



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0136-TRA-PI

Solicitud de patente de invención vía PCT “MEDICAMENTO PARA ADMINISTRACIÓN HIGIÉNICA EN EL OÍDO”

BAYER ANIMAL HEALTHCARE GmbH, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 9142)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 854-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de julio 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, con cédula de identidad número 9-0012-0480, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BAYER ANIMAL HEALTH GmbH**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, domiciliada en Edificio Q 18, 51368 Leverkusen, Alemania, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las ocho horas con diecinueve minutos del diez de enero del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 23 de mayo de 2007, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BAYER HEALTHCARE AG**, solicitó la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación



en Materia de Patentes bajo el número PCT/EP05/012978, titulada “**MEDICAMENTO PARA ADMINISTRACIÓN HIGIÉNICA EN EL OÍDO**”.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico Preliminar, presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 11 de setiembre de 2012, el Perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 19 de octubre de 2012, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el Perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones mediante el Informe Técnico Concluyente, presentado en fecha 11 de diciembre de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las ocho horas con diecinueve minutos del diez de enero de dos mil trece, 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 **MEDICAMENTO PARA ADMINISTRACIÓN HIGIENCIA EN EL OIDO** y ordenar el archivo del expediente respectivo. (...) **NOTIFÍQUESE.** (...)”.

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de enero de 2013, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, como Apoderado Especial de la empresa **Bayer Animal Health GmbH**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, expresando agravios.

CUARTO. 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso, que mediante Informe Técnico Concluyente rendido por el Dr. Freddy Arias Mora, se determina que las reivindicaciones de la patente solicitada carecen de nivel inventivo. (ver folio 226).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dr. Freddy Arias Mora y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la protección a las reivindicaciones presentadas por la empresa BAYER ANIMAL HEALTH GmbH, el 19 de octubre de 2012, quien alega que su solicitud cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo, aplicación industrial, suficiencia, claridad y unidad de invención necesarios, así como con las disposiciones de la Ley de Patentes y su Reglamento para ser objeto de protección registral. No obstante, el criterio del Examinador mantiene la objeción respecto a la falta de nivel inventivo, debido a que según lo expresó: “(...) *Se determina que las reivindicaciones de la 1 a la 15 no cumplen con los requisitos de patentabilidad, ya que son una yuxtaposición de moléculas ya conocidas en el estado de la técnica y cuya asociación y uso terapéutico es obvio para un experto medio en el tema. (...)*”, (ver folio 228); por lo que se deniega la protección de dichas reivindicaciones, por no satisfacer el requisito de patentabilidad de nivel inventivo.



Apelada que fue dicha resolución, ante la audiencia conferida por esta sede, el recurrente alega que el criterio del Registro para rechazar la inscripción de la patente solicitada es incorrecto, pues las reivindicaciones tales y como fueron modificadas si cumplen con todos los requisitos correspondientes para ser objeto de protección registral, incluyendo el nivel inventivo. Agrega que en este caso, el perito no entendió bien esta patente, creyendo que la misma es una yuxtaposición de compuestos farmacológicos conocidos, cuando no lo es.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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, nivel inventivo y aplicación 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 la patente, se concluyó que carecían de novedad y de nivel inventivo, mientras que otras se refieren a materia no patentable, presentando falta



de suficiencia, claridad y unidad de invención toda vez que, respecto a estos requisitos, según el Informe Técnico Preliminar, emitido por el Doctor Freddy Arias Mora, del análisis técnico, se dictaminó entre otros aspectos, los siguientes: “(...) *Se determina que las reivindicaciones de la 1 a la 21 no cumplen con los requisitos de patentabilidad no son novedosas, son una yuxtaposición de moléculas ya conocidas en el estado de la técnica y cuya asociación y uso terapéutico y nivel inventivo es obvio para un experto medio en el tema. (...).*” (ver folio 214).

