



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0495-TRA-PI

**Solicitud del Inscripción de patente tramitada por la vía del PCT para la invención de
“COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE UN ÁCIDO
TETRAHIDROFÓLICO”**

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10549)

Patentes

VOTO N° 191-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta minutos del tres de marzo de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno mil dieciocho novecientos setenta y cinco, en su condición de apoderado especial de las compañía **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las doce horas cuarenta y ocho minutos del catorce de mayo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha seis de enero de dos mil nueve el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la compañía **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH** presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la patente de invención denominada **“COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE UN ÁCIDO TETRAHIDROFÓLICO”**. La clasificación internacional de



Patentes de la presente solicitud es **A61K 9/20 A61K /585, A61K 31/567, A61K31/525, A61P 15/18..**

SEGUNDO. Que el edicto de ley fue publicado en el Diario La República, el día 23 de enero del 2009 y en las ediciones de la Gaceta números 18, 19 y 20 de los días 27,28 y 29 de enero de 2009, concediéndose el término de tres meses para oír oposiciones a partir de la tercera publicación, transcurriendo el mismo sin que se presentara oposición alguna.

TERCERO. Mediante el Informe Técnico Preliminar de la solicitud número 10549 de la patente petitionada, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, denegando la solicitud de la patente pretendida, por las siguientes razones “(...) *IV. Excepciones de patentabilidad / No invenciones (...) En el caso de esta solicitud se refiere a una mezcla de productos ya conocidos, tal como progestágenos, estrógenos y ácido tetrahidrofólico, los cuales funcionan separadamente y son de conocimiento general para un experto en la materia. Todos estos compuestos están ampliamente descritos en el estado del arte, además de la combinación de vitaminas y anticonceptivos se obtiene un resultado obvio para un técnico en la materia. Las reivindicaciones de la 1 a la 20 no se considera invención debido a que son una mezcla de productos conocidos que funcionan de manera separada y tienen un resultado industrial obvio para un técnico en la materia. (...) XI Resultado del informe La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley 6867, artículo 1 Observaciones: Las reivindicaciones de la 1 a la 20 no se considera invención debido a que son una mezcla de productos conocidos que funcionan de manera separada y tienen un resultado industrial obvio para un técnico en la materia. ”*

CUARTO: El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la compañía **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, mediante la resolución de las quince horas catorce minutos del veinte de febrero de dos mil catorce, concediéndole a la empresa, un plazo de un mes a efecto de que manifestara lo que tuviese a bien con respecto al Informe citado, siendo,



que la solicitante mediante escrito presentado ante el Registro el día 24 de marzo 2014, presenta enmiendas al pliego de reivindicaciones, por lo que solicita resolver el fondo del asunto, declarando la patentabilidad de la solicitud.

QUINTO. Mediante correo electrónico de fecha 25 de marzo de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial remite al Dr Freddy Arias, contestación del informe técnico preliminar de la solicitud, pronunciándose el examinador al respecto de la siguiente manera: “(...) *IV. Excepciones de patentabilidad / No invenciones (...) En el caso de la solicitud, se refiere a una mezcla de productos ya conocidos, tal como drospirenona, etinelestradiol y una sal de calcio 5-metil(6S)-tetrahidrofólico(...)* Por lo tanto, los efectos de los tres principios activos de la formulación, drospierenona / etinilestradio y 5-metil-(6S)-tetrahidrofólico tienen un efecto terapéutico de forma separada que el que tienen estando juntos y estos tres principios activos que se utilizan en muchas formas farmacéuticas son de conocimiento general para un profesional medio en el área de la farmacia. Además, al combinar vitaminas y anticonceptivos, se obtiene un resultado obvio para un técnico en la materia. Las reivindicaciones de la 1 a la 11 no se considera invención debido a que son una mezcla de productos conocidos que funcionan de manera separada y tienen un resultado industrial obvio para un técnico en la materia (...) *XI Resultado del informe La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley 6867, artículo 1 Observaciones: Se consideran no invención y no se tomarán en cuenta la yuxtaposición de invenciones conocidas de las reivindicaciones de la 1 a la 11.*”

SEXTO. Como consecuencia del **Informe Técnico de Fondo**, de la solicitud número 10549, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las doce horas cuarenta y ocho minutos del catorce de mayo de dos mil catorce, señaló lo siguiente: “(...) **POR TANTO:** (...) *Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE UN ÁCIDO TETRAHIDROFÓLICO” y ordenar el archivo del expediente*



respectivo.(...)NOTIFÍQUESE.”

