

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 N° 607-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta minutos del veintinueve de mayo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por **Mitchell Waserstein Rubinstein**, mayor, casado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-850-116, en su calidad de apoderada general sin límite de suma de la empresa **LABORATORIOS STEIN, S. A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-028601, 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 mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de mayo de 2012, el señor **Mitchell Waserstein Rubinstein**, en la condición dicha, solicitó el registro de la patente de invención denominada “***PROCEDIMIENTO DE DISOLUCION DE COMPOSICIONES FARMACEUTICAS DE DIOSMINA Y HESPERIDINA***”.

SEGUNDO. Que por auto de las 10:24 horas del 05 de junio de 2012, que fuera debidamente

notificado a la solicitante, vía fax, el 06 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 resolución dictada a las quince horas, treinta y cuatro minutos del diecisiete de octubre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar desistida la solicitud, ordenando el archivo del expediente.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, el señor **Waserstein Rubinstein**, en la representación indicada, presentó el recurso de apelación, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 Rodríguez Sánchez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera de relevancia para el dictado de la presente resolución y con carácter de hecho probado el siguiente: **1.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de agosto de 2012, se aportó



certificación de que la empresa solicitante designó a Panamá como país de origen de la patente denominada *“PROCEDIMIENTO DE DISOLUCION DE COMPOSICIONES FARMACEUTICAS DE DIOSMINA Y HESPERIDINA”*, en donde se le identificó con el No. 89302-01 de fecha 31 de mayo de 2011, (ver folios 44, 45 y 45 vuelto).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no demostrado y útil para el dictado de esta resolución, el siguiente: **1.-** Que la empresa gestionante haya presentado; ante el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, el certificado de país de origen de su solicitud de patente.

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 registro de Patente de Invención denominada *“PROCEDIMIENTO DE DISOLUCION DE COMPOSICIONES FARMACEUTICAS DE DIOSMINA Y HESPERIDINA”*, ordenando el archivo del expediente **No. 2012-300**, en virtud que la parte interesada no cumplió a cabalidad con lo prevenido y 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 el 16 de agosto de 2012 a las 11:32:10 horas, 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, depositada en Costa Rica dentro de los doce meses que establece el Convenio de París. Agrega el apelante; en escrito visible a folio 71, 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 de 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...” Prevenida por este Tribunal Registral, según resolución de las 14:00 horas del 12 de febrero de 2013, la representación de la solicitante aporta 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 FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA PRIORIDAD DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE PRESENTADAS EN OTRO PAÍS. En la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (Ley No. 6867), se establece que 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 y las disposiciones correspondientes del Reglamento.

Respecto de la prioridad de una solicitud de inscripción de patente, el párrafo 2 citado 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...”

En concordancia con dicha norma, 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, 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.

2. La declaración a que se refiere el párrafo 1°, deberá indicar:

- a) La fecha de la solicitud anterior.
- b) El número de la solicitud anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3°.
- c) El símbolo de la Clasificación Internacional de Patentes que se haya asignado a la solicitud anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4.
- ch) El nombre del país en el que se haya presentado la solicitud anterior.
- d) Si la solicitud anterior fuere una solicitud regional o internacional, la Oficina ante la cual se haya presentado.

3. Si no se conociere el número de la solicitud en el momento de efectuarse la presentación de la declaración referida en el párrafo 1°, deberá ser comunicado en un plazo de tres meses a partir de la presentación de dicha declaración.

4. Si no se hubiere asignado a la solicitud anterior un símbolo de la Clasificación Internacional de Patentes, aún en el momento de efectuarse la presentación de la declaración referida en el párrafo 1°, el solicitante deberá indicarlo en la misma.

5. El solicitante podrá modificar el contenido de la declaración referida en el párrafo 1°, en cualquier momento antes de que se conceda la patente.



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 1º.

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.” (Lo subrayado no corresponde al original)

Lo anterior, en relación con el Artículo 4 inciso D) números 3 y 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley No. 7484, que en lo que interesa, dispone lo siguiente:

“... Artículo 4.- [A. a I. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad.- G. Patentes: división de la solicitud]

[...]

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. ...” (Lo subrayado no corresponde al original)

Al respecto, ya este Tribunal en el **Voto No. 536-2009** de las trece y veinte horas del veinticinco de mayo de dos mil nueve, 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. Finalmente, es claro el artículo 12 del Reglamento de cita en su párrafo final, en establecer que las solicitudes presentadas con base en este artículo serán resueltas hasta tanto se presente el certificado de origen operando la caducidad éstas como sanción a la no presentación...” (Voto No. 536-2009 de las 13:20 horas del 25 de mayo de 2009)

De lo expuesto, aplicado al asunto que nos ocupa, queda claro entonces que el solicitante debió cumplir dentro del plazo conferido, con lo que previno el Registro, a efecto de satisfacer todos los requisitos legales de las patentes y modelos, caso contrario, su incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma, es decir, tal como sucedió en este caso, se debía tener por desistida su solicitud, ordenando su archivo.

Así las cosas, dadas las anteriores consideraciones, no encuentra este Órgano Superior elementos para resolver contrario a lo resuelto por el Registro a quo, dado que el documento aportado por la parte gestionante, en conjunto con el escrito presentado el 16 de agosto de 2012, es una simple certificación, emitida por la Jefa del Departamento de Patentes de Invención del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, en donde únicamente se certifica que la empresa solicitante designó a Panamá como país de origen de la patente denominada **“PROCEDIMIENTO DE DISOLUCION DE COMPOSICIONES FARMACEUTICAS DE DIOSMINA Y HESPERIDINA”**, la cual quedó identificada con el No. 89302-01, presentada el 31 de mayo de 2011. Siendo que dicho documento en modo alguno cumple con lo requerido por el Registro de Patentes de nuestro país, en razón de lo cual, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por **Mitchell Wasserstein Rubinstein** en representación de **Laboratorios Stein, S. A.**, confirmando 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.

QUINTO. 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 expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **Mitchell Waserstein Rubinstein** en representación de **Laboratorios Stein, S. A.**, contra 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 que en este acto se confirma, declarando el desistimiento y ordenando el archivo del expediente de la solicitud de patente denominada ***“PROCEDIMIENTO DE DISOLUCION DE COMPOSICIONES FARMACEUTICAS DE DIOSMINA Y HESPERIDINA”***. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.-**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TE: EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TNR: 00.59.53