



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-1012-TRA-PI**

**Solicitud de patente por la vía del PCT para la invención “DERIVADOS DE PIRIDO-PIRIMIDINA, SU PREPARACION, SU APLICACIÓN EN TERAPÉUTICA”**

**SANOFI-AVENTIS., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8872)**

**Patentes, Dibujos y Modelos**

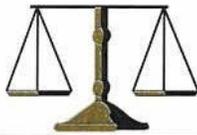
### ***VOTO 379-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas con cinco minutos del diecisiete de abril de dos mil trece.

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 Francia, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las ocho horas cincuenta y seis minutos del treinta y uno de agosto del dos mil doce.

#### **RESULTANDO**

**I.** Que en fecha 9 de Enero del 2007, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de Gestor Oficioso de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, solicita la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/FR2005/001809, titulada “**DERIVADOS DE PIRIDO-PIRIMIDINA, SU PREPARACION, SU APLICACIÓN EN TERAPÉUTICA**”.



**II.** Que por resolución final dictada a las ocho horas cincuenta y seis minutos del treinta y uno de agosto del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada.

**III.** Que en fecha 24 de Setiembre del 2012, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra la resolución final antes indicada no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, ni haciéndolo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del catorce de noviembre de dos mil doce.

**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 la Juez Ureña Boza, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS** Se acoge los hechos que como probados y no probados que indica el Registro en la resolución apelada, indicándose solamente que los hechos probado a) y b) encuentran su sustento de folios 190 al 196 y 211 al 217 respectivamente del expediente.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dr. Germán L. Madrigal Redondo, tanto en el Informe Técnico Preliminar como en el Informe Técnico Concluyente, el Registro de la Propiedad Industrial indicó al solicitante que la materia sometida al otorgamiento de patente que las reivindicaciones enmendadas no cumplen con los requisitos de claridad y suficiencia, debido a que el solicitante no incluyó compuestos específicos, sigue utilizando términos ambiguos y no existe soporte para fundamentar el efecto anti cancerígeno, por lo que no se puede afirmar un efecto común para el



conjunto de compuestos reclamados. Además tampoco cumplen las reivindicaciones enmendadas con los requisitos de novedad, nivel inventivo ni aplicación industrial debido a que el solicitante omitió realizar las modificaciones sugeridas. Asimismo señala que las reivindicaciones no son específicas, substanciales ni creíbles, no puede cumplir con el requisito de aplicación industrial un acto profético de un medicamento que no demuestre seguridad y eficacia. 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 peritaje se realiza el análisis de la existencia de los requisitos necesarios para otorgar el derecho de patente a una invención, sean los de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, además de que no cumple con la unidad de la invención y explicación suficiente o claridad; el decisor para tomar una decisión correctamente fundamentada debe basarse en el informe técnico; por lo que, en el presente caso, resulta correcta la decisión final tomada por el *a quo*, ya que en los informes rendidos por el Dr. Germán L. Madrigal Redondo tanto en el Informe Técnico Preliminar como en el Informe Técnico Concluyente, detallado en los hechos probado a) y b) se concluye que a la invención no le puede ser otorgado el derecho de patente, toda vez que la misma adolece de falta de claridad, suficiencia, lo que hace que no se cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, razones suficientes 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



informes periciales claros que indican no cumple con los requisitos de claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo ni aplicación industrial, necesarios para su patentabilidad.

**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 ocho horas cincuenta y seis minutos del treinta y uno de agosto del dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la patente de invención **“DERIVADOS DE PIRIDO-PIRIMIDINA, SU PREPARACION, SU APLICACIÓN EN TERAPÉUTICA”**. 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*

*Roberto Arguedas Pérez*



## **DESCRIPTORES**

### **NOVEDAD DE LA INVENCION**

**UP: INVENCION NOVEDOSA**

**TG: INVENCION**

**TNR: 00.38.04**