



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0414-TRA-PI

**Solicitud de otorgamiento de patente tramitada por la vía del PCT para la invención
NUEVO USO DE ANTIBIÓTICOS DE QUINOLANA**

Bayer Animal Health GmbH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8228)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 940-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del veintidós de noviembre de dos mil once.

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, Sección Patentes de Invención, a las catorce horas cuarenta y tres minutos del diez de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha seis de febrero 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/EP04/008629, titulada NUEVO USO DE ANTIBIÓTICOS DE QUINOLANA, solicita su entrada en fase nacional en Costa Rica.



SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito, en fecha veintitrés de octubre de dos mil seis, el Licenciado Álvaro Camacho Mejía, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero setenta y cinco-trescientos dos, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), se opuso a la solicitud de la patente de invención. Ante esto el Registro, mediante resolución dictada a las siete horas cuarenta y siete minutos del veinticuatro de julio de dos mil ocho, dio traslado de la oposición a la representación de la empresa solicitante, a efecto que se pronunciara al respecto, recibiendo la contestación a la oposición en fecha primero de setiembre de dos mil ocho.

TERCERO. 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.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada las catorce horas cuarenta y tres minutos del diez de marzo de dos mil diez, dispuso declarar con lugar la oposición planteada, denegándose la solicitud de patente de invención.

QUINTO. Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintiuno de abril de dos mil diez, la representación de la empresa solicitante apela la resolución final antes referida.

SEXTO. 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez hasta el doce de julio de dos mil once, momento en que quedó



debidamente integrado.

Redacta la Juez Díaz Díaz, 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 Y AGRAVIOS DE LA SOCIEDAD APELANTE 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 la patente de procedimiento si es aceptada por la legislación costarricense, y que lo solicitado encuadra en dicha naturaleza, que el perito lo es en farmacia y el ámbito de aplicación es el veterinario, que no hay falta a la novedad porque la invención no ha sido descrita en ningún documento del estado de la técnica previo, que si hay nivel inventivo ya que no es por mera rutina que se llega a conocer la actividad antibacterial de la Pradofloxacina, y que estamos en presencia de una invención y no de un mero descubrimiento.

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 a los que se refiere el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes, al establecer que para la concesión 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 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 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 ésta se refiere al descubrimiento de una variante en el uso de los antibióticos quinolonicos, específicamente para el tratamiento de enfermedades bacterianas en la cavidad bucal, lo cual hace que la invención solicitada no sea patentable en Costa Rica, por estar referidas las reivindicaciones a un método de tratamiento, siendo éstas de las conocidas como tipo suizo, además de haberse encontrado documentos que afectan la novedad.

Así, trasladado dicho informe a la sociedad solicitante y apelante, ésta contesta por escrito presentado en fecha once de enero de dos mil diez, aportando un juego corregido de reivindicaciones, indicando además que las quinolonas son conocidas por su acción sobre las bacterias aeróbicas, por lo que su actividad con las bacterias anaeróbicas es no esperado, que la actividad del Pradofloxacin en contra de la bacterias anaeróbicas es mejor que la del ya conocido metronidazol, y que los documentos mencionados no contienen como estado de la técnica las reivindicaciones solicitadas. 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 es conocido el amplio espectro antibacteriano de las quinolonas, en especial de las quinolonas-8, sea que ni la molécula ni su uso como antibiótico son nuevos, y si bien se reclama la patente para el procedimiento de fabricación del medicamento, de las reivindicaciones tampoco se puede derivar cuál es ese procedimiento.

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 en un inicio las cinco reivindicaciones planteadas se encontraban dirigidas a buscar la protección jurídica sobre el uso de antibióticos de quinolana para combatir problemas producidos por bacterias alojadas en la cavidad bucal; sin embargo, ya en el estado de la técnica se encuentra ampliamente descrito el uso amplio de quinolonas para tratar infecciones, por lo que su uso en la cavidad bucal es tan solo la aplicación en un ámbito específico de lo que ya se conoce de manera general. En tal sentido, se destruye la novedad de la solicitud. Luego de ser modificadas y convertidas a tres las reivindicaciones, según escrito presentado en fecha once de enero de dos mil diez, vemos cómo de éstas la primera busca la protección, no ya sobre un



producto, sino sobre el procedimiento para fabricarlo; sin embargo, ni de las propias reivindicaciones, ni de la descripción que las acompañan, se puede inferir cuál es ese procedimiento, la descripción originalmente aportada, creada en pos del otorgamiento de la patente sobre un producto, no sirve ahora para abroquelar el otorgamiento para un procedimiento de fabricación, el cual no está descrito en lo solicitado, por lo tanto es falta de soporte. Y las reivindicaciones enmendadas dos y tres, lo que buscan es la aplicación o uso del producto de la primera en el tratamiento de una enfermedad, por lo tanto, están referidas a métodos terapéuticos, sobre estos el Voto N° 143-2009 dictado a las diez horas cuarenta minutos del dieciséis de febrero de dos mil nueve indicó:

“Adicionalmente, el artículo 1 inciso 4.b de la Ley, excluye de patentabilidad “Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales”. En lo que interesa en este caso, respecto de los medios de tratamiento terapéutico, conviene precisar que son “aquellos que implican un tratamiento del cuerpo humano o animal con medios, en especial medicamentos, que no implican una intervención mediante instrumentos, aunque intentan restablecer o mantener la salud” (Gómez Segade, citado por CABANELLAS DE LAS CUEVAS (Guillermo). Ob. Cit., p. 823.). Los motivos de exclusión en esta hipótesis tampoco son aquí precisos, aunque gran parte de la doctrina la justifica en motivos éticos y sociales. *“Conforme señala Gómez Segade, la exclusión “responde a la necesidad ineludible de dejar al margen de toda contienda económica un bien supremo, como la vida y la salud de la persona”* (Ibid.p. 820).” (mayúsculas e itálicas del original).

Por todo lo anterior, es que ha de confirmarse lo resuelto por el **a quo**, ya que el peritaje rendido en el presente asunto concluye que lo reivindicado no es materia patentable según los parámetros seguidos en la legislación costarricense, ya que la reivindicación primera no encuentra soporte en la descripción brindada, y las dos subsiguientes se refieren a métodos terapéuticos, materia no patentable en Costa Rica por imperio de Ley.



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, cuarenta y tres minutos del diez de marzo de dos mil diez, 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