



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0268-TRA-PI

Solicitud de concesión de la Patente de Invención vía PCT, tramitada en el Registro bajo el No. de Expediente 9259, denominada “COMPOSICIÓN ANTIHELMÍNTICA”

NORBROOK LABORATORIES LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9259)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 277-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cinco minutos del veintiuno de marzo del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **NORBROOK LABORATORIES LIMITED**, sociedad organizada y existente según las leyes de Gran Bretaña, domiciliada Station Works, Newry, Country Down, Northern Ireland BT 35 6JP, Gran Bretaña, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta minutos del seis de febrero del dos mil trece..

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el dieciocho de julio del dos mil siete, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, actuando como apoderado especial de la empresa **NORBROOK LABORATORIES LIMITED**, solicita la concesión de la patente de invención, “**COMPOSICIÓN ANTIHELMÍNTICA**”, cuyos inventores son: Blakely, William



[GB/GB];79 Chapel Road, Killeavy, Newry, Country Down BT358JZ (GB), Cromie Lillian [GB/GB]; 65 Old Warrenpoint Road, Newry, County Down BT 34 2PN (GB). Los señores indicados cedieron los derechos de la patente de invención referida, según consta a folio 170 del expediente.

SEGUNDO. Una vez publicada la solicitud de mérito, en el diario La República, el día treinta de octubre del dos mil siete, y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números doscientos veintiséis, doscientos veintisiete y doscientos veintiocho de los días veintitrés, veintiséis y veintisiete de noviembre del dos mil siete, y dentro del plazo para oír oposiciones no se presentaron oposiciones a dicha solicitud.

TERCERO. La Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución final de las doce horas, cuarenta minutos del seis de febrero del dos mil trece, resuelve “[...] **I.** Aceptar la reivindicación 12 propuesta por el solicitante en escrito de quince de noviembre del dos mil doce, de acuerdo con la redacción sugerida por el examinador, la cual se reenumera como reivindicación uno. **II.-** Conceder a la compañía **NORBROOK LABORATORIES LIMITED** la Patente de Invención denominada “**COMPOSICIÓN ANTIHELMINTÍCA**” la cual estará vigente y efectiva hasta el día diecinueve de enero del dos mil veintiséis concesión número **DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ.** [...]”

CUARTO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el trece de marzo del dos mil trece, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **NORBROOK LABORATORIES LIMITED**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada, y el Registro citado, mediante resolución de las de las catorce horas del dieciséis de marzo del dos mil trece, 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 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 Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este tribunal tiene como hecho probado el siguiente: 1.- La patente de invención no cumple con el requisito de nivel inventivo.

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 Concluyente, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve, conceder la solicitud de patente de invención, solamente para la reivindicación 12 propuesta por el solicitante en escrito de quince de noviembre del dos mil doce, la que se reenumera como reivindicación 1; por cumplir con los requisitos de patentabilidad establecidos en 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 su Reglamento, sean novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Por su parte la representación de la sociedad apelante, en su escrito de apelación presentado el 1 de abril del 2013, manifiesta estar inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, en el sentido que este concede la solicitud de patente en forma parcial, siendo su interés que se conceda el número completo de las



reivindicaciones, sin embargo, no externa el porqué de su inconformidad. No obstante, en virtud de la audiencia otorgada por este Tribunal, en resolución de las nueve horas del veintiocho de junio del dos mil trece, presenta escrito de agravios el 18 de julio del 2013, en donde solicita a esta instancia designar un perito examinador para que realice sobre la presente solicitud un nuevo peritazgo a costas de su representada, porque considera que la invención posee los caracteres necesarios para se patentable.

Aduce, que con el fin de adaptar la solicitud a los requerimientos exigidos por la Ley de Patentes de Costa Rica, su representada a enmendado la misma restringiendo la reivindicación 1 según el texto titulado “REIVINDICACIONES ENMENDADAS”. La enmienda provoca que la reivindicación 1 se conforme de manera aún más cerca con las reivindicaciones 6 y 10 originales, pero que esa enmienda no afecta la suficiencia, novedad ni nivel inventivo de la solicitud. Por lo que solicita un nuevo peritazgo.

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 patente, el perito Dr. German L Madrigal Redondo concluyó:

“[...] **II.- Objeto de la invención**

La composición antihelmíntica que contiene ivermectina 0,5% p/v, clorsulon 5,0 p/v, etanol 30%, PEG200 10%, Crodamol cap 20%, benzoato denatonio 0.001% colorante azul brillante 0,01 % p/v, isopronal hasta 100% p/v.”

