



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 32229

Por la cual se resuelve un recurso

Rad. N° 03-58225

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 10 de julio de 2003 bajo el número 03058225, se solicitó conceder patente en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) entrada en fase nacional, para la invención denominada "METODO DE FABRICACION DE VACUNA COMBINADA", contenida en el expediente de la referencia.

SEGUNDO: Que mediante Resolución 22486 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 15 de octubre de 2004 bajo el número 03058225 00000006, la doctora Margarita Castellanos Abondano en su calidad de apoderada de LG Life Sciences, Ltd., 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 la doctora Margarita Castellanos que: "En el oficio No. 07513 notificado el 12 de Septiembre de 2003 su Despacho requirió que se presentará:

"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 artículo 26-k), de la Decisión 486, establece que la solicitud deberá contener: k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

"Con el memorial de fecha 9 de Enero de 2004 se presentó en tiempo y forma ante su

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

22229

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 32229

Por la cual se resuelve un recurso

Rad. N° 03-58225

Despacho el documento de cesión debidamente firmado por los seis inventores al solicitante, y no por cinco como lo afirma la resolución No 22486.

"Se hace notar a su Despacho que en la primera página de dicho documento aparecen seis firmas, las cuales corresponden a los seis inventores (KYU-WAN-KIM; HYI-JEONG JI; YOUN-KYEONG LEE; WAN-KYU KIM; HEE-KU LEE; WON-KYUM KIM), que cedieron la patente de la referencia al solicitante LG Life Sciences, Ltd, como se puede apreciar: (ver folio 121)"

"Ahora bien, lo que se aclaró en el memorial de respuesta al examen de forma es que para tal fecha el inventor KIM, Wan-Kyu no pudo hacer presentación personal ante notario, pero la cesión fue dada por los seis inventores y por lo tanto, se dio cumplimiento tanto a lo requerido en el oficio como lo establecido en el artículo 26, k), es decir se requirió una copia del documento de cesión al solicitante y dicho documento fue presentado a su Despacho".

La apoderada hace la transcripción del artículo 539 del Código de Comercio y del artículo 23 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, las cuales son visibles a folios 122 y 123 del expediente.

Expresa la apoderada que: "Se entiende entonces que las invenciones ocurridas bajo relación laboral, pertenecen al empleador. Por lo que en el memorial del 9 de enero de 2004 además de que se presentó el documento de cesión con las seis firmas de los inventores, debidamente legalizado hasta por el Cónsul de Colombia, se presentó copia debidamente notarizada y legalizada hasta por el Cónsul de Colombia, con su traducción oficial del certificado de carrera del inventor KIM, Wan-kyu que en su momento no pudo hacer presentación ante notario del documento de cesión.

"En dicho certificado de carrera se indica que el inventor KIM, Wan-kyu fue empleado del solicitante al momento de presentar la solicitud de prioridad.

Señala por otra parte la recurrente que: "De los argumentos arriba expresados se confirma que las seis personas que inventaron la presente invención de patente firmaron el documento de cesión que se presentó ante su Despacho el 09 de Enero de 2004.

"Como prueba definitiva del hecho de que una de las seis firmas que aparecen en el documento de cesión que se presentó ante su Despacho, si pertenece al inventor KIM, Wan-kyu, que en su momento no pudo hacer presentación personal ante notario, presento una copia simple del documento de cesión de los inventores a la solicitante LG Life Sciences, