

RESOLUCIÓN FINAL

Expediente No. 2008-0951-TRA-PI

Solicitud de registro de la patente de invención “FORMULACIONES PARA USO VETERINARIO QUE CONTIENEN PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL”

MERIAL LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 7742)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 512-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con veinte minutos del veinticinco de mayo de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, mayor, abogado, cédula de identidad número uno-seiscientos sesenta y novecientos veintiocho, en su calidad de apoderado de la empresa **MERIAL LIMITED**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 32392 Satellite Blvd., Duluth, Georgia 30096, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta y un minutos del tres de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de marzo de dos mil cinco, el Licenciado Luis Pal Hegedus, en representación de la empresa MERIAL LIMITED, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de

la patente de invención denominada **“FORMULACIONES PARA USO VETERINARIO QUE CONTIENEN PRODUCTOS DE ORIGEN NO ANIMAL”**.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas cuarenta y un minutos del tres de noviembre de dos mil ocho, deniega la solicitud indicada en el resultando anterior.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en la condición señalada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintisiete de noviembre de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como Hecho Probado, de interés para la resolución de este proceso el siguiente:

1.- Que los informes técnicos N° GLMR 08/00029 de la solicitud de patente 7742 y la acción oficial N°AC/GMLR08/00027a de respuesta a la contestación del informe técnico se encuentran fundamentados. (Ver folios 182 al 201 y 213 al 217).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra ninguno de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, resolvió denegar la solicitud de patente de invención denominada “**Formulaciones para Uso Veterinario que Contienen Productos de Origen No Animal**”, en virtud de que los informes técnicos rendidos por el Doctor German L. Madrigal Redondo determinaron que las reivindicaciones de la 1 a la 25, corresponden a un cambio de uso de forma, dimensiones o yuxtaposición de invenciones conocidas, siendo esto materia no patentable conforme así lo establece el artículo 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

Por su parte, la recurrente, en su escrito de expresión de agravios argumenta que la resolución dictada por el Registro carece de fundamentación, generándose con ello una indefensión a su representada, pues impide un entendimiento de las razones específicas por las cuales se deniega la patente de invención. Además, en la resolución apelada tampoco se toma en cuenta los comentarios presentados por esa parte, sobre el estudio de fondo rendido, ni tampoco se analizan las veinticinco nuevas reivindicaciones, causándose un daño a los intereses de su representada.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. La patente la podemos definir como: “*un título otorgado por el Estado que confiere a su titular un derecho exclusivo de explotación de la invención que constituye su objeto.*” (Apreciación de la Novedad y Actividad Inventiva en el Examen de Patentes. Curso corto impartido por la Oficina Española de Patentes y Marcas). Como contrapartida de ese privilegio, el titular debe divulgar la invención y explotarla. Esa divulgación de la invención coopera al desarrollo tecnológico de la sociedad y para ello es

necesario que la patente contenga un nivel inventivo, caso contrario se estaría protegiendo patentes injustificadas que lo único para lo que contribuyen, es para monopolizar por determinado tiempo una actividad que podría ser utilizada por la comunidad.

La Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, en adelante Ley de Patentes, en su artículo 1 define el término invención de la siguiente manera: *“1) Invención es toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención. (...)”*

Asimismo el artículo 2 de la Ley de cita en lo que interesa establece: *“Invenciones patentables. 1) Una invención es patentable si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial. (...) 3) Una invención es nueva cuando no existe previamente en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Costa Rica o, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable. (...)”*.

En el caso de análisis el Tribunal se avocará a determinar la existencia de novedad y el nivel inventivo que requiere una patente para adquirir la característica de patentabilidad.

Para determinar ¿qué es nuevo?, la doctrina se ha basado en un concepto objetivo de novedad que está fundamentado en una definición negativa: *“Una invención se considera nueva cuando NO está comprendida en el estado de la técnica. (...) El estado de la técnica consiste en un conjunto de conocimientos con el que se va a comparar la invención (...) y comprende todo lo que ha sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación escrita, una divulgación oral, utilización, comercialización o*

cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida. (Curso Apreciación de la novedad y actividad inventiva en el examen de patentes” impartido en línea por la Oficina Española de Patentes y Marcas, pag. 5).

Para el experto en la materia y a efecto de considerar la novedad de una solicitud de patente, según el curso *Ibidem*, se debe tener en cuenta ciertas consideraciones que intervienen en ese análisis, entre ellas podemos citar: *“las características implícitas y explícitas* cuyo fin principal es poder determinar la novedad comparando la invención elemento por elemento, tal como está definido por las reivindicaciones, con los del estado de la técnica. *Combinación de documentos*, existe prohibición para el perito de combinar diferentes documentos del estado de la técnica, salvo si se trata para proporcionar más detalle. *Interpretación de las reivindicaciones*. Se debe tomar el sentido más amplio de las definiciones empleadas en las reivindicaciones, por eso es necesario que éstas sean claras. *Interpretación del estado de la técnica por el experto en la materia*. Un documento del estado de la técnica que se utiliza para determinar la novedad de una solicitud de patente, debe interpretarse como lo hubiera hecho una persona experta en la materia en la fecha de publicación de dicho documento. *Divulgación*. La divulgación del estado de la técnica debe ser tal que permita al experto en la materia reproducir la invención reivindicada. Un compuesto químico cuyo nombre o fórmula se ha mencionado en un documento no se considera alguno conocido salvo que la información del documento, conjuntamente con otros conocimientos generalmente disponibles para el experto en la materia, permita que éste pueda prepararse y separarse o, en el caso de un producto de la naturaleza, únicamente separarse. *Variantes*. *Cualquier variante divulgada en el estado de la técnica determina que una reivindicación no sea considerada nueva*. *Divulgaciones genéricas y divulgaciones particulares*, en tanto que lo particular anticipa lo general, pero no al contrario. Si una reivindicación trata de un ejemplo particular que no se menciona explícitamente, pero que figura en una divulgación genérica en un elemento del estado de la técnica, esto no constituye una anterioridad para la reivindicación, salvo que ese ejemplo particular esté identificado de manera suficientemente precisa en ese elemento del

estado de la técnica, en cuyo caso sí carecería de novedad.” (ibidem páginas. 10 a la 18)

En fin el perito valuator de la novedad de una invención debe tomar en cuenta todos los aspectos anteriores, para poder determinar si la divulgación de que dispone para realizar la comparación forma parte del estado de la técnica, si la respuesta es afirmativa, ese documento se considera estado de la técnica y por supuesto la reivindicación carece de novedad.

El artículo 2 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, es claro en establecer que para la concesión de una patente, debe cumplirse con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 incisos 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.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante oficio PI-RPI-93-08 de fecha 14 de julio del 2008 (folio 180), remitió copia de la solicitud pedida en este expediente al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, con la finalidad de que se realizara el estudio de fondo respectivo, el cual fue efectuado por el perito asignado Dr. German L. Madrigal Redondo y remitido al Registro mediante el oficio DP-154-07-2008 del 18 de julio de 2008, concluyendo el rechazo de las reivindicaciones de la 1 a la 67 por interpretarse de cambio de uso ó yuxtaposición, dimensiones y forma de materia ya conocida según lo establece la legislación vigente en su artículo 1.

De dicho dictamen pericial se concedió un mes al solicitante de la patente para que se manifestara al respecto, quien por escrito presentado en fecha 4 de septiembre de 2008 modificó las reivindicaciones originalmente aportadas en la solicitud de registro de patente de

invención y aportó un nuevo juego, haciendo la aclaración al Registro que con esa modificación de ninguna manera se amplía el espectro de protección de la solicitud original, ni se pretende proteger cosas distintas de las reivindicadas originalmente.

Dichas modificaciones fueron enviadas al perito nuevamente para su examen y sobre ellas en la Acción Oficial N° AC/GMLR08/00027a, se concluyó “...*En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados 6867. Se rechaza la protección sobre las reivindicaciones de la 1 a la 25 por ser cambio de uso de forma, dimensiones, o yuxtaposición de invenciones conocidas lo cual no se considera invención por lo que es considerable de patentabilidad según el artículo 1 de la Ley 6897 y por no cumplir las características de patentabilidad según el artículo 2 de la Ley 6867. Se da por finalizado el trámite de la presente solicitud quedando en firme desde el momento de la presentación de esta acción oficial, la materia que no fue modificada en el presente documento queda igualmente en firme consignado de la misma forma que en los criterios expuestos en el informe de fondo GMLR08/00029. ...*”

Con fundamento en esos dos dictámenes técnicos que constituyen la prueba esencial a valorar y que resumen, tanto la solicitud original planteada como las modificaciones a las reivindicaciones de la 1 a la 25, el Registro dictó la resolución denegando esa solicitud, la que fue apelada ante este Tribunal, sustentando el recurrente su disconformidad en los mismos argumentos técnicos que ya fueron valorados por el perito en su segundo informe y que sostuvo el criterio de no patentabilidad a pesar de las modificaciones a las reivindicaciones de la 1 a la 25 y que expresamente indica que se interpretan como cambios de uso, forma o yuxtaposición de materia conocida en el arte previo.

