como lo señala el artículo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867, de 25 de abril de 1983, y sus reformas, y artículos 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 y 17 de su Reglamento Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J de 12 de diciembre de 1983. En este análisis si la Autoridad Registral verifica que cada uno de los requisitos que estipula dicha normativa se cumplen, procede a cargo de la solicitante la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, por tres días consecutivos, y una vez en un periódico de circulación nacional,. Cualquier interesado podrá oponerse (artículos 10 y 12 de la Ley N° 6867), dentro de los tres meses siguientes a la tercera



publicación de la solicitud en el Diario Oficial La Gaceta. En el caso bajo estudio como puede apreciarse, no hubo ninguna oposición, por lo que procedía el examen de fondo, según lo establece el artículo 12 inciso 3 de la Ley citada, que dice así: “Vencido el plazo sin que se hubiesen presentado oposiciones, se procederá al examen previsto en el artículo 13”. El examen debe ser efectuado por profesionales especializados en la rama correspondiente de acuerdo al ordinal 13 indicado, comprobando si la invención cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial (inciso 1 del artículo 2 de la Ley N° 6867).

En este estudio que el examinador-profesional hace de la invención, analiza otro tipo de requisitos que se encuentran establecidos en la ley; como son: unidad de la invención, según los artículos 1, 2, y 7 de la Ley de Patentes N° 6867, y 13 del Reglamento a esa Ley, teniendo en cuenta, que la solicitud debe poseer un único concepto inventivo, por lo que sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones que posea un vínculo técnico entre sus componente, suficiencia y claridad para ser valorada por una persona “[...] con conocimientos científico/técnico de la invención, o sea, un experto en la materia.” (**Manual de la Ompi de Redacción de Solicitudes de Patente**). En caso que la solicitud no cumpla con las condiciones establecidas en el párrafo 1 del artículo 13 de la Ley de Patentes N° 6867, se le 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 del artículo 8. Si el petente no cumple con lo prevenido, se denegará la patente, según el artículo 13 inciso 4 de la Ley mencionada.

Visto lo anterior, específicamente lo relacionado con el examen de fondo, en el caso que nos ocupa, se observa a folio 141 del expediente, que el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, de conformidad con lo que estipula el artículo 13 inciso 3 de la Ley de Patentes, N° 6867, concedió a la solicitante mediante resolución dictada a las 9:53



horas del 9 de abril del 2014, un plazo de un mes, contado a partir del día hábil siguiente de la notificación de la resolución, para que de acuerdo al numeral indicado presentara sus observaciones, corrigiera o completara la documentación aportada, todo como consecuencia del Informe Técnico Preliminar emitido por el examinador (Ver folios 135 a 140). El Registro notificó esa resolución al fax 2221-6162, medio electrónico señalado para recibir notificaciones, el **Miércoles 9 de abril del 2014**, por lo que la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, se tendría por notificada el día hábil siguiente, sea, el **Jueves 10 de abril del 2014**, y el plazo para cumplir con lo preceptuado en el artículo 13 inciso 3 de la Ley de Patentes N° 6867, comienza a correr el **Viernes 11 de abril del 2014**, no obstante, ese día fue feriado, por lo que el plazo empezaría a correr el **Lunes 14 de abril del 2014**, o sea el día hábil siguiente a aquél en que se tuvo por notificada. De manera que la solicitante hasta el **14 de mayo del 2014**, fecha de vencimiento del plazo conferido por la Autoridad Registral, contaba con tiempo para cumplir con lo preceptuado en el artículo 13 inciso 3 de la Ley citada, sin embargo, al **14 de mayo del 2014**, tal y como se puede constatar del expediente no había presentado observaciones o algún tipo de corrección. No es sino hasta el **27 de mayo del 2014**, cuando ya había transcurrido sobradamente el plazo del mes que solicita la prórroga. Por ende lo alegado por el recurrente no es procedente.

De acuerdo a lo expuesto y revisado el Informe Técnico Preliminar, vemos que el examinador el Dr. Oscar Mata Ávila, al valorar la invención, determinó en definitiva que la reivindicación 12 del juego reivindicatorio presentado por el solicitante protege de manera directa un método de tratamiento terapéutico que se encuentra redactada bajo la modalidad conocida como “tipo suizo”, mediante la cual trata de encubrir el método de tratamiento terapéutico utilizando la palabra “uso”, tal y como se observa de la reivindicación 12: “Uso de un agente según una de la reivindicaciones precedentes para la preparación de un fármaco para combatir parásitos en animales”. Esa reivindicación y los métodos terapéuticos son excepciones de patentabilidad,



según el artículo 1 inciso 4, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867, considerando que dicha propuesta de invención no debe ser evaluada.

