



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0662-TRA-PI

Solicitud de concesión de la Patente de Invención vía PCT, tramitada en el Registro bajo el No. de Expediente 7898, denominada “AGENTE REPELENTE”

BAYER ANIMAL HEALTH GmbH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7898)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 357-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de abril del dos mil catorce.

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 sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **BAYER ANIMAL HEALTH GmbH**, organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, domiciliada en Building Q 18, 51368 Leverkusen, Alemania, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinte minutos del doce de agosto del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el seis de julio del dos mil cinco, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, representando como apoderada especial a la empresa **BAYER HEALTHCARE AG**, organizada y existente conforme a las leyes de Alemania D-51368



Leverkusen, Alemania, solicita la concesión de la patente de invención, “**AGENTE REPELENTE**”, cuyos inventores son: Mencke, Norbert, residente en Grundermuhle 2 D-51381 Leverkusen Deutschland, Stanneck Dorothee, residente en Sonnenstr. 20 D-42655 Solingen Deutschland, Turberg, Andreas, residente en Sinterstr. 86-D-42781 Deutschland, Dautel, Hans, residente en Haderslebener Str. 9 D-12163 Berlín Dutschland.

Cabe indicar, que mediante escrito presentado en el Registro referido, el diecinueve de junio del dos mil nueve, el licenciado Manuel E. Peralta Volio solicita se anote el traspaso por cesión de la presente solicitud de la compañía **BAYER HEALTHCARE AG** a favor de **BAYER ANIMAL HEALTH GmbH**, dicho traspaso quedó asentado mediante resolución de las catorce horas, veintisiete minutos del veintidós de junio del dos mil nueve. (Ver folio 151).

SEGUNDO. Una vez publicada la solicitud de mérito, en el Periódico La Prensa Libre, el día veinticinco de noviembre del dos mil cinco, y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números doscientos treinta y tres, treinta y cuatro, y doscientos treinta y cinco, de los días dos, cinco y seis de diciembre del dos mil cinco, dentro del plazo para oír oposiciones no se presentaron oposiciones a dicha solicitud.

TERCERO. La Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución de las quince horas, veinte minutos del doce de agosto del dos mil trece, denegó la solicitud de patente de invención denominada **AGENTE REPELENTE**, y ordenó el archivo del expediente.

CUARTO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el tres de setiembre del dos mil trece, la licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **BAYER ANIMAL HEALTH GmbH**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución mencionada, y el Registro citado, mediante resolución de las catorce horas, treinta y un minutos del dos de abril 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 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el Informe Técnico Preliminar e Informe Técnico Concluyente, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, deniega la solicitud de la patente de invención denominada “**AGENTE REPELENTE**”, y ordena el archivo del expediente, ya que las reivindicaciones de la 1 a la 4 son métodos de tratamiento para animales de sangre caliente, los cuales se excluyen de patentabilidad. Además, no aplica el análisis de la novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial, debido a la exclusión de patentabilidad que presenta el juego reivindicatorio. Asimismo, la invención reivindicada no cumple con el requisito de claridad. No obstante da por cumplidos los requisitos de unidad de invención y suficiencia.

Por su parte la representación de la sociedad apelante, argumenta que el criterio del Registro para rechazar la solicitud es totalmente incorrecto, pues están ante una patente que cumple con



todos los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral. La misma es novedosa, inventiva y tiene aplicación industrial.

Aduce, que el perito se equivoca al analizar las reivindicaciones de su representada, pues no es cierto que se está ante un tratamiento para animales. Por lo que solicita reconsiderar el criterio y continuar con los trámites de inscripción de la patente con todas sus reivindicaciones para no lesionar los derechos de su representada.

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, la perito Ph.d. Lara Aguilar Morales concluyó:



*“(…) **II.- Objeto de la invención***

Se divulga el uso de piretroides o piretrinas en combinación con receptores de acetilcolina de tipo nicotínico (nACh siglas en inglés) de artrópodos; para repeler artrópodos, preferiblemente en animales.

(…)

III. Excepciones de patentabilidad /No invenciones (Art. 1 Ley 6867, Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos de Utilidad)

Se realiza un análisis parcial debido a los defectos de claridad (ver sección VI de claridad). R4 y R5 son métodos de tratamiento para animales, excluidos de patentabilidad según artículo 1, inciso 4.b). La materia contenida de R1 a R3 contiene excepciones de patentabilidad pues se trata de un método de tratamiento para animales (...). R6 no se considera una invención por tratarse de una variación a un uso de una composición ya conocida (...)