Por lo anterior, no lleva razón el recurrente cuando alega que la resolución recurrida carece de fundamentación, pues está cimentada en el peritaje realizado por el especialista en la materia, todo conforme con lo que dispone el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley.

Tómese en cuenta que del informe rendido por el doctor Madrigal Redondo y conforme al estudio que él hace de la novedad de la patente, respalda su criterio basado en documentos vistos cada uno en forma independiente, no en combinación, concretamente los documentos US5180720, que trata de una publicación del año 1993, EP0717993 de fecha 26 de junio de 1996, US2003064941 de 23 de abril de 2003 y US2002028780 de 7 de marzo de 2002, mediante las cuales se logra determinar que la presente solicitud se encuentra dentro del estado de la técnica, concretamente el documento 1, enseña que las formulaciones masticables de tipo veterinario comprende al menos: *una cantidad efectiva de un agente farmacéutico, al menos un agente relleno, al menos un desintegrante, al menos un producto de origen no animal que contiene saborizante o un derivado de una fuente de origen no animal, al menos un aglutinante, al menos un humectante, al menos un disolvente para granular y opcionalmente, la menos un antioxidante, al menos un modificador e pH, al menos un surfactante, al menos un preservante, al menos un lubricante y al menos un colorante,* elementos idénticos a los de la presente solicitud (ver el objeto de la invención a folio 186), además, con el documento 4 enseña que se puede llegar a la conclusión, que el experto en la materia puede fácilmente llegar a lo descrito en el presente corpus reivindicatorio, y siendo que esos elementos están debidamente identificados en el estado de la técnica, la solicitud de patente pierde novedad tal y como fue concluido por ese profesional al decir: *“Por lo que al ser la materia conocida del arte todos los ingredientes y lo único que se esta variando es su forma, uso y dimensiones sin que se demuestre un resultado no obvio para el experto queda insuficientemente demostrado para considerarse una invención.*

Con respecto al **nivel inventivo**, un aspecto que hay que considerar es la de si en la fecha de presentación o de prioridad en su caso, de la solicitud en estudio, hubiera sido evidente para un experto en la materia llegar a las características técnicas contenidas en las reivindicaciones, teniendo en cuenta la técnica conocida en ese momento. En caso de que exista, se considera que esas reivindicaciones carecen de actividad inventiva.

Según se consideró en el “Curso Apreciación de la novedad y actividad inventiva en el examen de patentes” referido, las principales consideraciones a tener en cuenta para analizar la actividad inventiva son las siguientes: *“El experto en la materia. La invención en estudio y el estado de la técnica pertinente. Un solo documento afecta a la actividad inventiva. Combinación de documentos. Análisis ex post facto. Indicios relacionados con la actividad inventiva de una solicitud. Criterios para establecer lo que resultaría evidente para el experto en la materia a partir de dicho estado de la técnica”* (pag. 29).

El experto en la materia lo podemos definir como aquella persona con competencias normales en la técnica y que está al corriente de lo que es un conocimiento general común en la técnica a la fecha de presentación o de prioridad en su caso. Deberá tener acceso a todo lo que contiene el estado de la técnica, sean documentos, medios electrónicos y una capacidad normal para emitir un dictamen de rutina.

En el caso concreto, el perito asignado que tiene un conocimiento en la materia, investigó electrónicamente varias patentes relacionadas con el tema y logró determinar que no solo la solicitud de patente en relación carece de novedad por estar dentro del estado de la técnica, con documentos totalmente independientes como son el uno y el dos, pero indicadores de que los ingredientes de las formulaciones son idénticos a los de la solicitud, sino también *que el arte de formular es común para aquellos que fabriquen medicamentos veterinarios, por lo que esta ciertamente capacitado para poder llegar a las composiciones de la presente solicitud sin que suceda un paso inventivo, ya que este tipo de formulaciones son comunes del arte,(...)”* y en cuanto a la aplicación industrial, las reivindicaciones no poseen aplicación industrial, ya que se interpretan como reivindicaciones de producto de materia conocida y es una yuxtaposición, cambio de forma, uso o dimensiones.

Cuando se estudia la actividad inventiva, se permite interpretar cualquier documento del

estado de la técnica a la luz de los conocimientos anteriores a la fecha, sea de presentación o de prioridad, así como todos los conocimientos que se encuentren a disposición del experto en la materia, como los propios conocimientos especializados del perito y también puede formar parte del estado de la técnica pertinente el conocimiento general común. *“La apreciación que haga el perito de la actividad inventiva de la solicitud de patentabilidad, se basará en el estado de la técnica más cercano que haya identificado.”*(ver cita ibidem pag. 31). Todo ello es lo que la doctrina ha denominado *“La invención en estudio y el estado de la técnica pertinente.”*, que precisamente fue aplicado por el profesional designado para el estudio de patentabilidad y ello se confirma con las fuentes consultadas y que constan en el informe rendido.

