



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0104-TRA-PI**

**Solicitud de patente por la vía del PCT para la invención “DERIVADO DE N-‘(1,5-DIFENIL-1H-PIRAZOL-3-IL)METIL)SULFONAMIDA CON AFINIDAD POR LOS RECEPTORES CB1”**

**Patentes, Dibujos y Modelos**

**SANOFI-AVENTIS., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8468)**

## **VOTO 1257-2012**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con treinta minutos del veintidós de noviembre del dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS.,** domiciliada en París, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintisiete minutos del veintitrés de noviembre de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**I.** Que en fecha 21 de Junio del 2006, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades antes indicadas y en su condición de Gestor Oficioso, solicita la entrada en fase nacional de la solicitud de patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/FR2005/000031, intitulada **“DERIVADO DE N-‘(1,5-DIFENIL-1H-PIRAZOL-3-IL)METIL)SULFONAMIDA CON AFINIDAD POR LOS RECEPTORES CB1”.**



**II.** Que por resolución final dictada a las trece horas con veintisiete minutos del veintitrés de noviembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada.

**III.** Que en fecha 16 de Enero del 2012, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

**IV.** 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 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 el Juez Suárez Baltodano, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS** Se acogen los hechos probados y no probados que indica el Registro en la resolución apelada, haciéndose ver que el hecho probado a) y b) encuentran su sustento de folios 162 al 219 y 264 al 297 respectivamente del expediente.

**SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** Basándose en los dictámenes periciales emitidos inicialmente por la Dra. Cleidie Castro Allen en el Informe Técnico y posteriormente en la Acción Oficial, el Registro de la Propiedad Industrial indicó al solicitante que las reivindicaciones 1 y 3 si cumplen con los requisitos de unidad de invención y claridad, aclara que las reivindicaciones 2 y 4 son dependientes de la 1, pero estas no cumplen con los requisitos de unidad de invención ni claridad ya que mencionan otros compuestos que no comprende la reivindicación 1, y a pesar



de las modificaciones a las reivindicaciones se determina que presenta problemas en cuanto al requisito del nivel inventivo, en razón de que en el estado de la técnica ya se han descrito compuestos con estructuras químicas similares, por lo que las reivindicaciones de la 1 a la 4 no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Apelada que fue dicha resolución, ni en el recurso ni ante la audiencia conferida por esta sede, el apelante expresó agravios.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el presente caso, no hay agravios y ante la falta de expresión de agravios que puedan guiar el análisis que del caso debe realizar este Tribunal, tan solo basta indicar que los informes presentados por los profesionales especializados de los que habla el artículo 13.2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867, son el insumo principal para la fundamentación de la resolución final de acuerdo al artículo 15.3 de esa misma Ley, ya que en los peritajes un especialista en la materia técnica objeto de la invención realiza el análisis de la existencia de los elementos necesarios para otorgar el derecho de patente a una invención, sean los de novedad, nivel inventivo, aplicación industrial, unidad de la invención y explicación suficiente o claridad; por lo que, en el presente caso, resulta correcta la decisión final tomada por el *a quo*, por cuanto según los informes rendidos por la Dra. Cleidie Castro Allen en la Acción Oficial, detallado en el hecho probado b) se concluye que a la invención no le puede ser otorgado el derecho de patente, toda vez que las nuevas reivindicaciones de la 1 a 4 no cumplen con el requisito de nivel inventivo, además las nuevas reivindicaciones 2 y 4 no cumplen tampoco con los requisitos de unidad de invención, claridad y suficiencia, razón suficiente para fundar la denegatoria dictada.

Si además de los informes técnicos, que resultan negativos para la solicitud, le sumamos el hecho de que la parte inconforme no expresó agravios ni en su escrito de apelación ni al habersele dado por parte de este Tribunal la audiencia de 15 días, no obstante se hace el control de legalidad de oficio y se determina que la resolución apelada está ajustada a derecho ya que se sustenta en un informe pericial claro, el cual si bien reconoce su novedad rechaza el nivel inventivo, la unidad de invención y claridad de la patente solicitada.



**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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 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 **Víctor Vargas Valenzuela** representando a la empresa **SANOFI-AVENTIS.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas con veintisiete minutos del veintitrés de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de patente “**DERIVADO DE N-‘(1,5-DIFENIL-1H-PIRAZOL-3-IL)METIL)SULFONAMIDA CON AFINIDAD POR LOS RECEPTORES CB1**”. 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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

### **NOVEDAD DE LA INVENCION**

**UP: INVENCION NOVEDOSA**

**TG: INVENCION**

**TNR: 00.38.04**