



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-1136-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de patente de invención “*PROCEDIMIENTO DE DISOLUCION DE COMPOSICIONES FARMACEUTICAS DE DIOSMINA Y HESPERIDINA*”**

**LABORATORIOS STEIN, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 300-2012)**

**Patentes de Invención, Dibujos y Modelos.**

### ***VOTO No. 1048-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta minutos del tres de octubre de dos mil trece.***

Conoce este Tribunal de forma oficiosa del **Voto No. 607-2013**, dictado a las ocho horas cuarenta minutos del veintinueve de mayo de dos mil trece, dentro del Expediente Administrativo **No. 2012-1136-TRA-PI**, mediante el cual se tramitó el recurso de apelación formulado por **Mitchell Wasserstein Rubinstein**, con cédula de identidad 1-850-116, en representación de la empresa **LABORATORIOS STEIN, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y cuatro minutos del diecisiete de octubre de dos mil doce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que este Tribunal, mediante Voto No. 607-2013 de las ocho horas con cuarenta minutos del veintinueve de mayo de dos mil trece, resolvió confirmar la resolución indicada, y en consecuencia declaró desistida la solicitud de patente denominada



**“PROCEDIMIENTO DE DISOLUCION DE COMPOSICIONES FARMACEUTICAS DE DIOSMINA Y HESPERIDINA”**, al considerar que el documento aportado por la parte gestionante el 16 de agosto de 2012, es una simple certificación de que la empresa solicitante designó a Panamá como país de origen de la patente, con lo cual no se cumple con lo requerido por la Oficina de Patentes de nuestro país. No obstante lo anterior, a la luz de la normativa aplicable al caso concreto y de conformidad con los artículos 174.1, 180, 183 y 189 de la Ley General de la Administración Pública, -norma de aplicación supletoria según lo establecido en el artículo 22 de Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual-, considera necesario esta Autoridad de Alzada hacer una revisión de lo resuelto en esa oportunidad.

**SEGUNDO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de mayo de 2012, el señor **Mitchell Wasserstein Rubinstein**, en la condición dicha, solicitó el registro de la patente de invención denominada **“PROCEDIMIENTO DE DISOLUCION DE COMPOSICIONES FARMACEUTICAS DE DIOSMINA Y HESPERIDINA”**, y por auto de las 10:24 horas del 05 de junio de 2012, se previno al solicitante, entre otros, el siguiente defecto: “Certificado de solicitud de país de origen”. Indicándole que debía *“...Aportar certificado de país de origen en concordancia a lo establecido en e (sic) la Ley de Patentes...”*, concediéndole un plazo de **tres meses** para cumplir con lo prevenido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 6867 y artículo 12 de su Reglamento, so pena de declarar desistida su solicitud y ordenar su archivo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 9 de la Ley 6867 y 16 de su Reglamento.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de agosto de 2012, se aportó certificación emitida por la Jefa del Departamento de



Patente de Invención del Registro de la Propiedad Industrial de Panamá, en relación a la solicitud denominada **“PROCEDIMIENTO DE DISOLUCION DE COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE DIOSMINA Y HESPERIDINA”** identificada con el No. 89302-01 de fecha 31 de mayo de 2011, y al respecto, el Registro previene que debe presentarse el documento de Certificado de país de origen y no una certificación de la fecha de presentación, advirtiéndole que el término para cumplir con dicho requerimiento se vencía el 06 de setiembre de 2012.

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada a las quince horas, treinta y cuatro minutos del diecisiete de octubre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, resolvió declarar desistida la solicitud, ordenando el archivo del expediente e inconforme con lo resuelto, el señor **Waserstein Rubinstein**, en la representación indicada, presentó el recurso de apelación.

