



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2023-0384-TRA-PI**

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION PCT  
DENOMINADA “COMPOSICIONES PARASITICIDAS QUE  
COMPRENDEN UN AGENTE ACTIVO DE ISOXAZOLINA, SUS  
MÉTODOS Y USOS”**

**MERIAL INC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-572**

**PATENTES DE INVENCION**

## **VOTO 0169-2024**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos del siete de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Diego Castro Chavarría, cédula de identidad 1-0669-0228, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa MERIAL INC., organizada conforme las leyes de Georgia, con domicilio en 3239 Satellite Blvd. Duluth, GA 30096, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:49:33 horas del 5 de julio de 2023.

**Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Intelectual el 3 de diciembre de 2018, el abogado Luis Diego Castro Chavarría, en su condición de apoderado especial de la empresa Merial Inc., solicitó la concesión de la patente de invención PCT denominada **COMPOSICIONES PARASITICIDAS QUE COMPRENDEN UN AGENTE ACTIVO DE ISOXAZOLINA, SUS MÉTODOS Y USOS** (Divisional Expediente 2014-0117).

Mediante los informes técnicos preliminares fase 1 y fase 2, así como el concluyente, emitidos correspondientemente el 28 de mayo de 2021, el 31 de marzo de 22 y el 27 de abril de 2023 (folios 52 a 58, 75 bis a 80 y 106 a 116 del expediente principal), la examinadora Dra. Marlen Calvo Chaves, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes, razón por la cual en la resolución final dictada a las 14:49:33 horas del 5 de julio de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de la patente de invención presentada, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante Ley de patentes), según se constata a folios 117 a 125 del expediente principal.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen el abogado Luis Diego Castro Chavarría, en representación de la empresa Merial Inc., planteó recurso de apelación y otorgada la audiencia de reglamento, el abogado Simón Valverde Gutiérrez, cédula de



identidad 3-0376-0289, vecino de San José, en su condición de apoderado especial, de la empresa referida, expresó como agravios, lo siguiente:

1. La solicitud debe ser sometida a un estudio de fondo por un perito experto en la materia, en cuanto a los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de patentes.

2. Las oficinas de Propiedad Intelectual de Centroamérica realizaron un “Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención”, sobre el cual se deben basar todos los peritajes. El Tribunal Contencioso Administrativo ha establecido la obligatoriedad de que los peritajes en patentes se ajusten a dicha normativa por medio de los votos emitidos por las secciones séptima y cuarta, a saber, votos 62-21013-VII y 106-2013-IV.

3. El Manual de organización y examen de solicitudes de patente de invención establece para el nivel inventivo que el examinador no debe basarse en apreciaciones personales y que toda objeción debe probarse a partir del estado de la técnica y no limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y el estado de la técnica. Se debe explicar los documentos encontrados y las razones por las que se afecta el nivel inventivo.

4. El examinador debe ser claro al indicar cuáles son las reivindicaciones afectadas por novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y unidad de la invención, justificando cada uno de los casos. Lo anterior, se interpreta que el examen debe estar debidamente fundamentado, y se establezca de forma clara y precisa cada una de



las objeciones realizadas a la solicitud sobre requisitos de patentabilidad.

5. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, al determinar que existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a la combinación que lleva a modificar el estado de la técnica más cercano, lo cual detalla a través de un cuadro (folios 17 a 22 del legajo digital de apelación), en el que indica que la examinadora utilizó los documentos D1 y D2 para señalar que las reivindicaciones carecen de nivel inventivo, sin embargo, D1 como D2 se refieren genéricamente a formulaciones para administración por vía tópica, ambas tratan acerca de formulaciones diferentes que contienen agentes activos muy diferentes con mecanismos diferentes de administración y distribución en el cuerpo.