SÉTIMO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de junio de 2014, el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial de las compañía **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH** en su condición de apoderado especial de la empresa, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

OCTAVO. 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 dentro del plazo legal.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente:

Que según el Informe técnico concluyente visible a folios 295 a 301 del expediente, de la solicitud de patente número 10549, el Dr Freddy Arias Mora concluye que analizado el nuevo juego reivindicativo se determina que las reivindicaciones de la 1 a la 11 no se considera invención debido a que son una mezcla de productos conocidos que funcionan de manera separada y tienen un resultado industrial obvio para un técnico en la materia.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no señala hechos con tal carácter.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Basándose en el dictamen pericial emitido por el Dr Freddy Arias Mora y conforme 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, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, concluye que resulta procedente denegar la solicitud de patente de invención solicitada.

Por su parte, el apelante mediante escrito presentado el 12 de junio de 2014 recurrió la resolución final, indicando que su representada realizó una serie de modificaciones a las reivindicaciones y que no comparte el punto de vista del examinador en lo que se refiere a que las reivindicaciones constituyen una simple yuxtaposición de características conocidas y tienen un resultado industrial obvio, pues señala que el producto reivindicado (una forma de dosificación unitaria, oral y sólida) presenta cualidades sorprendentes y produce un efecto inesperado para el técnico en la materia.

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. Son a los que se refiere el artículo 2 inciso 1 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, 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: O sea 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.

Del análisis del expediente, se observa que una vez cumplido el proceso establecido en el Reglamento a la Ley de Patentes artículo 9 y siguientes, el Informe Técnico Concluyente indicó en lo conducente:

1- Que los efectos de los tres principios activos de la formulación, drospierenona / etinilestradio y 5-metil-(6S)-tetrahidrofólico tienen un efecto terapéutico de forma separada que el que tienen estando juntos y estos tres principios activos que se utilizan en muchas formas farmacéuticas son de conocimiento general para un profesional medio en el área de la farmacia.

2- Que al combinar vitaminas y anticonceptivos, se obtiene un resultado obvio para un técnico en la materia.

3- Las reivindicaciones de la 1 a la 11 no se considera invención debido a que son una mezcla de productos conocidos que funcionan de manera separada y tienen un resultado industrial



obvio para un técnico en la materia

4-Que se consideran no invención la yuxtaposición de invenciones conocidas de las reivindicaciones de la 1 a la 11.”

5-Que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 6867, artículo 1

El informe dado por el examinador es claro al determinar que el nuevo juego reivindicativo no se considera invención debido a que son una mezcla de productos conocidos que funcionan de manera separada y tienen un resultado industrial obvio para un técnico en la materia y además que la yuxtaposición de invenciones conocidas de las reivindicaciones de la 1 a la 11 no se consideran invención, por la cual se tiene por demostrado en el presente caso, que la invención **“COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE UN ÁCIDO TETRAHIDROFÓLICO”** no resulta patentable.

Con relación a los agravios del apelante los mismos deben ser rechazados ya que tal y como consta en los informes técnicos vertidos por el examinador han sido claros al señalar que la yuxtaposición de invenciones no se consideran invención, y respecto al agravio de que la invención solicitada a sido concedida en otros países de América Latina, se debe señalar que cada patente se analiza conforme a la normativa de cada legislación, siendo que en el presente caso la ley es clara al considerar como no invención la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos como sucede en el presente caso, conforme al artículo 1 inciso d) de la Ley 6867.

De lo expuesto considera este Tribunal que bien hizo el Registro en denegar la solicitud de patente número 10549, ya que como se indicó se transgrede la normativa de rito. Además de los **Informes Técnicos de Fondo** rendidos por el experto en la materia, los que para este Órgano resultan claros, transparentes y cumplen con los requisitos que debe conllevar este tipo de informes, se colige que la patente de invención **“COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE UN ÁCIDO TETRAHIDROFÓLICO”** no cumplió con los requisitos de



patentabilidad que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes y por tanto no es posible su concesión.

Por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial de las compañía **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las doce horas cuarenta y ocho minutos del catorce de mayo de 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 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 y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial de las compañía **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las doce horas cuarenta y ocho minutos del catorce de mayo de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción de patente de invención **“COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE UN ÁCIDO TETRAHIDROFÓLICO”**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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