[...]

IV. Excepciones de patentabilidad/No invenciones

No se encontraron en la presente solicitud excepciones de patentabilidad. No obstante las 14 reivindicaciones reclamadas pueden interpretarse como segundos usos, o cambios de forma, o dimensiones, de materia conocida con un efecto no obvio para un experto medio en la materia.

V. Unidad de la Invención

[...] La presente solicitud posee unidad de invención ya que describe una formulación tópica de ivermectina y clorsulón para ser aplicada de forma tópica en los animales, para el tratamiento de diversas enfermedades parasitarias.

VI. Claridad

[...] En general se cumple pero posee ambigüedad en algunos términos. Las formulaciones reivindicadas están en diferentes tipos de concentraciones, es decir utiliza concentraciones en porcentaje peso-volumen, y en porcentaje volumen, y en otras no se especifica; no se especifica el tipo de etanol a utilizar por ejemplo etanol al 95 %, también no se especifica el nombre genérico del Crodamol cap.

VII. Suficiencia

[...] no puede aducirse que existe información suficiente para respaldar un efecto no obvio o inesperado.



[...] **A. Respecto a la novedad:**

En general D1 describe a los componentes de la presente invención, en 1 acto de una formulación tópica al no existir evidencias de un efecto no obvio, no puede definirse una sola formulación como novedosa, ya que pertenece al arte, ya que todos los excipientes son conocidos del arte y cumplen la misma función, por tanto la combinación de los ingredientes queda dentro del espectro de D1, igualmente, DE y D3 describen de manera general composiciones que contienen los activos citados, este hecho confirma que se está utilizando los principios activos mediante una yuxtaposición de características de elementos conocidos, lo cual no puede darse novedad [...]

B. Respecto al nivel inventivo

[...] El farmacéutico a la vista de sus conocimientos en galénica y de los documentos D1 y D3 puede combinar sin ningún problema técnico los elementos conocidos del arte para obtener una formulación tópica a base de etanol e isopropanol, para ser aplicada de forma tópica y que contenga clorsulón e ivermectina, esta es parte de la formulación común de productos tópicos y al no existir otra información relevante se determina que el acto es obvio, y por tanto un segundo uso y una yuxtaposición de materia conocida en el arte.

C. Respecto a la aplicación Industrial:

Se define que las formulaciones cumplen con ser específicas, creíbles ya que pueden ser reproducidas y substanciales por lo que pueden tener utilidad en la aplicación industrial de medicamentos veterinarios trópicos antiparasitarios.”

Así, trasladado dicho informe a la empresa recurrente, mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención a las diez horas del once de octubre del dos mil doce, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro aludido, en fecha 15 de noviembre del 2013, por lo que, lo allí expresado (Ver folios 114 a 120), fue objeto de un nuevo análisis por parte de la examinadora Dr. Herman L Madrigal Redondo quien dictaminó en el Informe Concluyente, como respuesta a la contestación del Informe Preliminar, que las reivindicaciones de la 1 a la 11 se excluyen de protección por tratarse de



segundos usos o cambios de forma o dimensiones de materia conocida por el experto medio en la materia sin un efecto inesperado o no obvio.

En cuanto a la unidad de la invención, el examinador Madrigal Redondo, confirma lo indicado en el Informe Preliminar, sea que la patente solicitada posee tal requisito, por cuanto la misma describe una formulación tópica de ivermectina y clorsulón para ser aplicada de forma tópica en animales, para el tratamiento de diversas enfermedades parasitarias. Ello de conformidad con lo que dispone el artículo 7 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867.

Respecto al requisito de claridad, el perito referido, aduce, que se han superado las objeciones señaladas en el Informe Preliminar, toda vez que han sido aclarado los términos ambiguos o no conocidos, cumple con ello lo prescrito en el numeral 6 inciso 5 de la Ley de Patentes indicada supra.

En lo que corresponde al requisito de suficiencia, manifiesta que no existe soporte para ampliar la invención a lo reclamado en las reivindicaciones de la 1 a la 11 pero sí existe soporte para la formulación de la reivindicación 12, por tanto la descripción como la reivindicación 12 sí contiene información suficiente para que una persona versada en la materia pueda desarrollar la invención, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 6 inciso 4 de la Ley de Patentes N° 6867. Sin embargo, en lo relativo a las reivindicaciones 1 a la 11 los términos se amplían demasiado a lo descrito y soportado en la descripción para un efecto no obvio o inesperado.

En lo concerniente al requisito de novedad, el examinador mencionado concluye, que el D1 (patente de invención de los Estados Unidos US2003180350), describe los componentes de la invención bajo estudio, que la reivindicación 12 de la solicitud de patente de invención posee una característica técnica diferente que ha demostrado una efectividad mejorada para tratar enfermedades parasitarias como fasciola hepática en forma de administración “pour on”, que



formulaciones ordinarias típicas administradas tópicamente a base de etanol e isopropanol, no puede ampliarse este efecto a todas las reivindicaciones, ya que incluyen formulaciones galénicas comunes al arte farmacéutico (según D1 patente de invención de los Estados Unidos US2003180350, D2 patente de invención europea EPO125004, y D3, patente PCT WO9726895), pero que no han demostrado esta actividad mejorada.

Respecto al nivel inventivo expresa que la reivindicación 12 posee demostración clínica de una actividad mejorada de otras formulaciones de origen galénico aplicados de forma tópica, tanto etanol como isopropanol son conocidos por disolver diversas sustancias no solubles en agua debido a su RDS, es por eso que este hecho no puede considerarse sorprendente en forma general, no obstante, la formulación reclamada en la reivindicación 12 demuestra de forma técnica su mejor efectividad y la facilidad de aplicación en animales infectados con parásitos como fasciola hepática.

En cuanto al requisito de aplicación industrial, establece que las formulaciones cumplen con ser específicas, creíbles, ya que pueden ser reproducidas y substanciales por lo que pueden tener utilidad en la aplicación industrial de medicamentos veterinarios tópicos antiparasitarios.

Del análisis que hizo el examinador Dr. German L Madrigal Redondo, de la invención reivindicada, indicó que la forma correcta de la reivindicación 12 aprobada es la siguiente: 1) Una formulación tópica antihelmíntica, presentada como un producto “pour on” y que está compuesta por: ivermectina 0,5% (p/v), isopropanol hasta 100% v/v, colorante azul brillante 0,01 (p/v) benzoato de denatónio 0,001% (p/v). Por lo que recomienda la concesión parcial de la patente.

Partiendo de lo señalado por el examinador en el Informe Concluyente, se podría decir, que las reivindicaciones de la 1 a la 11, se encuentran divulgadas en el estado de la técnica, por lo que no resulta factible la concesión de la patente de invención, ya que se encuentra afectada por



D1, D2 y D3. No obstante, si resulta posible la concesión solamente para la reivindicación 12 pero con las modificaciones que el perito indica.

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 plasmada en dicho informe, en cuanto a que las reivindicaciones de la 1 a la 11 son segundos usos, o cambios de forma o dimensiones de materia conocidas por el experto medio en la materia sin un efecto inesperado o no obvio, que la solicitud posee unidad de la invención ya que describe una formulación tópica de ivermectina y clorsulón para ser aplicada de forma tópica en animales para tratamiento de diversas enfermedades. En cuanto a la claridad se superaron las objeciones y en cuanto a la suficiencia no tiene soporte de la 1 a la 11 pero si existe para la reivindicación 12 pero con las modificaciones que el técnico le aplica. Esta si posee novedad y el efecto que produce no se puede ampliar a las restantes, si tiene aplicación industrial, de conformidad con lo que establece la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos.

En razón de lo anterior, el Registro supra citado, concede la patente de invención **“COMPOSICIÓN ANTIHELMÍNTICA”** únicamente para la reivindicación 12, la cual se reenumera como reivindicación 1, conforme lo sugerido por el examinador.

Como consecuencia de lo anterior, la representación de la empresa recurrente en su escrito de apelación presentado el 13 de marzo del 2013, manifiesta estar inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes, en la resolución recurrida, siendo, que en el escrito de agravios presentado el 18 de julio del 2012, solicita a esta instancia designe un perito examinador para que realice sobre la presente solicitud un nuevo peritazgo a costas de su representada, porque considera que la invención posee los caracteres necesarios para ser patentable.

Aduce, que con el fin de adaptar la solicitud a los requerimientos exigidos por la Ley de Patentes de Costa Rica, su representada a enmendado la misma restringiendo la reivindicación



1 según el texto titulado “REIVINDICACIONES ENMENDADAS”. La enmienda provoca que la reivindicación 1 se conforme de manera aún más cerca con las reivindicaciones 6 y 10 originales, pero que esa enmienda no afecta la suficiencia, novedad ni nivel inventivo de la solicitud.