En cuanto a la unidad de la invención el examinador, establece que la patente de invención solicitada cumple con ese requisito, según el artículo 7 de la Ley de Patentes, N° 6867. Sin embargo, en lo que respecta al requisito de claridad, señala que la misma no lo cumple, ello, de acuerdo al numeral 6 inciso 5 de la ley citada, pues considera que las reivindicaciones de la 1 a la 11 pretenden “[...] proteger formulaciones farmacéuticas muy poco específicas”, como bien lo hace ver el solicitante en la memoria descriptiva de la solicitud, y agrega que “[...] en el estado del arte existen muchas formulaciones para combatir parásitos en animales que contienen arilpirazoles como las formulaciones que intenta proteger esta solicitud [...]”, las que deben ser más claras y específicas “[...] definiendo concretamente cual es la formulación que se desea proteger y no utilizar términos tan amplios como en la reivindicación 2 [...] ”. “[...] O en la reivindicación 7 [...] igual pasa con las reivindicaciones 8 a la 11 que no son específicas; también las reivindicaciones 3, 4 y 5, intentan proteger rangos de porcentajes un poco amplios que afecta en la claridad de las mismas [...]”. Esta circunstancia en el juego reivindicatorio no hace posible que se distinga la novedad y el nivel inventivo frente a la gran cantidad de formulaciones antiparasitarias que existen en el estado del arte, y con ello se afectan en estas igualmente la suficiencia.

Respecto al requisito de la novedad el examinador, deja ver la deficiencia de la invención pretendida para su inscripción, desde que hace el análisis de claridad y suficiencia. Estos elementos son necesarios en su cumplimiento, porque vienen a limitar el análisis que realiza el experto en la materia, en el tanto que si la invención los cumple, se puede determinar con mayor objetividad la existencia de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En este caso,



como lo indica el Dr. Oscar Mata Ávila, las reivindicaciones de la 1 a la 11 son poco específicas en cuanto a la materia que intenta proteger, y al haber tantas formulaciones parasitcidas similares en el estado del arte, no se puede determinar que cumplan con la novedad necesaria para que sean dignas de protección. De ahí, que de conformidad con lo expuesto por el profesional responsable, considera este Tribunal que la invención no cumple con el requisito de novedad que regula el artículo 2 inciso 1, de la Ley de Patentes, N° 6867.

En lo concerniente al nivel inventivo, el dictamen pericial es enfático en indicar, que en el estado del arte los documentos D1 (patente de invención, WO96/16543, publicada el 6 de junio de 1996), y D4 (patente de invención WO2005/048713, publicada el 2 de junio del 2005), también protegen formulaciones farmacéuticas antiparasitarias que contiene arilpirazoles y otros compuestos, productos, o solventes que también se trata en esta solicitud, por tanto combinando los documentos D1 y D4 puede concluir que lo que intenta proteger la solicitud es algo obvio para una persona versada en la materia y que el efecto que producen las formulaciones farmacéuticas en esta solicitud no es realmente inventiva o relevante en comparación con la gran cantidad de formulaciones antiparasitarias, similares que existen en el estado del arte para considerarlas dignas de protección por patente. Por lo que la invención no cumple con el requisito de nivel inventivo de conformidad con lo que dispone el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes, N° 6867.

En cuanto al requisito de aplicación industrial, las reivindicaciones de la 1 a la 11 no poseen aplicación industrial porque no tienen una utilidad específica., substancial y creíble como lo menciona el artículo 2 inciso 1, de la Ley de Patentes, N° 6867.

De lo expuesto, estima este Tribunal que bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la solicitud de patente de invención **“AGENTES PARA COMBATIR**



PARÁSITOS”, ya que el Informe Técnico Preliminar rendido por el experto versado en la materia, resulta claro y transparente que lo solicitado no cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial, que establece el artículo 2 inciso 1, y artículo 4, ambos de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867, Además, no cuenta con los requisitos de claridad y suficiencia, de conformidad con lo que regula el artículo 6 incisos 4 y 5, de la Ley de Patentes, igualmente, se comparte que al ser la prórroga solicitada extemporánea, no resulta viable su otorgamiento. Por consiguiente, debe confirmarse la resolución venida en alzada.

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta minutos del veinte de junio del dos mil catorce, 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta minutos del veinte de junio del dos mil catorce, la que en este acto **se confirma**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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

RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE
TG: DENEGACIÓN DE LA PATENTE
NR: 00.39.99