Por lo tanto, una persona con conocimientos de la técnica que haya leído y comprendido las enseñanzas de D1 y D2 no consideraría usar dimetil isosorbida sola o en combinación con glicerol formal con un agente activo de isoxazolina con ninguna expectativa razonable de éxito de que se pudiera preparar una formulación o de que fuera realmente eficaz. D1 enseña que el mecanismo de acción de los compuestos de isoxazolina es extenderse tópicamente sobre la superficie del pelaje del animal en lugar de administrarse transdérmicamente en el torrente sanguíneo del animal, como ocurre con los compuestos descritos en D2. Por ejemplo, la descripción señala:

“la dimetil (DMI) es un disolvente y portador de alta pureza que ofrece un mecanismo seguro y eficaz de mejora de la administración de principios activos en productos de cuidado



personal y formulaciones farmacéuticas. Además, la dimetil isosorbida se utiliza a veces como potenciador de la penetración epidérmica para mejorar la penetración de los agentes activos en la epidermis. También puede proporcionar la entrega de agentes activos en la piel evitando la cristalización del agente activo, lo cual limitaría severamente la eficacia de la formulación.” [...] (véase la página 45, líneas 19-27 de WO 2013/039948, el resaltado no pertenece al original.)”

De modo que una persona con conocimientos de la técnica no utilizaría un portador que contenga dimetil isosorbida con un compuesto de isoxazolina basándose en la enseñanza de D1 porque el dimetil isosorbida es conocido en la materia por actuar como potenciador de la penetración. El uso disolvente que se conoce como potenciador de la penetración como la dimetil isosorbida sería contrario al mecanismo declarado de la propagación de los compuestos de isoxazolina por toda la superficie de la piel como se describe D1.

Asevera que las composiciones reivindicadas en las reivindicaciones de la solicitud incluyen el agente activo isoxazolina específico Compuesto A en un vehículo que comprende una mezcla de dimetil isosorbida y glicerol formal una excelente eficacia contra los parásitos en o sobre animales domésticos durante un período de tiempo prolongado, es decir, al menos un mes. Estas composiciones no son obvias a la luz de D1 y D2 ni solas ni en combinación. Como se explica en las páginas 3, líneas 10 a 16 de la solicitud PCT, existe una necesidad en la técnica, biodisponibilidad y especto de cobertura mejorado para proteger a los animales contra endoparásitos y extoparásitos.



6. La examinadora no identificó las indicaciones que sugieren al técnico medio en la materia la combinación de los documentos del estado de la técnica para llegar a la solución propuesta. Ninguno de los documentos D2 y D7 contiene las indicaciones concretas para modificar lo divulgado en el documento más próximo (D1) para llegar a la solución propuesta, por lo que el examen realizado por la examinadora no se ajusta a la evaluación definida en el manual para determinar si una combinación de documentos es obvia, pues ninguno de los dos documentos adicionales definió como posible la combinación de sus enseñanzas con las de D1, se sostiene que las combinaciones mencionadas por la examinadora no son obvias y que la formulación reivindicada tiene nivel inventivo.

7. Indica que en el informe técnico fase 2, se explicó que las estructuras de los compuestos macrocíclicos descritos en D2 son completamente diferentes a la de los compuestos de isoxazolina de D1.

8. Destaca que las comparaciones entre la composición reivindicada y las divulgadas en D1 no son relevantes porque los ensayos utilizados en los ejemplos involucran la administración por vía oral y la presente solicitud trata acerca de composiciones para administración por aplicación puntual (spot-on) por vía tópica.

9. Por lo indicado, solicita como prueba para mejor resolver ante esta autoridad ordenar un nuevo estudio pericial con el fin de determinar la patentabilidad de la presente solicitud a la luz de los razonamientos indicados.

Por solicitud de la parte recurrente y como prueba para mejor resolver ante esta instancia administrativa, este Tribunal acogió lo peticionado



y solicita la realización de un nuevo peritaje, el cual una vez adjunto al expediente por la experta en la materia nombrada, le fue notificado al representante de la empresa apelante, mediante resolución de audiencia de prueba para mejor resolver.

El estudio fue realizado por la Dra. Stephanie Gómez Diacova, la perito después de estudiar la solicitud, los alegatos del solicitante y los informes técnicos de primera instancia concluyó:

[...] el documento D1 que ya protege compuestos isoxazolina dentro de los cuales está el compuesto que figura como principio activo de la composición veterinaria parasitocida que intenta proteger la solicitud en cuestión, se enfoca más en la vía de administración oral, está confirmado que menciona en su descripción en múltiples ocasiones la posibilidad de utilizar estos compuestos por la vía tópica e inclusive resalta los beneficios de hacerlo mediante esta vía de administración.