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 19 de octubre de 2012, por lo que, lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte del examinador técnico, el Dr. Freddy Arias Mora, quien dictaminó en Informe Técnico Concluyente, como respuesta a la contestación del Informe Técnico Preliminar, señaló lo siguiente: “(...) *a partir de los documentos descritos en el punto 8.1. Ya que los compuestos activos presentes en el medicamento y la formulación son conocidos y están descritos de forma individual en el estado de la técnica y sus efectos farmacológicos también son conocidos. El uso de agentes antiinfecciosos para el tratamiento de enfermedades en el oído se describe con anterioridad en los documentos citados (D1 a D5) en especial el uso (o combinación) de antibióticos como las fluoroquinolonas (D1, D2 y D3), antimicóticos tal como clotrimazol, miconazol o bifonazol (D1 y D5) y corticoesteroides tal como dexametaxona, betametasona o triamcinolona (D1 y D2). Estos compuestos antimicóticos y corticoides son ampliamente conocidos. El uso de compuestos tixotrópicos en la formulación de medicamentos óticos (D5) y el uso de envases que permitan una aplicación más aséptica (D4 y D3) también es conocido en el estado del arte. La solicitud reivindica una yuxtaposición de compuestos farmacológicos ya conocidos y ampliamente descritos en el estado de la técnica. El nivel inventivo únicamente se puede considerar si la solicitud demuestra un efecto inesperado de sinergismo en la combinación de sustancias reivindicada, en este caso su acción farmacológica sobre el organismo. Sin embargo, la descripción no contiene ninguna indicación que sugiera un efecto sinérgico o inesperado en la formulación de medicamentos óticos reivindicada. (...)*”, (ver



folio 226), luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis en cuanto a la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones de la 1 a la 15, de conformidad con los requisitos que establece la Ley de Patentes.

Debe señalar este Tribunal a la recurrente, que si bien en el Informe Técnico Concluyente, el Perito indicó que el requisito de novedad fue subsanado, cumpliendo con éste la solicitud de patente que nos ocupa; debe tenerse claro que el Perito estableció que el requisito de nivel inventivo no fue subsanado, en virtud de que: *“(...) Se determina que las reivindicaciones de la 1 a la 15 no cumplen con los requisitos de patentabilidad, ya que son una yuxtaposición de moléculas ya conocidas en el estado de la técnica y cuya asociación y uso terapéutico es obvio para un experto medio en el tema. (...)”*, razón por la cual la pretendida patente no puede ser concedida, al no cumplir con el requisito esencial de nivel inventivo, lo cual avala este Órgano de alzada. Si bien una patente puede ser nueva, para que cumpla con lo estipulado por la ley también debe de tener un nivel inventivo. El salto inventivo es necesario para que una patente adquiera su registración. Si ese nivel inventivo ya existe en el estado de la técnica, la invención carece de uno de los requisitos base para que sea patentable. En el caso concreto al considerarse lo solicitado como una yuxtaposición de invenciones, hace que se encuentre dentro de lo que no es considerado como una invención y en ese sentido debe de ser rechazada la solicitud.

De lo anteriormente expuesto, este Tribunal llega a la conclusión, que los criterios técnicos debidamente fundamentados emitidos por la Dr. Freddy Arias Mora, visibles de folios 207 a 214 y del 221 al 228, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 2 y 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, y el artículo 4 de su Reglamento Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J. No se debe olvidar que la Administración Registral para emitir una resolución acertada conforme al Ordenamiento Jurídico, debe de contar con el informe técnico, ya que en estos casos, tal como se indica en la



resolución de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo citada, se deben analizar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del Órgano administrativo decisor y competente. Claro no por ello se va a dejar de lado el análisis legal de dicho informe. En el caso concreto, si el técnico en la materia Dr. Freddy Arias Mora, por dos ocasiones rechazó la solicitud por considerar que técnicamente no era materia patentable, legalmente no es posible para la primera y segunda instancia acceder al registro y protección requerida. La yuxtaposición de invenciones tal como se dijo no es considerada como una invención, expresamente indicada en el artículo 1º punto 2d) de la Ley de Patentes, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley No. 6867.

Por ende, bien hizo la Subdirección del Registro en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el Perito en la materia, se colige que la patente de invención denominada: **“MEDICAMENTO PARA ADMINISTRACIÓN HIGIÉNICA EN EL OÍDO”**, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BAYER ANIMAL HEALTH GmbH**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las ocho horas con diecinueve minutos del diez de enero 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, No. 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BAYER ANIMAL HEALTH GmbH**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las ocho horas con diecinueve minutos del diez de enero del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de patente presentada. 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

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05