



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0691-TRA-PI

Solicitud de patente de invención vía PCT denominada “AGENTES PARA COMBATIR PARÁSITOS EN ANIMALES”

BAYER HEALTHCARE AG, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 8060)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 1229-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del veinte de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BAYER HEALTHCARE AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las quince horas con nueve minutos del veintidós de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinticinco de octubre de dos mil cinco, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, con cédula de identidad 1-679-960, en representación de la empresa **BAYER HEALTHCARE AG**, solicita se le conceda la inscripción de la Patente de Invención denominada “**AGENTES PARA COMBATIR PARASITOS EN ANIMALES**”, cuyos inventores son los señores SIRINYAN KIRKOR y TURBERG ANDREAS, ambos de nacionalidad alemana, solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva,

reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención **A01N 53/00**.

SEGUNDO. Que mediante **Informe Técnico de Fondo No. LMVM09/0013** elaborado por la Dra. Laura Villarreal Muñoz, perito designado al efecto por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, se rindió el dictamen pericial correspondiente, en el que dispuso rechazar la invención por no cumplir con todos los requisitos básicos de patentabilidad, informe del cual se le dio audiencia al solicitante por el plazo de un mes, para que formulara sus alegaciones mediante resolución de las quince horas con quince minutos del cinco de enero de dos mil diez.

TERCERO. Que una vez contestada la audiencia antes dicha por la representación de la empresa gestionante, mediante escrito presentado el día 09 de febrero de dos mil diez, haciendo sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo la Perito designada rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, mediante **Acción Oficial No. AC/LMVM10/0010**, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las quince horas con nueve minutos del veintidós de junio de dos mil diez, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “...**POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes (...); se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “**AGENTES PARA COMBATIR PARASITOS EN ANIMALES**”. (...) **NOTIFÍQUESE.**”

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de julio de dos mil diez, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación subsidiaria en contra la resolución relacionada, y en razón de ser admitido el de apelación conoce este Tribunal de Alzada.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez 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 Ureña Boza, 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. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por la Dra. Laura Villarreal Muñoz, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada, indicando que:

“...CUARTO. SOBRE EL DICTAMEN FINAL. Vistos los argumentos presentados el día nueve de febrero de dos mil diez, por el solicitante, en el cual presenta un nuevo juego de tres reivindicaciones; manifiesta el examinador que se rechaza la materia de la reivindicación 1, ya que el documento D1 afecta el requisito de Novedad, así como también, el documento D3 en conjunto con D1 y D2, afectan las reivindicaciones 2 y 3 respecto al Nivel Inventivo; incumpliendo así, lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Patentes, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. (Folios 158-159)...”

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 (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, analizadas técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente, se concluyó que éstas carecían de novedad y nivel inventivo, toda vez que, según la **Acción Oficial No. AC/LMVM10/0010**, emitida por la Dra. Villarreal Muñoz, se dictamina:

“...En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados: Se rechaza la materia de las reivindicaciones No. 1 a la No. 3 porque no cumplen con los requisitos del artículo 2 de la Ley 6867...” (Folio 162).

En razón de todo lo anterior, procede el Registro al dictado de la resolución final, denegando la inscripción de la patente de invención solicitada, en contra de la cual el recurrente manifiesta que *“...El razonamiento de la perito Villarreal está totalmente equivocado (...) Es claro que lo anterior se debe a que (...) es una profesional en farmacia, y el ámbito de aplicación de esta patente es el veterinario. (...). Por lo anterior consideramos que, aún y cuando tenga conocimientos en química, sus conocimientos no pueden extenderse al punto de realizar exámenes periciales para patentes de aplicación en veterinaria, (...) por lo que solicitamos la posibilidad de realizar un segundo pericial con un técnico especializado en este tipo de productos, es decir veterinarios, y no farmacéuticos como la Dra Villarreal...”*

Asimismo, la recurrente en su escrito de exposición de agravios procede a modificar nuevamente las reivindicaciones y a analizar los documentos utilizados por la perito para elaborar el informe de patentabilidad concluyendo que la patente solicitada “...*cumple a cabalidad los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral (...) Por tanto, solicitamos revocar la resolución apelada y continuar con los trámites de inscripción de la patente No. 8060...*”

Considera esta Autoridad de Alzada que, bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la inscripción solicitada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por la perito en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada “**AGENTES PARA COMBATIR PARÁSITOS EN ANIMALES**”, no cumple con todos los requisitos de patentabilidad que establece la Ley, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **Bayer Animal Health AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las quince horas con nueve minutos del veintidós de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Bayer Animal Health AG, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las quince horas con nueve minutos del veintidós de junio 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

Roberto Arguedas Pérez

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05