

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0761-TRA-PI

**Solicitud de otorgamiento de patente tramitada por la vía del PCT para la invención
AGENTE ENDOPARASITICIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN TÓPICA**

Bayer Animal Health GmbH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8428)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 0310-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y cinco minutos del dos de abril 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 según las leyes de la República Federal Alemana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las catorce horas treinta minutos del diecinueve de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha primero de junio de dos mil seis, la Licenciada Marianella Arias Chacón, representando a la empresa Bayer Healthcare AG, basándose en la petitoria de patente de invención presentada de conformidad con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), N° PCT/EP04/013552, titulada AGENTE ENDOPARASITICIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN TÓPICA, solicita su entrada en fase nacional en Costa Rica.

SEGUNDO. Que en fecha diecinueve de junio de dos mil nueve el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, representando a la empresa Bayer Animal Health GmbH, solicitó se traspase la solicitud a nombre de su representada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada las catorce horas treinta minutos del diecinueve de junio de dos mil doce, dispuso denegar la solicitud de patente de invención.

CUARTO. Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veinticuatro de julio de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante apela la resolución final antes referida.

QUINTO. 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 hasta el doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suarez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en el informe técnico y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N°

6867, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, concluye que resulta procedente denegar la inscripción de la patente de invención solicitada.

Por su parte, la representación de la empresa apelante argumenta que el perito lo es en farmacia y el ámbito de aplicación es el veterinario, que si hay novedad porque ninguno de los documentos citados por el perito sugiere el uso de un hidrocarburo terpeno como potenciador de penetración para depsipéptidosy/o prazicuantel, compuestos difíciles de formular para una composición transdérmica.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante; Ley de Patentes), ha adoptado una serie de requisitos, comunes en el Derecho Comparado, que ha de cumplir una invención para ser patentable:

A) Requisitos positivos de patentabilidad: Son los referidos por el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes, al establecer que para la concesión debe cumplir la invención propuesta 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 N° 650-02 de las nueve horas quince minutos del nueve de agosto de dos mil dos).

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: Se refiere a los 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, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.

En el presente caso, y analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente (ver Informe Técnico de Fondo N° GLMR09/0031, visible de folios 163 a 188), se concluyó que la reivindicación 14 se refiere a un método de tratamiento, no patentable en Costa Rica; que no hay unidad de la invención puesto que la primera reivindicación indica que el compuesto puede tener o no un ácido graso alifático, y puede tener o no un alcohol graso alifático, por lo que se refiere a productos diferentes y por lo tanto a invenciones diferentes, además dicha reivindicación es del tipo markush por las infinitas posibilidades de combinación de los elementos allí expresados; que carece de claridad porque se indica que el agente contiene un depsipéptido cíclico y/o prazicuantel como principio activo, sea que puede o no contener prazicuantel; falta suficiencia ya que no contiene suficiente información en el capítulo descriptivo para que sea reproducida por un experto; que documentos del estado de la técnica desvirtúan su novedad y altura inventiva.

Así, trasladado dicho informe a la sociedad solicitante y apelante, ésta contesta por escrito presentado en fecha treinta de abril de dos mil doce, indicando porque considera que la invención posee novedad frente a los documentos del estado de la técnica, enmienda la

reivindicación primera y elimina las numeradas 2, 4, 5 y 14. A ello contesta el perito indicando que aún con las reivindicaciones corregidas, se colige de la documentación indicada que no hay novedad ni nivel inventivo, ya que en el documento D1 se describe el uso de derivados de piperazina para potenciar la actividad de endoparásitocidas de péptidos cíclicos, y en D2 se describe un método para tratar a un gato aplicando tópicamente 0.5-5 mg de prazicuantel, formulación que se traslapa con la de la reivindicación 10, y que en general lo reivindicado, a la luz de los documentos D1 a D5, resulta ser común y predecible.

Se inicia contestando al argumento planteado sobre la falta de idoneidad del perito farmacéutico para dictaminar sobre productos veterinarios, a este respecto el Voto N° 1416-2009 dictado por este Tribunal a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del nueve de noviembre de dos mil nueve indicó sobre este tema:

“Y acerca de la idoneidad de los profesionales farmacéuticos para realizar valoraciones sobre invenciones referidas a medicinas para uso veterinario, no es de recibo el alegato planteado por la empresa solicitante en el sentido de que dichos profesionales no cursan durante su carrera cursos de anatomía y fisiología animal, sino que están dirigidos a humanos. Si bien lleva razón en cuanto a que un profesional en farmacia no estaría en condición de recomendar medicamentos para un padecimiento animal, sí considera este Tribunal que dicho profesional está plenamente capacitado para entender la composición química de un medicamento, sea humano o veterinario, y de poder estudiar si éste se encuentra ya en el estado de la técnica, si hay altura inventiva en su formulación, y si el producto resultante tiene aplicación industrial, ya que estos temas tienen que ver con compuestos y formulaciones químicas que el profesional en farmacia está en capacidad técnica de entender y poder estudiar sobre ellos no sólo si cumplen con los requisitos de otorgamiento de patente dados por el artículo 2 de la Ley de Patentes, sino además puede dictaminar si la solicitud cumple con los requisitos de suficiencia o soporte en la descripción, claridad y unidad de la invención, además de poder entender si la materia sometida es patentable o no de acuerdo a lo establecido en

la Ley de Patentes. Es por ello que se avala el criterio que indica que el perito que ha dictaminado en el presente asunto es idóneo,..."

Entonces, aclarada su idoneidad, este Tribunal avala el criterio externado por el examinador Dr. Madrigal Redondo, por consiguiente, no son de recibo los argumentos dados por la sociedad solicitante y apelante en su escrito de agravios, ya que este Tribunal no encuentra motivos suficientes que desvirtúen lo dicho por el perito. En efecto, tenemos que el recurrente no presenta ningún elemento que desvirtúe el informe pericial desfavorable, ya que indica que ninguno de los documentos citados sugiere el uso de un hidrocarburo terpeno como potenciador de penetración para depsipéptidos y/o prazicuantel, no obstante el perito si se refirió a la utilización de aumentadores de permeabilidad como los derivados de terpenos a folio 192, haciendo referencia a información contenida en el arte previo como lo es el International Journal of Pharmaceutical Compounding, Vol. 9, N° 3 May/June, y otros, y además a folio 193 se refiere al uso de prazicuantel, por lo que la composición específica no puede ponerse como característica fundamental en sí misma:

“Las características fundamentales para evaluar la presente invención son generales porque así lo declara el solicitante, por tanto se evalúan los principios (sic) activos, la forma de dosificación, la vía de administración y el efecto farmacológico, la composición específica no puede ponerse como característica fundamental en sí misma, primero por no estar reivindicada en forma individual y específica, y segundo porque no existe soporte para un efecto no obvio, ante esto no puede darse una selección novedosa de la materia reclamada en las reivindicaciones de la 1 a la 10 por tanto no es materia patentable en Costa Rica, ya que se conocen en D1 todas las características reclamadas.” (folio 193).

En vista de lo anterior, y por los motivos ulteriores desfavorables del peritaje que no fueron rebatidos por el apelante, referidos a la falta de unidad de invención, claridad y soporte, se confirma la resolución apelada.



CUARTO. 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 E. Peralta Volio representando a la empresa Bayer Animal Health GmbH, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas treinta minutos del diecinueve de junio de 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



DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55