No se debe confundir la novedad de un invento con el nivel inventivo que debe conllevar éste, ya que, en el caso de la novedad, si una característica, aunque sea banal, no se encuentra contenida en el documento del estado de la técnica, la reivindicación es nueva, que no ocurre en el caso de análisis, ya que los elementos que integran la solicitud según se demostró están en el estado de la técnica. En cuanto al nivel inventivo *“que permite interpretar cualquier documento del estado de la técnica a la luz de los conocimientos posteriores a la fecha de publicación de dicho documento siempre que sean conocimientos anteriores a la fecha pertinente (fecha de presentación o fecha de prioridad) (ver cita ibidem, pag. 30)*. En estos casos **un solo documento puede afectar la actividad inventiva e incluso se permite a diferencia de la novedad la combinación de documentos**. En el caso analizado, son varios los documentos que el perito tuvo a la vista para determinar la carencia de ese tan deseado nivel inventivo, además tal como se manifiesta en el segundo informe técnico por parte del perito nombrado, *no se puede considerar que el simple hecho de cambiar excipientes de una formulación acto conocido en el arte como reformulación y preformulación es común y además dichos excipientes son muy utilizados en formulaciones veterinarias y farmacéuticas en general, el hecho de eliminar los componentes animales no genera un paso inventivo, ya que la combinación de un alimento animal sin elementos animales en su composición y una*

formulación tal y como se describe en el arte dará solución al problema presentado en el objeto de la invención por el solicitante sin que se genere un paso inventivo. El solicitante no contesta la pregunta fundamental en base al objeto inventivo cual es el efecto inesperado que diferencia del arte la presente invención, además no especifica la especie animal a la cual se refiere la formulación por lo cual no se puede cambiar la palatabilidad del sujeto y por lo tanto las soluciones presentadas en el presente documento resultarían ambiguas...”

En cuanto a las reivindicaciones de la 1 a 25, que fueron reformuladas por el apelante, este segundo informe es claro al indicar que las mismas no generan un valor inventivo ya que se tratan de cambios de forma, de uso o yuxtaposición de materia conocida en el arte previo, las cuales no se consideran invenciones conforme lo establece el artículo 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. Por lo anterior se rechaza lo alegado por el recurrente en cuanto a que el perito no se refirió sobre las razones por las cuales deniega esas reivindicaciones, incluso el análisis se hace evitando el uso de un estudio ex post facto (después de los hechos), ya que precisamente se debe respetar la fecha de presentación de la solicitud o de prioridad, lo cual este Tribunal observa que se hizo, y que el perito actuó basado en documentos anteriores a la presentación de ésta solicitud -14 de agosto de 2003, lo que refuerza el criterio externado por ese profesional.

Por lo anterior, considera este Tribunal, que la solicitud sometida a estudio para determinar su patentabilidad, no proporciona un aspecto novedoso ni una ventaja técnica nueva, sorprendente, que pueda incidir en el criterio del calificador y dudar del nivel inventivo de esa solicitud. No existe indicios relacionados con la novedad y la actividad inventiva, todo lo contrario, el estado de la técnica ha permitido valorar que la patente propuesta ya se encuentra dentro del sector del estado de la técnica.

En virtud de lo anterior y conforme a los estudios realizados por el doctor German L. Madrigal Redondo considera este Tribunal, que sí existe motivo para impedir la inscripción de la

solicitud de patente denominada **FORMULACIONES PARA EL USO VETERINARIO QUE CONTIENEN PRODUCTOS DE ORIGEN NO ANIMAL.**

Consecuentemente, los agravios presentados por el recurrente ante este Tribunal no pueden ser de recibo, toda vez que según se constata el procedimiento analizado es conforme a la Ley. Además tal como se indicó supra, las alegaciones son las mismas planteadas con motivo del plazo de un mes otorgado para referirse al primer informe técnico, siendo que esas manifestaciones técnicas ya fueron debidamente resueltas en el segundo informe pericial, por lo que incluso no es necesario una explicación de las mismas y por esa circunstancia se considera que no es necesario una audiencia oral, la cual se deniega.

QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones y citas legales que anteceden, este Tribunal procede a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en representación de la empresa **MERIAL LIMITED**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta y un minutos del tres de noviembre de dos mil ocho, la cual 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, Ley No. 8039 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J 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 presentado por el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en



representación de la empresa **MERIAL LIMITED**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta y un minutos del tres de noviembre de dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TE: EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TNR: 00.59.53