A raíz del escrito de 18 de julio del 2012, este Tribunal accedió a lo peticionado por la representación de la empresa recurrente, y mediante resolución de las 7:45 horas del 21 de noviembre del 2013, procedió a solicitar al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, propusiera una terna de profesionales, o designara un profesional en particular, para que rindiera un dictamen sobre la solicitud de patente de invención mencionada supra, y por ende que indicara el importe de los honorarios. El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, mediante oficio JD-283-2013, de 3 de diciembre del 2013, designó a la profesional Dra. María Gabriela Arguedas Ramírez, para rendir el dictamen.

En virtud de la designación referida, este Órgano de Alzada procedió por medio de resolución de las 8:30 horas del 9 de diciembre del 2013, a requerir a la empresa solicitante que acreditara a la cuenta corriente en dólares de este Tribunal la suma de setecientos cincuenta dólares, que son los honorarios que se fijan para el nombramiento de perito, y por ende copia fiel del respectivo comprobante. La empresa aludida, mediante escrito de 20 de diciembre del 2013, que aporta copia fiel del comprobante del depósito efectuado en la cuenta corriente del Tribunal (Ver folios 215 a 217).

Realizado lo anterior, esta instancia por resolución de las 9:30 horas del 14 de enero del 2014, nombra a la Dra. María Gabriela Arguedas Ramírez, con carné profesional número mil seiscientos cuarenta y cuatro, para que examine la patente de invención como consecuencia de lo solicitado por la recurrente en su escrito de agravios. Cargo que fue aceptado por la examinadora indicada el 28 de enero del 2014, según consta a folio 223, y a quien se le concedió, mediante resolución de las 10:00 horas del 30 de enero del 2014, un plazo de un



mes para que rindiera dictamen sobre la patente de invención “**COMPOSICIÓN ANTIHELMÍNTICA.**”

QUINTO. La empresa recurrente, en el escrito de agravios presentado el 18 de julio del 2013, tal y como se dijo líneas atrás solicitó un nuevo peritaje, el mismo se le concede, pero la técnico Dra. María Gabriela Arguedas Ramírez, en dictamen emitido el 20 de diciembre del 2013, indicó, que la invención reclamada para ser patentada no cumple con el requisito básico de nivel inventivo, por lo que considera que no es una invención patentable.

Como consecuencia de lo expuesto, este Tribunal confirma lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, pues de conformidad con los tres análisis no se cumple un elemento trascendental como es el nivel inventivo, al insistir la técnico que en el arte previo ya existe senda documentación que señala que estas formulaciones como la propuesta lo que hace es combinar solventes que no aportan ningún efecto sorprendente.

Por las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **NORBROOK LABORATORIES LIMITED** en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industria, Oficina de Patentes de Invención, a las doce horas, cuarenta minutos del seis de febrero del dos mil trece, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **NORBROOK LABORATORIES LIMITED** en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industria, Oficina de Patentes de Invención, a las doce horas, cuarenta minutos del seis de febrero del dos mil trece, 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DE CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL

Expediente N° 2013-0268-TRA-PI

Solicitud de concesión de la Patente de Invención vía PCT, tramitada en el Registro bajo el No. de Expediente 9259, denominada “COMPOSICIÓN ANTIHELMÍNTICA”

NORBROOK LABORATORIES LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9259)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 504-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con treinta minutos del primero de julio del dos mil catorce.

Corrección de oficio del error material cometido en la resolución del Voto 277, de las diez horas cinco minutos del veintiuno de marzo del dos mil catorce, dictado dentro del presente expediente

CONSIDERANDO

ÚNICO. Visto el error material que contiene la resolución del Voto 277, emitido por este Tribunal a las diez horas cinco minutos del veintiuno de marzo del dos mil catorce, en el cual se consignó equivocadamente el “**año**” en que se emitió dicho voto, con fundamento en los artículos 157 de la Ley General de la Administración Pública y 31 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 354556-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se procede a corregir el error material cometido, para que en lugar de leerse “**VOTO 277-2013**” se lea correctamente “**VOTO 277-2014**”, en todo lo demás se mantiene incólume dicha resolución.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en la resolución del Voto 277, para que en lugar de leerse “**VOTO 277-2013**” se lea correctamente “**VOTO 277-2014**”. En todo lo demás queda incólume la resolución emitida.-**NOTIFIQUESE.**-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora