

Bogotá, D.C., Marzo 20 de 2.012

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-013881- -00004-0001

Fecha: 2012-03-21 11:58:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 30 LICENCIAUSO
Act. 330 COMUNICACIÓN Folios: 4

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Dirección de Nuevas Creaciones.

Atención: Dr. José Luis Salazar López.

Ciudad.

Referencia: Solicitud de Patente de Invención – Contrato de Licencia.

Expediente: 11 - 13881

Asunto: Su comunicación de Febrero 27 de 2012.

JUAN ANDRÉS ZARAMA MEDINA, mayor, vecino de Bogotá, identificado con la C.C. # 12'967.088 de Pasto y Tarjeta Profesional # 46.239 del C.S.J., obrando en mi condición de apoderado especial de la sociedad Ronal Silvano Corpus Vanegas, por medio de la presente actuación me permito dar respuesta al oficio de la referencia de acuerdo con los siguientes puntos:

1. Mi poderdante, solicitó el día 22 de Febrero de 2012, que se registre ante su Despacho el contrato de licencia para la explotación de la patente cuyo proceso se adelanta ante su Despacho.
2. El contrato en cuestión, cumple todas las condiciones legales y no se encuentra incurso en ninguna de las causales previstas en el Artículo 58 de la Decisión 486 de la CAN, que de manera taxativa especifica las causales de irregistrabilidad de estos contratos.

3. El Artículo 57 de la Decisión 486 de la CAN, establece la facultad, tanto para el titular de una patente concedida, como para el solicitante, de registrar un contrato de licencia, y la norma, en el caso del solicitante, no establece un término o condición. Nótese que la norma dice lo siguiente:

Artículo 57.- El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular de la patente durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.

4. Por lo anterior, no le asiste razón a su Despacho cuando afirma que “no existe un derecho reconocido dentro del trámite administrativo, que permita realizar la inscripción de un acto posterior a la concesión” ya que la norma

expresamente permite que se registren estos contratos, bien sea que la patente está concedida o en trámite, o sea sobre derechos reconocidos o en expectativa.

5. Pero además, es tan cierto que sobre las patentes en proceso se pueden otorgar licencias, que la misma Decisión 486, en el artículo 61 prevee la posibilidad de otorgar una licencia obligatoria sobre una patente que lleve mas de tres años de concedida o cuatro de solicitada, si ésta no ha sido explotada.

La norma dice:

CAPITULO

VII

Del régimen de Licencias Obligatorias

Artículo 61.- Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la oficina nacional competente, a solicitud de cualquier interesado, otorgará una licencia obligatoria principalmente para la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado, sólo si en el momento de su petición la patente no se hubiere explotado en los términos que establecen los artículos 59 y 60, en el País Miembro donde se solicite la licencia, o si la explotación de la invención hubiere estado suspendida por más de un año.

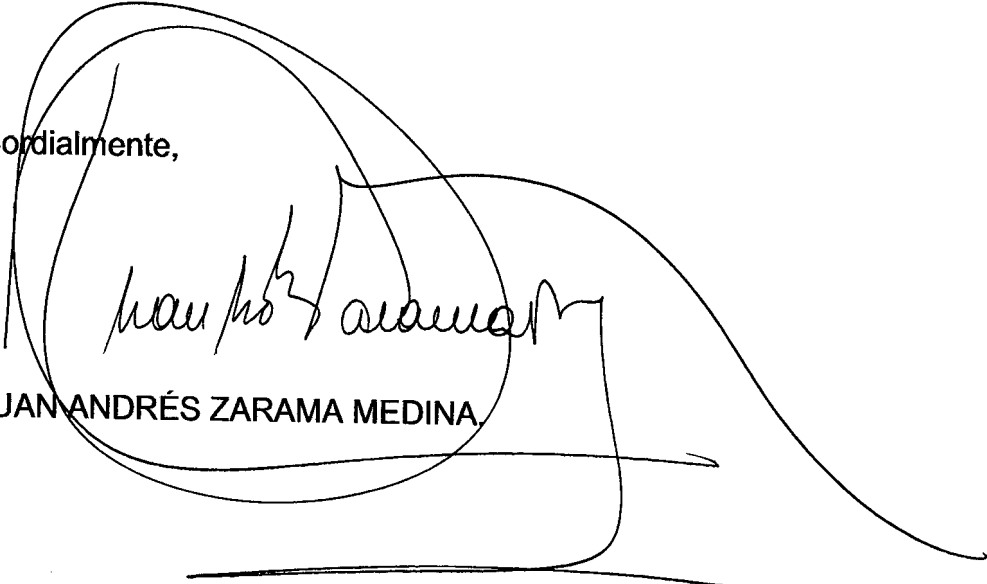
La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con las normas internas de cada País Miembro.

Sólo se concederá licencia obligatoria cuando quien la solicite hubiere intentado previamente obtener una licencia contractual

*del titular de la patente, en términos y condiciones comerciales
razonables y este intento no hubiere tenido efectos en un plazo
prudencial.*

En este orden de ideas, ruego a su Despacho, tener en cuenta nuestros
argumentos y proceder al registro del contrato de licencia solicitado.

Cordialmente,


JUAN ANDRÉS ZARAMA MEDINA