[...] los documentos D2 y D7 la escogencia de la mezcla de dimetil isosorbida y glicerol formal como vehículo si es una elección obvia como parte del trabajo de rutina del experto en la materia.

Es cierto que elegir una forma de realización preferida no es causa para alegar nivel inventivo cuando las realizaciones no preferidas también cumplen el propósito de la invención.

Es obvio para el experto en la materia que la combinación de los documentos D1, D2 y D7 para prever el resultado de lo que pretende proteger la solicitud en cuestión, por tanto, no hay nivel inventivo.

El abogado Simón Valverde Gutiérrez en su condición de representante de la empresa MERIAL INC., procedió a referirse sobre



el informe técnico de segunda instancia, indicando que la fundamentación requerida para cada uno de los requisitos de patentabilidad se omite en el dictamen pericial, la cual debió ajustarse a lo dispuesto en la Ley de patentes, artículo 2° en cuanto a los requisitos de patentabilidad y al Manual Centroamericano, aunado a que el Tribunal Contencioso estableció por medio de los votos 62-2013-VI Y 106-2013-IV, la obligatoriedad que los peritajes de patentes se ajusten a dicha normativa como un mecanismo para garantizar una correcta evaluación. Además, señala:

1. El documento D1 como D2 se refieren genéricamente a formulaciones para administración por vía tópica, ambas tratan acerca de formulaciones diferentes que contienen agentes activos muy diferentes con mecanismos diferentes de administración y distribución en el cuerpo. Por lo tanto, una persona con conocimientos de la técnica que haya leído y comprendido las enseñanzas de D1 y D2 no consideraría usar dimetil isosorbida sola o en combinación con glicerol formal con un agente activo de isoxazolina con ninguna expectativa razonable de éxito de que se pudiera preparar una formulación o de que fuera realmente eficaz.

D1 enseña que el mecanismo de acción de los compuestos de isoxazolina es extenderse tópicamente sobre la superficie del pelaje animal en lugar de administrarse transdérmicamente en el torrente sanguíneo del animal, como ocurre con los compuestos descritos en D2.

2. Destaca que el comportamiento del DMI con un compuesto dado no puede predecir cómo se comportará el disolvente con compuestos que tengan estructuras y propiedades muy diferentes. La idoneidad de un





disolvente en una composición para uso tópico con un agente activo depende de la solubilidad del activo específico en el disolvente, su estabilidad en el disolvente, etc., y la capacidad del disolvente para administrar el compuesto a la diana deseada en o sobre un animal.

Existen muchas barreras para que un fármaco se distribuya por vía transdérmica en el torrente sanguíneo de un animal. La capacidad de un agente activo para distribuirse por vía tópica o transdérmica depende tanto de las características fisicoquímicas como de los excipientes no activos de la formulación. Sin embargo, la capacidad de un disolvente para facilitar el paso de un compuesto a través de la piel depende del agente activo específico. Se reconoce que este proceso es impredecible. Así se describe en el extracto del capítulo 4 del libro “Transdermal y Tropical Drug Delivery”, de Adrian Williams (Pharmaceutical Press, Londres, Reino Unido, 2003).

En vista de la imprevisibilidad del efecto observado la combinación de D1 y D2 propuesta por el examinador es inapropiada. Una persona versada en la materia no tendría una expectativa razonable de éxito de que la formulación reivindicada fuera eficaz basándose en D1 y D2. Con base en lo anterior, se sostiene que la formulación reivindicada tiene nivel inventivo.

**3.** Las reivindicaciones de la presente solicitud incluyen el agente activo isoxazolina específico Compuesto A en un vehículo que comprende una mezcla de dimetil isosorbida y glicerol formal, proporcionan una excelente eficacia contra los parásitos en o sobre animales domésticos durante un período de tiempo prolongado, es decir, al menos un mes.



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como único hecho probado que la solicitud de patente de invención PCT denominada “COMPOSICIONES PARASITICIDAS QUE COMPRENDEN UN AGENTE ACTIVO DE ISOXAZOLINA, SUS MÉTODOS Y USOS”, según el informe técnico concluyente emitido por la examinadora Dra. Marlen Calvo Chaves y el informe técnico pericial suscrito por la Dra. Stephanie Gómez Diacova, en segunda instancia, no cumple con el requisito de nivel inventivo (folio 111 a 115 del expediente principal y folios 86 a 98 del legajo digital de apelación).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidad, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. A.** La Ley de patentes, en su artículo 1 define el concepto de invención como “toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley”; asimismo establece que tal invención puede tratarse de “un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención”, además determina la materia que no se considera invención y la que aun siendo invención se encuentra excluida de patentabilidad.



Los aspectos que deben ser valorados para determinar la patentabilidad de una invención cuyo registro se pretende, se encuentran establecidos en el artículo 2, incisos 1, 3, 5 y 6 del precitado cuerpo normativo, donde se especifica que una invención es patentable si cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial:

1. Una invención es patentable si es nueva, si tiene 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.

[...]

5. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente.

6. Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando tenga una utilidad específica, substancial y creíble.

[...]

Adicionalmente, la solicitud debe cumplir con otros requisitos que se establecen en el artículo 6 de ese mismo cuerpo normativo, estas son las características de claridad y suficiencia; por cuanto en su inciso 4 dispone que la descripción de la solicitud de patente debe “especificar



la invención de manera suficientemente clara y completa para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”. A su vez, en el artículo 7 se agrega el requisito de unidad de invención, el cual consiste en que cada solicitud debe referirse a “una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general.”

Para la verificación de tales requisitos, el inciso 2 del artículo 13 de la citada ley autoriza al Registro para que en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud cuente con profesionales especializados para realizar el examen de fondo de las patentes o pueda requerir la opinión de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o expertos independientes en la materia, lo que resulta fundamental para la toma de decisión por parte del operador jurídico.

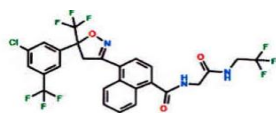
Ahora bien, en el presente caso el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la protección de la patente de invención PCT denominada “COMPOSICIONES PARASITICIDAS QUE COMPRENDEN UN AGENTE ACTIVO DE ISOXAZOLINA, SUS MÉTODOS Y USOS”, porque consideró que las 10 reivindicaciones aportadas por la solicitante y analizadas por la examinadora Dra. Marlen Calvo Chaves, en el informe técnico concluyente, si bien cumplían con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad y aplicación industrial, no satisface el requisito de nivel inventivo.

Ante este supuesto fáctico y los agravios expresados por el apelante, este Tribunal consideró oportuno avalar su solicitud y ordenar la



realización de un nuevo peritaje, con el fin de analizar la invención en relación con los alegatos presentados por la representación de la empresa solicitante. El informe técnico pericial del 12 de marzo de 2024 reveló que la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo conclusión a la que llegó la examinadora en el informe técnico concluyente rendido en primera instancia.

Para el caso bajo examen, la resolución final del Registro se fundamentó en el informe técnico concluyente para denegar la solicitud de patente de invención, en la cual la examinadora señaló en cuanto al contenido de fondo que la materia que se pretende proteger no contempla una ampliación de la invención divulgada ni una expansión de la divulgación contenida en la solicitud inicial; asimismo, establece que el objeto de la invención fue redefinido a: composición veterinaria tópica que comprende el compuesto 4-{5-[3-cloro-5-(trifluorometil) fenil]4,5 - dihidro - 5 - (trifluorometil)-3- isoxazoli] - N - [2-Oxo-2-[(2,2,2-trifluoroetil) amino]etil]-1-naftalenocarboxamida (compuesto A), en una concentración que va del 1%-10% (p/v) donde el vehículo además comprende dimetil



isosorbida .

Además, respecto a la invención, señala que no contiene exclusiones de patentabilidad ni materia no considerada invención en sus 10 reivindicaciones.

Sobre el requisito de unidad de invención, la examinadora sostiene que sí se cumple, por cuanto la reivindicación 1 es independiente y las reivindicaciones 2 a 10 son dependientes, siendo que refieren a una



composición veterinaria para administración por vía tópica que tiene un vehículo que incluye una combinación específica de dimetil isosorbida y glicerol formal.