IV. Unidad de invención

(…) No se cumple (...) se concluye que existen al menos 2 invenciones (...)

VI. Claridad

(…) el requisito de claridad no se cumple

R1 está escrita en términos muy amplios lo cual no permite delimitar el alcance de la invención. (...)

En R2 los piretroides y piretrinas tienen diferentes características estructurales, es necesario aclarar la estructura y actividad común. R6 está escrita en términos muy amplios (...)

VII. Suficiencia

(…) el requisito de suficiencia no se cumple (...) las diferencias estructurales de los piretroides/piretrinas y entre los agonistas, no resulta evidente que funciones con igual grado de eficacia para los demás grupos de compuestos por lo que se solicitan pruebas.

VIII. Declaración motivada sobre Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial



(...) A. Respecto a novedad:

Estos documentos afectan la solicitud en cuestión de la siguiente manera: D1, D2, D3 y D4 (...) divulgan la composición exacta y algunos de sus usos por lo que el material aquí divulgado es una variación d uso.

(...) B. Respecto al nivel inventivo:

Según el análisis de novedad la materia contenida en R1-R3 parcialmente y R6, se trata de una variación a un uso de una composición ya conocida, donde además el uso no es nuevo, por lo que se considera que la materia contenida en estas reivindicaciones no es una invención (...) y no procede el análisis del nivel inventivo.

C. Respecto a la aplicación industrial:

Las reivindicaciones R1-R3, R6 no cumplen con el requisito de aplicación industrial (...) por tratarse de una variación a un uso de una composición conocida, lo cual no se considera una invención (...) por lo que no es susceptible de aplicación industrial”.

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 catorce horas ocho minutos del veintiséis de abril del dos mil trece, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro aludido, en fecha 10 de junio del 2013, por lo que, lo allí expresado (Ver folios 177 a 181), fue objeto de un nuevo análisis por parte de la examinadora P.h.D Jéssica M. Valverde Canossa, quien dictaminó en el Informe Concluyente, como respuesta a la contestación del Informe Preliminar, que la solicitante en **R1** aclara que el procedimiento se aplica a “animales de sangre caliente” por lo que concluye que la materia comprendida en las reivindicaciones de la 1 a la 4, son métodos de tratamiento para animales de sangre caliente, los cuales se encuentran excluidos de patentabilidad según artículo 1, inciso 4.b), Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales de Utilidad, N° 6867, de 25 de abril de 1983.

En cuanto a la unidad de invención, y suficiencia, la perito Valverde Canossa, aduce, que se enmienda el criterio externado sobre esos requisitos y se tienen por cumplidos los mismos,



según lo prescrito en los artículo 6 inciso 4, y artículo 7, ambos de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos de Utilidad, No. 6867.

Respecto al requisito de claridad, establece que a pesar de la enmienda realizada en las reivindicaciones por la solicitante, las objeciones 4 y 6 señaladas en el aparte VI del Informe Técnico Preliminar, se mantienen “4. Se solicita se sustituya el término nicotinérgicos? (F55:L5) ya que no es conocido en la técnica”, “6. Se recomienda el siguiente título según Art. 5.2., Reglamento 15222-MIEM-J: “Uso de piretroides en combinación con receptores de acetilcolina de tipo nicotínico como agente repelente”, por lo que no cumple con la disposición contenida en el artículo 6 inciso 5 de la Ley de Patentes N° 6867.

En lo concerniente al requisito de novedad, la examinadora concluyó, que dado que la materia reivindicada está excluida de patentabilidad según lo preceptuado en el artículo 1 de la Ley de Patentes citada, no aplica el análisis de novedad, no obstante, señala que aunque no aplica, y observando las reivindicaciones enmendadas y la contestación de la empresa solicitante, en donde no hace referencia a ninguno de los documentos citados como relevantes, mantiene lo examinado en el Informe Técnico Preliminar. Ello significa no otra cosa, que la invención reivindicada no posee novedad, debido a que de la búsqueda del estado de la técnica determinó que hay cuatro documentos como lo son **D1** (WO02087338 A1), **D2** (WO0243494 A 2), **D3** (WO0230202 A 2), y **D4** (WO02077005 A 1), todos del 2002, que divulgan previamente la materia comprendida en las reivindicaciones enmendadas como puede observarse del análisis que hizo la examinadora a los documentos mencionados. (Ver folios 173 y 174 correspondiente al Informe Técnico Preliminar).