*Redacta la Juez Alvarado Miranda, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE EL RÉGIMEN DE NULIDADES Y LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR DE OFICIO LOS ACTOS INVALIDOS QUE NO GENEREN DERECHOS SUBJETIVOS.**

El artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, refiriéndose a este Tribunal Registral Administrativo, dispone que *“El Tribunal (...), deberá ajustar su actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en la presente Ley, su reglamento, y supletoriamente, lo dispuesto en el Libro II de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227, de 2 de*



*mayo de 1978, Capítulo "Del Procedimiento Ordinario", en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, respectivamente, en cuanto sean aplicables..."*

En el mismo sentido, el artículo 3 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, (Decreto No. 35456-J de 30 de marzo de 2009), establece que sus funciones deben sujetarse *"...a los principios de legalidad, oficiosidad, celeridad, oralidad, economía procesal e informalismo..."*, ajustando su actuación *"...al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en la Ley; en este Reglamento; y supletoriamente a lo dispuesto en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública, Capítulo Del Procedimiento Ordinario; en el Código Procesal Contencioso Administrativo; en el Código Procesal Civil; en la Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales; en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en cualquiera otras disposiciones normativas que resulten aplicables."*

De igual forma, el numeral 229.2 de la Ley General de la Administración Pública, prevé que, en ausencia de una disposición expresa, son aplicables los demás Libros de esa misma Ley, así como el Código Procesal Contencioso Administrativo y el Código Procesal Civil.

En general, en el cumplimiento de sus funciones, la Administración debe respetar y observar el ***principio de legalidad***, sin cuya presencia la acción estatal devendría ilegal o injusta. Ese principio se compone de dos facetas diferentes. Por una parte, con la legalidad se procura ajustar la actuación administrativa al ordenamiento jurídico positivo, mediante la limitación o el condicionamiento del poder jurídico del órgano correspondiente. Y por otra parte, la legalidad comprende la razonabilidad o justicia de esa actuación administrativa, en cuanto exige que los actos y conductas estatales posean un contenido justo, razonable y valioso.



Ahora bien, la actividad desarrollada en el ámbito de la Administración asume distintas modalidades y formas, la cuales desembocan en actos administrativos, que constituyen la manifestación expresa de su voluntad.

Dispone la Ley General de la Administración Pública que es “...*válido el acto administrativo que se conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico...*” (Artículo 128). Es decir, se presume que los actos administrativos son válidos, que han sido dictado de conformidad con el ordenamiento jurídico, salvo que se demuestre que los mismos se encuentran viciados de nulidad.

El elemento central de todo acto administrativo es la consecución del fin que le ha sido asignado por el ordenamiento jurídico. De tal manera, cuando el acto mismo impide la realización de ese fin público es claro que riñe o lesiona el ordenamiento, haciéndose necesario un análisis del nivel de la nulidad que lo afecta, a fin de determinar si resulta en nulidad relativa, absoluta, o evidente y manifiesta y promover, de ser posible, su corrección.

Respecto de la invalidez de los actos administrativos, esta misma Ley en su Libro Primero, Capítulo Sexto del Título VI, denominado “De las Nulidades”, establece que es inválido el acto administrativo disconforme con el ordenamiento jurídico (Artículo 158). Siendo que esa invalidez se manifiesta como nulidad absoluta o relativa, según sea ésta sustancial o no, de acuerdo a la gravedad de la violación cometida, tal como lo indica en su artículo 165. Puede afirmarse que la nulidad absoluta es notoria, no se requiere de mayor esfuerzo y análisis para su comprobación, resulta de una mera confrontación del acto con el ordenamiento jurídico, sin necesidad de acudir a una interpretación, o análisis profundo.

Siguiendo esta línea de la discusión, la nulidad absoluta no podrá arreglarse por saneamiento ni por convalidación (Artículo 172), sino por conversión (Artículo 189) del



acto inválido en otro válido distinto, siendo que la Administración que lo dictó está obligada a anularlo; dentro de las limitaciones previstas en la misma Ley General de la Administración Pública (Artículo 174) y es competente para anularlo, aún actuando de oficio, el mismo órgano que lo dictó (Artículo 180).

Así las cosas, el único límite a la potestad de la Administración de anular sus propios actos; ya sea revocarlos, anularlos o modificarlos unilateralmente, lo constituye el que con ellos se hayan conferido derechos subjetivos a los particulares, tal como indica la Procuraduría General de la República en Dictamen C-342-2003:

*"...Advertimos entonces que "será competente, en la vía administrativa, para anular o declarar la nulidad de un acto el órgano que lo dictó, el superior jerárquico del mismo, actuando de oficio o en virtud de recursos administrativos, o el contralor no jerárquico" (artículo 180 de la Ley General de la Administración Pública), salvo que ese acto haya conferido derechos subjetivos; en cuyo caso, habrá que determinar si esa nulidad que adolece el acto es absoluta, evidente y manifiesta o no. Si se da el primer supuesto se puede acudir a la misma vía administrativa a procurar su nulidad, previo dictamen de la Procuraduría o la Contraloría General, según sea el caso (artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública), si se trata de otro tipo de una nulidad, habrá que acudir al instituto de lesividad (artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa).*

*Por lo que se dirá más adelante, interesa destacar que el otorgamiento de derechos subjetivos como producto de la emisión de un acto administrativo, constituye "un límite respecto de las potestades de revocación (modificación) de los actos administrativos" (Sala Constitucional, Voto No. 897-98 del 11 de febrero de 1998)*

*Para mayor claridad en el análisis, podemos entender como acto declarativo de derechos aquel que haya enriquecido el patrimonio de sus destinatarios con un derecho antes inexistente o hayan liberado un derecho preexistente de los mismo de algún límite de ejercicio (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, op. cit., pág. 644). En el mismo sentido, el concepto de acto declarativo de derechos se asemeja a la idea de la que la Administración puede emitir actos administrativos que generan derechos subjetivos a favor del administrado. Con respecto al concepto de derecho subjetivo, la Sala Constitucional se ha pronunciado estableciendo que éste "denota a aquella circunstancia consumada en la que una cosa –material o inmaterial, trátase de un bien previamente ajeno o de un derechos antes inexistente- ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio constatable". (Voto No. 7331-97)*

*Ahora bien, analicemos breve y superficialmente el caso de aquellos actos administrativos que no le otorgan derecho subjetivo alguno al administrado. Al respecto debemos de considerar que por regla general los actos administrativos gozan de estabilidad, siendo la excepción la revocación y la anulación. Así, de conformidad con el numeral 153, párrafo 3° de la Ley General de la*



*Administración Pública, la revocación es la extinción del acto administrativo por razones de oportunidad, conveniencia o mérito –discrecionalidad- con lo que se distingue claramente de la anulación –por motivos de nulidad absoluta o relativa- que procede, fundamentalmente, por motivos de legalidad. La revocación procede cuando se produce un desajuste entre el contenido del acto y su fin; así el numeral 152, párrafo 2° de la Ley General de la Administración pública, establece que la revocación debe de tener lugar "... únicamente cuando haya divergencia grave entre los efectos del acto y el interés público, pese al tiempo transcurrido, a los derechos creados o a la naturaleza y demás circunstancias de la relación jurídica a que se intenta poner fin" (JINESTA LOBO, Ernesto, op. cit., pág. 430-431). Agregamos a lo anterior que la anulación, bajo el supuesto planteado ab initio, procede conforme a lo que estatuye el ya citado numeral 180 de la Ley General de la Administración Pública.*

*Al caso anterior no queda más que agregar que la valoración sobre los efectos del acto es de resorte exclusivo de la Administración Activa, en virtud de que este Órgano Asesor tiene competencia limitada al conocimiento de aquellos supuestos en los que opera un acto generador de derechos subjetivos y que se encuentra afectado por una nulidad absoluta, evidente y manifiesta..." (C-342-2003 del 3 de noviembre de 2003)*

De tal manera, aplicado lo expuesto al caso bajo estudio, siendo que de conformidad con los Considerandos que a continuación se detallan, el **Voto No 607-2013** de las ocho horas cuarenta minutos del veintinueve de mayo de dos mil trece, se encuentra disconforme con el ordenamiento jurídico, este Tribunal Registral declara su nulidad y; mediante la figura de la conversión, prevista en el artículo 189 de la Ley General de la Administración Pública, procede al dictado de una nueva resolución.