Respecto al requisito de claridad, la examinadora determinó que las 10 reivindicaciones sí cumplen con dicho requerimiento. Lo anterior, debido a la respuesta que dio el solicitante sobre las observaciones al informe técnico preliminar fase 2.

Con relación al requisito de suficiencia, la examinadora determinó que la reivindicación independiente 1 se encuentra soportada en la descripción “una composición veterinaria para aplicación tópica que comprende 4-[5-[3-cloro-5-(trifluorometil) fenil]4,5 - dihidro - 5 - (trifluorometil)-3- isoxazolil] - N - [2-Oxo-2-[(2,2,2-trifluoroetil) amino]etil]-1-naftalenocarboxamida (compuesto A), y por tanto cumple con el citado requisito; al igual que las reivindicaciones dependientes 2 a 10.

En lo referente al requisito de novedad, la examinadora concluyó que el documento D1 no describe todas las características técnicas esenciales de la invención, y por tanto sus 10 reivindicaciones cumplen con tal requerimiento.

Acerca del requisito de nivel inventivo, pese haber sido modificado según las observaciones señaladas en el informe técnico preliminar fase 2, la invención no cumple con tal requisito; por cuanto, la invención no debe resultar evidente para una persona con conocimientos técnicos, que reuniendo distintos datos pueda llegar al



mismo resultado. De ahí que, solo se conceda si representa una mejora significativa respecto del estado de la técnica.

En este sentido, es claro que para una persona con conocimiento medio en la técnica en el momento de la invención como se describe en las 10 reivindicaciones, tendría una expectativa razonable de éxito al sustituir el propilenglicol como agente que mejora la permeabilidad de la piel para la aplicación tópica de los agentes antiparasitarios enseñados por D1 con DMI como vehículo en vista de D2 (enseña una composición antiparasitaria que puede comprender dimetil isosorbida o una mezcla de dimetil isosorbida y glicerol formal como vehículo), se lograría la invención aquí descrita con la simple sustitución de un elemento conocido por otro para obtener resultados predecibles, por lo que, la materia contenida en la reivindicación 1 no es inventiva; por tanto, es obvio que el producto no es innovador.

En cuanto al requisito de aplicación industrial, la profesional establece que las 10 reivindicaciones sí cumplen con dicho requisito, porque la materia que se quiere proteger puede ser producida o utilizada en la industria.

**B.** Como consecuencia de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, este Tribunal conforme a lo dictaminado en la prueba para mejor resolver, suscrito por la perita Dra. Stephanie Gómez Diacova, realizó una síntesis de los informes técnicos emitidos en primera instancia, y señala que, a pesar de que el informe técnico concluyente menciona varios documentos del estado del arte, los más relevantes son D1, D2 y D7.



Además, en cuanto a los argumentos del solicitante que constan a folios 14 a 56 del legajo digital de apelación, por medio del cual pretende demostrar el nivel inventivo de la solicitud, como el incorrecto análisis realizado por la examinadora, manifiesta la perita que la profesional Calvo Chaves, en el estudio de fondo, si analizó bien el nivel inventivo de la solicitud, el que se encuentra apegado a la Ley de patentes, y al Manual de Organización y Examen de Solicitud de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países del Istmo y la República Dominicana.

En este mismo sentido, logra concluir que la combinación de los documentos D1, D2 y D7 es más que obvio para el experto en la materia para prever el resultado de lo que pretende proteger la solicitud en cuestión; siendo que: [...] el documento D1 ya menciona; el compuesto 4-{5-[3-cloro-5-(trifluorometil) fenil] 4,5 -dihidro - 5 - (trifluorometil) - 3 - isoxazolil} - N - [2-[(2,2,2-trifluoroetil) amino]etil]-1-naftalenocarboxamida, que funciona como principio activo de la composición veterinaria parasitocida que intenta proteger la solicitud en cuestión, y D2 ya menciona los vehículos DMI y glicerol formal en formulaciones veterinarias antihelmínticas tópicas, además por D7 se conoce que DMI es un conocido mejorador de la permeación, y el uso de este solvente en algunas formulaciones tópicas permite obtener como resultado una mayor administración del agente activo a la circulación sistémica, [...]. De ahí que, la materia que se pretende proteger no cuente con nivel inventivo.

Además, la perita es enfática en afirmar que lleva razón la examinadora, cuando menciona en el informe técnico concluyente lo siguiente:





La única diferencia que se desprende de la reivindicación 1 con respecto al arte previo es la selección (exclusión) de los vehículos particulares (exclusión de glicofurol o una mezcla binaria de propilenglicol y glicerol formal). Sin embargo, el solicitante no ha demostrado que la exclusión de glicofurol o una mezcla binaria de propilenglicol y glicerol formal como vehículo conduciría a un resultado inesperado o sorprendente. Esta diferencia reside únicamente en lo que es meramente una elección de una de varias alternativas obvias conocidas en la técnica y que estarían disponibles para uso por parte del experto en la materia. La memoria descriptiva no divulga ningún problema particular a superar que actuaría como una barrera en la aplicación de tal alternativa conocida sin una solución inventiva, ni se describe tal solución. Esta es simplemente una elección obvia a la que la persona con una habilidad promedio en el arte llegaría mediante un proceso rutinario y no inventivo. Por lo tanto, la reivindicación independiente 1 carece de actividad inventiva a la luz de D2. Además, las reivindicaciones dependientes de la 2 a la 10 agregan solo características que son divulgadas por D2 o por el conocimiento general común en la técnica y que, por lo tanto, no pueden contribuir a proporcionar una invención patentable.

También agrega, que lleva razón la examinadora al indicar que los experimentos en la memoria descriptiva de esta solicitud no son concluyentes, en cuanto a un efecto inesperado al utilizar el compuesto (A) en una mezcla de dimetil isosorbida (DMI por sus siglas en inglés) y glicerol formal como vehículos en lugar de los ya ampliamente conocidos en el estado de la técnica. Además, es cierto



que de los 17 ejemplos aportados en el capítulo descriptivo de la solicitud el único ejemplo que contiene la mezcla DMI/glicerol formal reivindicada es el ejemplo 1, los demás ejemplos comprenden otras mezclas de solventes que demuestran ser igual o efectivos para tratar otras plagas, y por tanto, los resultados del ejemplo 1 no pueden extrapolarse a la totalidad de los vehículos que se pueden utilizar para la obtención de las diferentes composiciones donde la mejora en los resultados se debe a otras variables como por ejemplo la combinación del compuesto derivado de la isoxazolina y un regulador de crecimiento de insectos. También es cierto que elegir una forma de realización preferida no es causa para alegar nivel inventivo cuando las realizaciones no preferidas también cumplen el propósito de la invención.

Además, la perita con relación al agravio que expuso la representación de la empresa solicitante sobre que en el informe técnico preliminar fase 2 explicó que las estructuras de los compuestos macrocíclicos descritos en D2 son completamente diferentes a la de los compuestos de isoxazolina de D1, indicó:

Si bien los compuestos de D2 son químicamente distintos o tienen una estructura distinta a los compuestos de isoxazolina que [...] menciona D1 que [...] es el principio activo de la composición veterinaria parasiticida que intenta proteger la solicitud en cuestión, los compuestos de D2 están protegidos dentro de las formulaciones veterinarias antihelmínticas tópicas, las cuales contemplan el uso de vehículos como DMI y el glicerol formal, entonces a pesar de que el principio activo de esta solicitud en cuestión sea un compuesto de isoxazolina (como los también presentes en D1) y no un compuesto macrocíclico o un



compuesto seleccionado del grupo que consiste en prazicuantel, morantel y pirantel como menciona D2, se considera obvio que el experto en la materia con la intención de formular una composición veterinaria parasitocida tópica que comprenda un agente activo isoxazolina, pudo derivar de manera evidente del estado de la técnica (D2) los vehículos utilizados en otras formulaciones veterinarias parasitocidas tópicas y mediante su trabajo de rutina decidir cual se comporta mejor con el principio activo que está utilizando, pero no significa que esto se pueda reconocer como nivel inventivo sino más bien parte de lo que el experto haría en su trabajo del día a día para generar cualquier tipo de formulación veterinaria y/o farmacéutica de la mejor manera posible.