Respecto al nivel inventivo la examinadora establece que dado a que la materia comprendida en la solicitud está excluida de patentabilidad según el artículo 1 4.b), no aplica el análisis de nivel inventivo; sin embargo, señala que aunque no aplica, vistas las reivindicaciones enmendadas, el análisis de novedad, así como la respuesta del solicitante en donde no hace referencia a



ninguno de los documentos citados como relevantes, mantiene lo concluido en el Informe Técnico Preliminar donde con base en el artículo 2 de la Ley 6867, y el artículo 4 del Reglamento a la Ley de Patentes, Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J, concluye que no cumple con este requisito. Pues de acuerdo a lo que concluye la examinadora, se logra determinar que en el caso bajo estudio la materia objeto de la invención no es patentable, toda vez que el experto en la materia reuniendo distintos datos conocidos derivados del estado de la técnica, como puede apreciarse del ITP, llega al mismo resultado.

En cuanto a la aplicación industrial, establece que en razón que la materia comprendida en la invención reivindicada está excluida de patentabilidad según el numeral 1 4.b) de la Ley de Patentes de Invención, citado supra, no aplica el análisis del requisito de aplicación industrial.

La representación de la empresa recurrente alega en su escrito de apelación su inconformidad con lo indicado por la perito en el Informe Concluyente, en cuanto a que alega que la perito se equivoca al analizar las reivindicaciones de su representada, pues no es cierto que está ante un tratamiento para animales.

Antes de entrar a analizar el punto debatido por la recurrente, es importante señalar, que del análisis que hizo la examinadora de la invención reivindicada, en lo referente a su patentabilidad, estableció como se dijo supra, que las reivindicaciones de la 1 a la 4 se excluyen de protección por tratarse de métodos de tratamiento para animales de sangre caliente, indicando por esa situación, que para esas reivindicaciones no aplica el análisis respecto a los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Las reivindicaciones de la 1 a la 4 como lo señaló la perito es un método de tratamiento para animales de sangre caliente. El método como se desprende de las reivindicaciones, y de conformidad con la reivindicación 1, es para tratar la repelencia de garrapatas, pulgas, mosquitos pequeños y/o moscas en relación con animales de sangre caliente, en el que se aplica



un piretroide de Tipo I ó Tipo II del grupo que consiste en aletrina, bioletrina, permetrina, fenotrina, remetrina, tetrametrina, como también alfa-cipetrina, ciflutrina, cihalotrina, cipetrina, deltametrina, fenvalerato, flucitrinato, flumetrina, tau-fluvalinato, en combinación con un Neonicotinoide (imidacloprid, AKD 1022, tiacloprid, acetamiprid, nitenpiram, clotianidina, tiametoxam (diaclofeno), dinotefurano).

La reivindicación 2 de acuerdo a la reivindicación 1, donde el piretroide es permetrina (piretroide de Tipo I). La reivindicación 3 de acuerdo a la reivindicación 1 ó 2, donde el Neonicotinoide es imadocloprid. Y la reivindicación 4 de acuerdo a las reivindicaciones 1 a 3 para repeler garrapatas, (se aplica un piretroide Tipo I ó de tipo II en combinación con un Neonicotinoide). Las reivindicaciones mencionadas constituyen un método en el que se aplica un piretroide de Tipo I ó de Tipo II, en combinación con un Neonicotinoide seleccionado del grupo (imidacloprid, AKD 1022, tiacloprid, acetamiprid, nitenpiram, clotianidina, tiametoxam (diaclofeno), dinotefurano). De ahí, que estamos en presencia de un método de tratamiento para animales de sangre caliente, y por ende, tales reivindicaciones se excluyen de protección de conformidad con lo que dispone el artículo 1 4.b) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

En virtud de lo indicado anteriormente, este Tribunal no comparte lo manifestado por la recurrente, en cuanto a que la examinadora se equivoca al señalar que se está en presencia de un método de tratamiento, este Tribunal considera que tal argumento no fue debidamente fundamentado por la parte para desvirtuar el análisis realizado en el informe técnico.

Consecuencia de las consideraciones y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que la invención pretendida por la empresa recurrente no es patentable por cuanto las reivindicaciones de la 1 a la 4 se excluyen de patentabilidad por tratarse de métodos de tratamiento para animales de sangre caliente. Siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de



apoderada especial de la empresa **BAYER HEALTH GmbH**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las quince horas, veinte minutos del doce de agosto del dos mil trece, 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 **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **BAYER HEALTH GmbH**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las quince horas, veinte minutos del doce de agosto 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