**SEGUNDO. ANALISIS DEL RECURSO DE APELACION EN CONTRA DE LA RESOLUCION DICTADA POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, OFICINA DE PATENTES DE INVENCION, A LAS QUINCE HORAS TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL DIECISIETE SE OCTUBRE DE DOS MI DOCE.**

En cuanto a los **HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS**. Este Tribunal considera como hecho probado de relevancia para el dictado de la presente resolución, el siguiente:

**1.-** Certificación emitida por el Departamento de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial de Panamá, de que fue designado ese país como origen de la patente denominada *“PROCEDIMIENTO DE DISOLUCION DE COMPOSICIONES*



*FARMACEUTICAS DE DIOSMINA Y HESPERIDINA*”, No. 89302-01 de 31 de mayo de 2011, presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de agosto de 2012, (ver folio 45 vuelto). **2.-** Que según prevención del 05 de junio de 2012, el término para aportar el Certificado de país de origen; que fundamenta el reclamo para reconocimiento de prioridad, venció el 06 de setiembre de 2012, (ver folio 46). **3.-** Que adjunto a escrito presentado ante este Tribunal el 05 de abril de 2013, fue aportada copia certificada del expediente de solicitud inscripción de la relacionada patente, que fuera presentada en Panamá el 31 de mayo de 2011, respecto de la cual es que se reclama prioridad de la solicitud costarricense No. 2013-0300, (ver folios 124 a 151).

En cuanto a los hechos no probados, este Tribunal no advierte hechos, de utilidad para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

### **TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.**

Mediante la resolución recurrida, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar desistidas las diligencias de inscripción de la Patente de Invención denominada ***“PROCEDIMIENTO DE DISOLUCION DE COMPOSICIONES FARMACEUTICAS DE DIOSMINA Y HESPERIDINA”***, ordenando el archivo del expediente No. **2012-300**, por considerar que la parte interesada no cumplió con la aportación del certificado de país de origen según le fuera prevenido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 09 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867, en concordancia con el literal 16 de su Reglamento.

Por su parte el recurrente alega que en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de agosto de 2012, se cumplió con los requisitos que dispone la Ley 6867 en razón de lo cual se demandó en tiempo y forma la prioridad reclamada en su solicitud, que fuera depositada en Costa Rica dentro de los doce meses que establece el Convenio de



París. Agrega el apelante; en escrito presentado ante este Tribunal el 07 de febrero de 2013 (visible a folios 71 a 75), que “...**1.** *Mi representada ha demostrado de manera fehaciente un esfuerzo por la subsanación del Certificado de Prioridad de la solicitud presentada en Costa Rica. Si bien, hubo un diferendo en cuanto a la forma hay una validación de su contenido. La prueba aportada por la entidad competente en Panamá da fe de que la información dada al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica al momento de presentación de la solicitud 2012-0300 es verdadera pues da fe de que el título, el solicitante, el país y la fecha de depósito en el primer país de origen corresponden a la información declarada en la solicitud inicial. (...) 3. Aún cuando el derecho de prioridad no fuera reconocido, se le está negando el derecho a mi representada de dar continuidad al proceso de evaluación de su solicitud de patente de invención. Se ha truncado la continuidad del sano proceso según lo establecido en la Ley y en los Convenios internacionales en materia de patentes. 4. El no reconocimiento de la prioridad de la solicitud 2012-0300 puede representarle una objeción en cuanto al requisito absoluto de novedad de una invención que quiera ser amparada por el derecho de patente...*”

Como respuesta a la prevención que le dirigiera este Tribunal Registral, mediante escrito presentado el día 05 de abril de 2013 la representación de la solicitante aportó copia certificada de la documentación que consta en el expediente de la solicitud prioritaria, presentada el 31 de mayo de 2011 ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial de Panamá.

#### **CUARTO. SOBRE EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE PRIORIDAD EN SOLICITUDES DE PATENTE PRESENTADAS EN OTRO PAÍS.**

El artículo 9 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (Ley No. 6867), dispone que dentro del procedimiento para la concesión de las patentes, el Registro de la Propiedad Industrial debe hacer un **examen de forma** de la solicitud de registro, a efecto de verificar que cumpla con los requisitos de los párrafos 1, 2



y 3 del Artículo 6 de esa misma Ley, así como de las disposiciones correspondientes del Reglamento.

Realizado dicho examen, cuando se haya omitido alguno de esos requisitos y previa notificación al solicitante a efecto de que corrija su solicitud, en caso de incumplimiento de su parte “...*el Registro tendrá por desistida la solicitud...*” En idéntico sentido, el artículo 16 del Reglamento a dicha Ley, establece que cuando no se subsane la omisión de los requisitos previstos en el artículo 9 de la Ley, “...*el Registro procederá a efectuar el archivo de la solicitud...*”

En otro orden de cosas, respecto del trámite de solicitud de patente bajo el **reclamo de derecho de prioridad**, el indicado **párrafo 2**, del artículo 6 de la **Ley 6867**, dispone que:

*“...2. Cuando el solicitante quiera hacer valer la prioridad conferida por una solicitud anterior presentada en otro país, deberá presentar la solicitud dentro de los doce meses siguientes a la fecha de presentación de la primera solicitud que sirve de base para la reivindicación del derecho de prioridad, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Convenio de París de 1967 para la Protección de la Propiedad Industrial...”*

(Agregado el énfasis)

Así las cosas; siempre respecto del derecho de prioridad, el inciso D) del Artículo 4 del **Convenio de París** para la Protección de la Propiedad Industrial (Ley No. 7484), en sus **párrafos 3) y 4)** en lo que interesa, disponen lo siguiente:

*“... Artículo 4.D)-*

*[...]*

*3.- Los países de la Unión podrán exigir de quien haga una declaración de prioridad la presentación de una copia de la solicitud (descripción, dibujos, etc.) depositada anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la Administración que hubiera recibido dicha solicitud, quedará dispensada de toda legalización y en todo caso podrá*



*ser depositada, exenta de gastos, en cualquier momento dentro del **plazo de tres meses** contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud posterior. Se podrá exigir que vaya acompañada de un certificado de la fecha del depósito expedido por dicha Administración y de una traducción.*

*4.- No se podrán exigir otras formalidades para la declaración de prioridad en el momento del depósito de la solicitud. **Cada país de la Unión determinará las consecuencias de la omisión de las formalidades previstas por el presente artículo, sin que estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del derecho de prioridad...**” (El énfasis no corresponde al original)*

En concordancia con dichas normas, en el artículo 12 del **Reglamento de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad**, Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J, del 12 de diciembre de 1983, para lo que aquí interesa, se establece que:

*“... **Artículo 12.- Derecho de prioridad.** De conformidad con el artículo 6° de la ley, **la solicitud deberá contener una declaración por la cual se reivindique la prioridad de una o varias solicitudes anteriores presentadas en otro país, en cuyo caso el Registro pedirá al solicitante que proporcione, dentro del **plazo de tres meses** contados desde la notificación, una copia de la solicitud anterior certificada por la Oficina de Propiedad Industrial del país donde se presentó.***

