

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 29815

Por la cual se resuelve un recurso

Rad. N° 03-21898

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado el día 14 de marzo de 2003 bajo el número 03021898, se solicitó conceder patente en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) entrada en fase nacional, para la invención denominada "COMPOSICIONES HERBICIDAS DE UREA A BASE DE HIDROCARBILO CICLICO OPCIONALMENTE SUSTITUIDO O HETEROCICLILO AROMATICO Y METODO DE CONTROL DE CRECIMIENTO DE HIERBAS PARASITAS", contenida en el expediente de la referencia.

SEGUNDO: Que mediante Resolución 22484 del 10 de septiembre de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención PCT a que hace referencia el considerando anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 14 de octubre de 2004 bajo el número 03021898 00000009, el doctor Gustavo Hollmann Restrepo en su calidad de apoderado de Bayer CropScience S.A., Interpuso, con el lleno de los requisitos de ley, recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución. El objeto del recurso es que se revoque totalmente la mencionada decisión y en su lugar, se ordene continuar el trámite correspondiente.

CUARTO: Que el recurso a que se refiere el anterior considerando se fundamenta de la siguiente manera:

Manifiesta el doctor Hollmann Restrepo, "1. La Resolución arriba mencionada declaró abandonada la solicitud de patente de la referencia teniendo en cuenta que "como resultado del examen de forma realizado con fundamento en el Artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, la División de Nuevas Creaciones mediante el Oficio 07266 notificado por fijación en lista de fecha 05 de septiembre de 2003, requirió al solicitante conforme lo dispone el Artículo 39 de la citada Decisión 486, para que dentro del término de dos meses complementara su solicitud en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los

29815



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 29815

Por la cual se resuelve un recurso

Rad. N° 03-21898

Artículos 26 y 27 de la misma norma y "Que el Artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud".

"2. La Resolución agrega: "Que el requerimiento a que alude el primer considerando de esta resolución fue atendido por parte del solicitante dentro del término de ley, dándose cumplimiento en forma parcial a las observaciones de carácter jurídico, teniendo en cuenta que el documento en que consta la cesión del derecho a la patente otorgado por los inventores al solicitante, fue suscrito únicamente por dos de las tres personas relacionadas como inventores dentro de la solicitud, no completando los requisitos señalados en el Artículo 26, literal k de la Decisión 486. De acuerdo con lo anterior, se considerará abandonada la solicitud en los términos del mencionado Artículo 39 de la Decisión 486".

"3. Tal como lo manifesté en el memorial radicado el 22 de septiembre, 2004, reitero que en el memorial de respuesta de fecha 26 de Noviembre, 2003 al oficio No 7266 notificado por estado el 5 de septiembre, 2003, sobre la solicitud de patente de la referencia, y cuyo término fue prorrogado mediante memorial radicado el 4 de noviembre, 2003, se citó, como tercer inventor a NORBERT SCHWENK, debido a un error inmaterial, cuando en realidad el citado señor Schwenk es el agente del solicitante, tal como puede observarse en los documentos relacionados con la solicitud internacional PCT/EP01/10682 tales como, la Solicitud Internacional, la Publicación Internacional No WO 02/21919 A1, del 21 de Marzo del 2002, el Reporte de Examen Preliminar Internacional y la Notificación Respecto a la Transmisión del Documento de Prioridad, así como los documentos de cesión suscritos por los inventores Ken Pallett y Ashley Slater, cuyas copias estamos anexando para más rápida referencia".

"4. De acuerdo con el Artículo 10 del Código Contencioso Administrativo, inciso segundo: "Los funcionarios no podrán exigir a los particulares constancias, certificaciones o documentos que ellos mismos tengan, o que puedan conseguir en los archivos de la respectiva entidad".

"5. Es indudable que la División de Nuevas Creaciones tenía en sus archivos, en el cuaderno administrativo correspondiente, y estaba en capacidad de leer y constatar, los documentos suficientes, donde consta en forma fehaciente lo expresado en el numeral 3 del presente recurso, es decir, reitero, que Norbert Schwenk no es inventor, sino agente del solicitante, y consecuentemente, sí se dio total cumplimiento al requerimiento y no hay por lo tanto lugar a la declaratoria de abandono de la presente solicitud".

"(...) Atentamente solicito a su Despacho se sirva revocar la Resolución No 12355 (sic) del 10



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 25815

Por la cual se resuelve un recurso

Rad. N° 03-21898

de septiembre de 2004 y en su lugar dicte una en la cual se ORDENE continuar con el presente trámite hasta la CONSECIÓN del privilegio de patente solicitado”.

QUINTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: “Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un periodo igual, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación...”.

Por su parte, el artículo 26 literal f), de la misma normativa comunitaria dispone lo siguiente: “La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: ...f) los poderes que fueren necesarios”.

De otra parte, el artículo 5.2.9 de la Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio señala: “La División de Nuevas Creaciones someterá la solicitud a un examen para verificar si contiene los requisitos previstos en la legislación nacional aplicables de conformidad con el artículo 27.1) del Tratado y los admitidos según la regla 51 bis del Reglamento, particularmente los señalados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486”.

El artículo 5.2.10 de la misma Circular dispone que “Si cualquiera de los requisitos antes señalados no se cumplieron al entrar en la fase nacional, la Superintendencia notificará al solicitante para que cumpla dichos requisitos en los términos señalados en el artículo 39 de la Decisión 486”.

