



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0755-TRA-PI

Solicitud de Patente de Invención denominada “*PROCESO PARA PRODUCIR 3-OXO-PREGN-4-ENO-21,17 CARBOLACTONAS POROXIDACIÓN LIBRE DE METALES DE 17- (3- HIDROXIPROPIL)-3,17- DIHICROXIANDIASTANOS*.” Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 9669-2008)

Marcas y otros signos

## VOTO N° 756-2014

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del cinco de noviembre de dos mil catorce.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la Licenciada **Lineth Magaly Fallas Cordero**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-1007-268, en su calidad de apoderada general de la empresa **Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN)**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas diez minutos del trece de setiembre de dos mil trece.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 17 de enero de 2008, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **BAYER SHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT**, de calidades y condición que consta en autos, solicitó la inscripción de la Patente de Invención denominada “*PROCESO PARA PRODUCIR 3-OXO-PREGN-4-ENO-21,17 CARBOLACTONAS POROXIDACIÓN LIBRE DE METALES DE 17- (3- HIDROXIPROPIL)-3,17-*



*DIHICROXIANDIASTANOS*)." La presente solicitud reclama la prioridad de la solicitud de patente europea No. 05090214.7 de fecha 21 de julio del 2005 y reclama la protección de la solicitud internacional PCT7EP2006/007287 presentada ante la oficina internacional en fecha 20 de julio del 2006. El número de publicación internacional de la solicitud es WO2007/009821 A1, publicada el 25 de enero de 2007.

**SEGUNDO.** Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, se presentó oposición por parte de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), y mediante el auto de las ocho horas con veintiocho minutos del veintiséis de marzo de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial le otorga audiencia al solicitante **BAYER SHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT**, para que se pronuncie con respecto de los argumentos del opositor.

**TERCERO.** Que mediante Informe Técnico de la solicitud de Patente N° 9669, denominado *“PROCESO PARA PRODUCIR 3-OXO-PREGN-4-ENO-21,17 CARBOLACTONAS POROXIDACIÓN LIBRE DE METALES DE 17- (3- HIDROXIPROPIL)-3,17-DIHICROXIANDIASTANOS)*”, el examinador Dr. Freddy Arias Mora se pronunció sobre el fondo de la solicitud, determinando que las reivindicaciones de la 11 a la 16 no cumplen con los requisitos de claridad, además de que las reivindicaciones de la 21 a la 23 no cumplen en general con todos los requisitos de patentabilidad, en virtud de que no tiene nivel inventivo. Lo anterior, conforme lo disponen los artículos 2 y 6 inciso 5 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos industriales y Modelos de Utilidad, y artículo 9 inciso 3 de su Reglamento.

**CUARTO.** Mediante resolución de las diez horas treinta y dos minutos del veinticinco de abril de dos mil trece el Registro de instancia, le confiere audiencia a la parte respecto del Informe Técnico, por el plazo de **UN MES** contados a partir de su debida notificación a efectos de que el solicitante se pronuncie (v.f 238), y es mediante escrito presentado el día treinta y uno de mayo de dos mil trece, que la parte hace sus manifestaciones con relación a



dicho informe, y habiendo el examinador rendido las valoraciones pertinentes mediante el informe concluyente a tales manifestaciones (v.f 277 al 282), el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas diez minutos del trece de setiembre de dos mil trece, dispuso conceder a la empresa **BAYER SHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT**, la patente de invención No. 9669 denominada “**PROCESO PARA PRODUCIR 3-OXO-PREGN-4-ENO-21,17 CARBOLACTONAS POROXIDACIÓN LIBRE DE METALES DE 17- (3- HIDROXIPROPIL)-3,17-DIHICROXIANDIASTANOS**”, sobre las reivindicaciones de la 1 a la 22 propuestas y declaró sin lugar la oposición presentada por Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN).

**QUINTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de octubre de dos mil trece, la representante de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN) opositora, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes indicada; la cual fue admitida para ante este Tribunal, por resolución de las ocho horas, cuarenta y tres minutos del catorce de octubre de dos mil trece.

**SEXTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tienen como hechos probados de relevancia para el dictado de la presente resolución, los siguientes:



1.- Informe Técnico de Fondo, rendido por el Dr. **Freddy Arias Mora** el 05 de agosto de 2013, mediante el cual se determinó que la solicitud de la Patente de Invención denominada **“PROCESO PARA PRODUCIR 3-OXO-PREGN-4-ENO-21,17 CARBOLACTONAS POROXIDACIÓN LIBRE DE METALES DE 17- (3- HIDROXIPROPIL)-3,17- DIHICROXIANDIASTANOS)”**, las reivindicaciones de la 11 a la 16 no cumplen con los requisitos de claridad y de la 21 a la 23 no cumplen en general con todos los requisitos de patentabilidad, en virtud de que no tiene nivel inventivo. (v.f 232 al 237).

2.- Informe Técnico Concluyente, rendido por el Dr. **Freddy Arias Mora** el 05 de agosto de 2013, mediante el cual se determinó que las reivindicaciones enmendadas de la 1 a la 22 de la solicitud de la Patente de Invención denominada **“PROCESO PARA PRODUCIR 3-OXO-PREGN-4-ENO-21,17 CARBOLACTONAS POROXIDACIÓN LIBRE DE METALES DE 17- (3- HIDROXIPROPIL)-3,17- DIHICROXIANDIASTANOS)”**, cumplen con los requisitos de patentabilidad. (v.f 277 al 282).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, procedió a otorgar protección registral a la Patente de Invención denominada **“PROCESO PARA PRODUCIR 3-OXO-PREGN-4-ENO-21,17 CARBOLACTONAS POROXIDACIÓN LIBRE DE METALES DE 17- (3- HIDROXIPROPIL)-3,17- DIHICROXIANDIASTANOS)”**, en virtud de que el examinador determinó; “[...] *la solicitud no tiene excepciones de patentabilidad, en cuanto a la unidad de invención, claridad y suficiencia la solicitud si cumple con estos requisitos ya que las reivindicaciones de la 1 a la 22 contienen un único concepto inventivo, además son claras y concisas y proporcionan suficiente información para que una persona con conocimiento medio pueda desarrollar las indicaciones contenidas en la descripción. Con respecto a los requisitos de patentabilidad: Novedad: “... El estado del arte más cercano a la invención es*



*D1 que “describe el proceso de producción de drospirenona...” a pesar de eso las reivindicaciones de la 1 a la 22 son novedosas. **Nivel Inventivo:** “...el proceso descrito en las reivindicaciones de la 1 a la 20 no es una solución obvia al problema técnico que pretende resolver la presente solicitud. El compuesto de la reivindicación 21 difiere del ZK90965 de D1 en que es producido como hemisolvato en diclorometano, elemento importante y diferenciador de la invención ya que permite obtener drospirenona con mejor rendimiento y menor grado de impureza. Por lo tanto las reivindicaciones de la 1 a la 22 si cumplen con nivel inventivo”. **Aplicación Industrial:** “Las reivindicaciones enmendadas de la presente solicitud si tienen aplicación industrial, ya que el objeto de la invención tiene una utilidad específica, sustancial y creíble”.*

Por lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial de conformidad con el informe técnico, así como lo dispuesto por el artículo 15 incisos 2) y 3) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, concluye que lo procedente es conceder la Patente de Invención denominada **“PROCESO PARA PRODUCIR 3- OXOPREGN - 4 - ENO - 21, 17 CARBOLACTONAS POROXIDACIÓN LIBRE DE METALES DE 17-(3-HIDROXIPROPIL)-3,17- DIHICROXIANDIASTANOS)”**, aceptándose las reivindicaciones de la 1 a la 22 propuestas por **BAYER SHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT**, en virtud de que cumple con los requisitos de patentabilidad que establece el artículo 2 inciso 1) de la Ley supra, en cuanto a la novedad nivel inventivo y aplicación industrial.

Por su parte la representante de la **Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN)**, en su escrito de agravios señaló en términos generales, que la patentabilidad de un objeto de invención se encuentra sujeta a cumplir con todos los requisitos establecidos por ley. Por lo que ante el incumplimiento de uno de ellos, elimina la posibilidad de calificar como una invención patentable. Por lo anterior, dicha solicitud no debió ser objeto de protección y se debe revocar dado que incumple con uno de los requisitos básicos e ineludibles como lo es la **Altura Inventiva**, según lo que dispone el artículo 1 de la Ley No. 6867.



**CUARTO. 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.

En este sentido, para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, autoriza a que el Registro de la propiedad Industrial, Oficina de Patente de Invención, en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud, pueda requerir la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia.

La Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Voto N° 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002, considero:

*“[...] 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 [...].”*

En el presente caso, analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada, para el otorgamiento de la patente denominada **“PROCESO PARA**



**PRODUCIR 3- OXO-PREGN - 4 - ENO - 21, 17 CARBOLACTONAS POROXIDACIÓN LIBRE DE METALES DE 17-(3-HIDROXIPROPIL)-3,17-DIHICROXIANDIASTANOS)**”, se concluyó que las reivindicaciones de la 11 a la 16 no cumplieron con los requisitos de claridad, además de que las reivindicaciones de la 21 a la 23 en general no cumplían con todos los requisitos de patentabilidad, en virtud de que no contenía nivel inventivo.

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta presentando un nuevo juego de reivindicaciones, y lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte del examinador Arias Mora, quien dictamina en el Informe Técnico Concluyente en definitiva, que el nuevo juego de reivindicaciones aportado numeradas de la 1 a la 22 cumple con los cambios solicitados en el primer informe, estableciéndose que: “[...] *la solicitud no tiene excepciones de patentabilidad, en cuanto a la unidad de invención, claridad y suficiencia la solicitud si cumple con estos requisitos ya que las reivindicaciones de la 1 a la 22 contienen un único concepto inventivo, además son claras y concisas y proporcionan suficiente información para que una persona con conocimiento medio pueda desarrollar las indicaciones contenidas en la descripción. Con respecto a los requisitos de patentabilidad: **Novedad:** “... El estado del arte más cercano a la invención es D1 que “describe el proceso de producción de drospirenona...” a pesar de eso las reivindicaciones de la 1 a la 22 son novedosas. **Nivel Inventivo:** “...el proceso descrito en las reivindicaciones de la 1 a la 20 no es una solución obvia al problema técnico que pretende resolver la presente solicitud. El compuesto de la reivindicación 21 difiere del ZK90965 de D1 en que es producido como hemisolvato en diclorometano, elemento importante y diferenciador de la invención ya que permite obtener drospirenona con mejor rendimiento y menor grado de impureza. Por lo tanto las reivindicaciones de la 1 a la 22 si cumplen con nivel inventivo”. **Aplicación Industrial:** “Las reivindicaciones enmendadas de la presente solicitud si tienen aplicación industrial, ya que el objeto de la invención tiene una utilidad específica, sustancial y creíble. [...]”* Por lo que el Registro, en atención al dictamen rendido por el Dr. Arias Mora, concluye que la solicitud puede ser objeto de protección a través del otorgamiento de la categoría de patente,



en virtud de que cumple con los requisitos de patentabilidad que establece el artículo 2 inciso 1) de la Ley supra, en cuanto a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

En consecuencia, este Tribunal no encuentra motivo alguno para denegar la solicitud de la Patente de Invención denominada “**PROCESO PARA PRODUCIR 3- OXO-PREGN - 4 - ENO - 21, 17 CARBOLACTONAS POROXIDACIÓN LIBRE DE METALES DE 17-(3-HIDROXIPROPIL)-3,17- DIHICROXIANDIASTANOS**”, y avala lo determinado por el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución de alzada.

Ahora bien, en cuanto al extremo señalado por la recurrente (ASIFAN), sobre la falta de altura inventiva, cabe destacar por parte de este Tribunal, que en el dictamen concluyente rendido por el Dr. Freddy Arias Mora se detalla el nivel inventivo (v.f 281) de la solicitud de las reivindicaciones enmendadas, determinándose en él, que; “[...] *Por lo tanto el proceso descrito en las reivindicaciones de 1 a la 20 no es una solución obvia al problema técnico que pretende resolver la presente solicitud. El compuesto de la reivindicación 21 difiere del ZK90965 de D1 en que es producido como hemisolvato en diclorometano, elemento importante y diferenciador de la invención ya que permite obtener drospirenona con mejor rendimiento y menor grado de impurezas. Por lo tanto las reivindicaciones de la 1 a la 22 si cumplen con nivel inventivo. [...].*” Así, se tiene por demostrada la altura inventiva de las reivindicaciones a las que el Registro otorgó patente en la resolución recurrida a través de la ampliación hecha por el perito en su dictamen de folios 277 a 282, donde se determina la existencia de una diferencia que no puede ser determinada como obvia lo cual genera nivel inventivo.

Recordemos, que la Ley de Patentes reconoce un derecho de exclusiva a las ideas técnicas que sean nuevas, presenten salto inventivo y tengan aplicación industrial. Para su otorgamiento basta que el invento haya contribuido al avance de la ciencia y la técnica a través de su novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Razón por la cual sus manifestación en este sentido no son acogidas.





Además, visto el agravio expuesto no se precisa los elementos que hagan nugatorio el informe rendido por el examinador. No basta con indicar que la invención se encuentra sujeta a cumplir con todos los requisitos de ley, cuando no se especifica la causa por la cual no se cumple con esos requisitos. Tome en cuenta la opositora que el informe expone en forma ordenada, coherente y con sustento técnico las razones por las que la invención debe ser registrada. Esas razones jurídicamente las considero el Registro para aceptar la solicitud propuesta. Razón por la cual se rechaza dicho extremo.

Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Lineth Magaly Fallas Cordero**, apoderada general de la **Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN)**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas diez minutos del trece de setiembre de dos mil trece, la cual en este acto se confirma.

**SÉXTO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por la Licda. **Lineth Magaly Fallas Cordero**, apoderada general de la **Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN)**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas diez minutos



del trece de setiembre de dos mil trece, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Roberto Arguedas Perez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora.*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## ***DESCRIPTORES***

### **Inscripción de la Patente de Invención**

**TG. Patente de invención**

**TNR. 00.39.55**