*(...)*

*6. Cuando el Registro de la Propiedad Industrial compruebe que no se han satisfecho los requisitos del presente artículo, notificará al solicitante para que proceda a efectuar la corrección necesaria. Si el solicitante **no satisficere los requisitos** dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la fecha de la notificación, **se considerará como no presentada la declaración referida en el párrafo 1°.***

*7. Las solicitudes de patente presentadas con base en este artículo **serán resueltas definitivamente cuando se presente el certificado de origen, el cual, so pena de caducidad***



*de la solicitud, será portado dentro de los seis meses siguientes a su expedición.” (El énfasis no corresponde al original)*

En relación con el tema de reclamo de **derecho de prioridad** de las solicitudes de patente, este Tribunal en el **Voto No. 536-2009** de las 13:20 horas del 25 de mayo de 2009, afirmó:

*“...Se desprende que de la interpretación e integración de los artículos anteriormente transcritos, que el solicitante de una patente de invención depositada **bajo el trámite de solicitud prioritaria**, de conformidad con lo establecido por el artículo 12 del Reglamento a la Ley de Patentes antes citado, tiene la obligación, a solicitud del Registro de la Propiedad Industrial, de **presentar el certificado de solicitud de país de origen, dentro del plazo de tres meses** contados desde la notificación hecha por éste, y **en caso de incumplimiento por parte del solicitante**, tal y como sucedió en el caso de marras, **opera la caducidad de la solicitud presentada.***

*Vale aclararse y tenerse presente, que de conformidad con los artículos supracitados todo solicitante de una patente bajo el trámite de prioridad, tiene un plazo de 12 meses para presentar su solicitud, siguientes a la fecha de presentación de la primera solicitud, la cual sirve de base para la reivindicación del derecho de prioridad, y **está obligado a presentar junto con la solicitud una declaración por la cual se reivindique la prioridad** de una o varias solicitudes anteriores presentadas en otro país, **la cual debe ir acompañada del certificado de solicitud de país de origen, expedido por la Oficina de Propiedad Industrial del país donde se presentó** y ante cuya ausencia, este certificado será prevenido por el Registro, quien está facultado para exigirlo junto con la traducción del mismo, contando el solicitante con el plazo de tres meses para presentarlo. Por otra parte, la declaración dicha debe de cumplir con una serie de requisitos establecidos por el mismo artículo 12 del Reglamento a la Ley de Patentes y si esa declaración no cumple con esos requisitos el Registro le hará una prevención al solicitante otorgándole un plazo de 15 días hábiles*



*para cumplir con los mismos, teniéndose por no presentada en caso de que el solicitante incurra en incumplimiento...” (Voto No. 536-2009 de las 13:20 horas del 25 de mayo de 2009)*

De lo expresado en esa ocasión, hoy, con un mejor criterio, considera conveniente este Tribunal efectuar una revisión de los razonamientos que fundamentaron el Voto No. 536-2009, entendiendo este Órgano de Alzada, que la sanción de tener por desistida la solicitud y la orden de archivar el expediente a que se refieren los artículos 9 de la Ley No. 6867 y 16 de su Reglamento, se refieren al estudio de forma de la solicitud de inscripción de cualquier patente de invención. Es decir, **no puede aplicarse dicha penalidad a los requisitos específicos para la solicitud de registro de patente cuando quiera hacerse valer la prioridad** conferida por una solicitud anterior presentada en otro país.