Asimismo, la perita como consecuencia del argumento que plantea la representación de la empresa solicitante en su escrito de agravios, respecto a que las comparaciones entre la composición reivindicada y las divulgadas en D1 no son relevantes porque los ensayos utilizados en los ejemplos involucran la administración por vía oral y la presente solicitud trata acerca de composiciones para administración por aplicación puntual (spot-on) por vía tópica, manifiesta, que a pesar que el documento D1 que ya protege compuestos de isoxazolina dentro de los cuales está el compuesto que figura como principio activo de la composición veterinaria parasitocida que intenta proteger la solicitud en cuestión, se enfoca más en la vía de administración oral, sin embargo, está confirmado que menciona en su descripción en múltiples ocasiones la posibilidad de utilizar estos compuestos por la vía tópica e inclusive resalta los beneficios de hacerlo mediante esta vía de administración, sumado a que D2 ya menciona los vehículos



DMI y glicerol formal para uso en formulaciones veterinarias antihelmínticas tópicas y D7 da a conocer los beneficios de DMI como mejorador de la permeación, por lo no son sorprendentes los resultados del ejemplo 1 de la solicitud que menciona la representación de la empresa solicitante (folios 21 in fine y 22 del legajo digital de apelación).

La perita concluye diciendo que comparte el criterio de la examinadora Dra. Calvo Chaves, en el sentido que la materia que intenta proteger la solicitud tenga nivel inventivo como lo afirma el solicitante, ello, porque es obvio para un experto en la materia la combinación de los documentos D1, D2 y D7 para prever el resultado de lo que pretende proteger la solicitud en cuestión. Respecto al requisito de nivel inventivo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 174-IP-2021 de 19 de octubre de 2022, señaló:

una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica, el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. (p.5)

Ahora bien, en el análisis pericial realizado en segunda instancia la profesional determinó que la solicitud carece de nivel inventivo, por ende, debe observarse que el informe concluyente emitido por la examinadora de primera instancia y el informe técnico pericial son coincidentes en la falta de nivel inventivo, por lo que debe confirmarse la resolución recurrida, debido a que la invención en sus 10



reivindicaciones no cumple con este requisito, tal y como lo preceptúa el artículo 2 inciso 1 de la Ley de patentes.

Finalmente, luego de la audiencia conferida por este Tribunal, a efecto que el solicitante y apelante se pronunciara con relación al informe técnico pericial, el recurrente en su escrito difiere del contenido del informe, sin embargo, analizado este se denota que el motivo de fondo pedido ya fue debidamente contestado y atendido por la perito Dra. Stephanie Gómez Diacova como también por la examinadora de primera instancia la Dra. Marlen Calvo Chaves, acogiéndonos en esta etapa procesal lo concluido por la examinadora, por lo que se deben rechazar los agravios del apelante.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Diego Castro Chavarría, en su condición de apoderado especial de la empresa MERIAL INC., en contra de la resolución final dictada a las 14:49:33 horas del 5 de julio de 2023, la que en este acto se confirma, denegándose la patente de invención PCT denominada “COMPOSICIONES PARASITICIDAS QUE COMPRENDEN UN AGENTE ACTIVO DE ISOXAZOLINA, SUS MÉTODOS Y USOS (Divisional Expediente 2014-0117).”

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin**



lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Diego Castro Chavarría, en su condición de apoderado especial de la empresa Merial INC., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:49:33 horas del 5 de julio de 2023, la que en este acto **se confirma**, denegándose la patente de invención PCT denominada **“COMPOSICIONES PARASITICIDAS QUE COMPRENDEN UN AGENTE ACTIVO DE ISOXAZOLINA, SUS MÉTODOS Y USOS (Divisional Expediente 2014-0117)”**. Se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

## DESCRIPTORES.

### INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.39.55

### EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCION

UP: EXAMEN MATERIAL DE LA INVENCION

TG: EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TNR: 00.59.32

### INVENCION

TE: APLICACION INDUSTRIAL

TE: NIVEL INVENTIVO

TE: NOVEDAD DE LA INVENCION

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.38.15

### DENEGACION DE LA PATENTE

TE: RECURSO CONTRA DENEGACION DE LA PATENTE

TNR: 00.39.88