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan dentro del expediente, se encuentra que la solicitud se relaciona con “composiciones herbicidas de úrea a base de hidrocarbilo cíclico opcionalmente sustituido ó heterocícilo aromático y método de control de crecimiento de hierbas parasitas”.



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 29815

Por la cual se resuelve un recurso

Rad. N° 03-21898

En el presente trámite administrativo se radicó la solicitud PCT, entrada en fase nacional, el 14 de marzo de 2003. Mediante oficio 07266 del 05 de septiembre de 2003 se requirió al solicitante para que complementara la solicitud dado que: "La solicitud no contiene la copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. (Art. 26-k Decisión 486)... El solicitante debe presentar un nuevo título que permita identificar la materia de la cual trata la solicitud, ya que el título relacionado no se encuentra con la precisión necesaria para identificar claramente el objeto de la solicitud de patente. (Regla 4.3 PCT, Art 26-27 D-486, Circular única 5.2.9)".

Al mencionado requerimiento notificado por fijación en lista de fecha 05 de septiembre de 2003 se dio respuesta dentro del término legal, sin embargo la misma fue parcial, en consideración de la Oficina, dado que "...el documento en que consta la cesión del derecho a la patente otorgado por los inventores al solicitante, fue suscrito únicamente por dos de las tres personas relacionadas como inventores dentro de la solicitud, no completando los requisitos señalados en el artículo 26, lit. k), de la decisión 486". Como consecuencia de lo anterior, este Despacho declaró abandonada la solicitud.

Frente a la anterior decisión, el recurrente argumenta que: "Tal como lo manifesté en el memorial radicado el 22 de septiembre, 2004, reitero que en el memorial de respuesta de fecha 26 de Noviembre, 2003 al oficio No 7266 notificado por estado el 5 de septiembre, 2003, sobre la solicitud de patente de la referencia, y cuyo término fue prorrogado mediante memorial radicado el 4 de noviembre, 2003, se citó, como tercer inventor a NORBERT SCHWENK, debido a un error inmaterial, cuando en realidad el citado señor Schwenk es el agente del solicitante, tal como puede observarse en los documentos relacionados con la solicitud internacional PCT/EP01/10682 tales como, la Solicitud Internacional, la Publicación Internacional No WO 02/21919 A1, del 21 de Marzo del 2002, el Reporte de Examen Preliminar Internacional y la Notificación Respecto a la Transmisión del Documento de Prioridad, así como los documentos de cesión suscritos por los inventores Ken Pallett y Ashley Slater, cuyas copias estamos anexando para más rápida referencia".

Agrega el recurrente que: "Es indudable que la División de Nuevas Creaciones tenía en sus archivos, en el cuaderno administrativo correspondiente, y estaba en capacidad de leer y constatar, los documentos suficientes, donde consta en forma fehaciente lo expresado en el numeral 3 del presente recurso, es decir, reitero, que Norbert Schwenk no es inventor, sino agente del solicitante, y consecuentemente, sí se dio total cumplimiento al requerimiento y no hay por lo tanto lugar a la declaratoria de abandono de la presente solicitud".

Sobre el particular, es pertinente hacer las siguientes precisiones:

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 28815

Por la cual se resuelve un recurso

Rad. N° 03-21898

De acuerdo con el formulario petitorio visible a folio 1 y su anexo, los inventores relacionados inicialmente dentro del presente trámite administrativo son los señores Ken Pallett, Ashley Slater y Norbert Schwenk, domiciliados en Alemania, Gran Bretaña y Alemania, respectivamente.

A folios 72 a 75 del expediente, reposan los documentos de cesión de derechos por parte de los inventores al solicitante, debidamente Apostillados, traducidos y legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tal y como se indicó al apoderado en la resolución N° 22484 del 10 de septiembre de 2004 que aquí se impugna, el documento de cesión de derechos por parte de los inventores al solicitante, se encontraba suscrito por dos de los tres inventores que fueron relacionados en el petitorio inicial, es decir, hacia falta la cesión del derecho de parte del señor Norbert Schwenk.

Posteriormente, mediante memorial de fecha 22 de septiembre de 2004, esto es, 12 días después de proferida la resolución de abandono, la cual se encontraba en trámite de notificación, el apoderado presenta la aclaración correspondiente en relación con la calidad que ostenta el señor Norbert Schwenk, quien no es inventor sino agente del solicitante, circunstancia que es ratificada en el escrito de recurso, lo que haría complementada la solicitud en su totalidad.

De acuerdo con lo anterior y no obstante que la aclaración referida no fue presentada por el apoderado del solicitante en la oportunidad que era del caso hacerlo, esto es al dar respuesta al requerimiento consagrado en el artículo 39 de la Decisión 486, en aras de dar aplicación a los principios que rigen la actuación administrativa y en especial para reconocer la preponderancia del derecho sustancial, accede esta Oficina a revocar la decisión contenida en la resolución N° 22484 del 10 de septiembre de 2004 y en consecuencia ordena la continuidad del trámite de la solicitud de patente en cuestión, de conformidad con las razones expuestas.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 22484 del 10 de septiembre de 2004, por medio de la cual se declaró abandonada la presente solicitud de patente de invención y, en consecuencia, ordenar la continuación del trámite correspondiente, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 25815

Por la cual se resuelve un recurso

Rad. N° 03-21898

doctor Gustavo Hollmann Restrepo, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Bayer CropScience S.A., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **30 NOV. 2004**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor

GUSTAVO HOLLMANN RESTREPO

Carrera 11A N° 94 – 76 Of. 308.

Bogotá, D.C.