Nótese que el párrafo 2) del artículo 6 de la Ley de Patentes, en concordancia con el artículo 4 del Convenio de París, se refieren exclusivamente a los requisitos para obtener una **declaración de prioridad**, siendo que en el párrafo 4) de esta última norma impide que; ante el incumplimiento de las formalidades específicas para esa declaratoria no pueden establecerse consecuencias más graves que la pérdida; o imposibilidad, del reconocimiento del derecho de prioridad de la solicitud de patente. Y es que, tal como lo indica el párrafo primero del artículo 12 del Reglamento a la Ley 6867, cuando se reivindique la prioridad de una o varias solicitudes presentadas previamente en otro país, la solicitud deberá contener una **declaración** en la cual debe indicarse toda la información detallada en los párrafos 2 a 4 de ese mismo artículo y dentro del plazo de tres meses contados desde la notificación, además, el solicitante debe aportar una copia de la solicitud anterior, en la cual se basa su pretensión de prioridad, certificada por la Oficina de Propiedad Industrial del país donde se presentó. En caso de no ser satisfechos esos requisitos, el inciso (6) indica que “...se considerará como no presentada la declaración referida en el párrafo 1°...”; es decir, la declaración para el reconocimiento de la prioridad.



En este orden de ideas, concluye este Tribunal que la penalidad establecida en el artículo 16 del Reglamento; sea, el archivo de la solicitud por defectos de forma, se relaciona con el párrafo segundo del artículo 9 de la Ley 6867, relativo al examen de forma de las solicitudes de patente, es decir, con el incumplimiento de los requisitos exigidos en los párrafos restantes del artículo 6 y de las disposiciones que al respecto se encuentran contenidas en su Reglamento.

#### **QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.**

Así las cosas, este Tribunal, al analizar y hacer un estudio pormenorizado de las normas relativas al reconocimiento de la prioridad de las solicitudes de patente y en una correcta aplicación de las mismas, al constatarse que no fue aportado el Certificado de Prioridad dentro del término de seis meses; que vencía el 06 de setiembre de 2012, por cuanto ha quedado demostrado que la copia certificada del expediente de solicitud de inscripción de la relacionada patente, presentada en Panamá, fue aportada ante este Tribunal el 05 de abril de 2013, lo único que procede es tener por no presentada la declaración de prioridad, en razón de lo cual debe continuarse con el trámite de la solicitud de patente de invención denominada ***“PROCEDIMIENTO DE DISOLUCION DE COMPOSICIONES FARMACEUTICAS DE DIOSMINA Y HESPERIDINA”***.

Por consiguiente, conforme la normativa señalada en el considerando anterior, resulta improcedente la declaratoria de desistimiento y archivo de la solicitud de registro de la patente presentada por **Laboratorios Stein, S. A.**, resuelta por la Oficina de Patentes de Invención, en razón de lo cual, corresponde declarar con lugar el recurso de apelación planteado por **Mitchell Wasserstein Rubinstein** en representación de **Laboratorios Stein, S. A.**, revocando la resolución dictada por la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y cuatro minutos del



diecisiete de octubre de dos mil doce, a efecto de que se continúe con el trámite de dicha solicitud sin reconocer el derecho de prioridad pretendido, si otro motivo ajeno al planteado en esta resolución no lo impidiere.

**SEXTO. 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 N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se resuelve: **I.- ANULAR el Voto No 607-2013** dictado por este Tribunal a las ocho horas cuarenta minutos del veintinueve de mayo de dos mil trece, por encontrarse disconforme con el ordenamiento jurídico, procediendo al dictado de una nueva resolución de Alzada. **II.- Declarar CON LUGAR** el recurso de apelación planteado por **Mitchell Wasserstein Rubinstein** en representación de **Laboratorios Stein, S. A.**, en contra de la resolución dictada por la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y cuatro minutos del diecisiete de octubre de dos mil doce, la cual se revoca a efecto de que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada **“PROCEDIMIENTO DE DISOLUCION DE COMPOSICIONES FARMACEUTICAS DE DIOSMINA Y HESPERIDINA”**, sin reconocer el derecho de prioridad pretendido, si otro motivo ajeno al planteado en esta resolución no lo impidiere. En cuanto a lo aquí resuelto 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



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Zayda Alvarado Miranda*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN**  
**TG. INSCRIPCIÓN PATENTE DE INVENCIÓN**  
**TNR. 00-59.55**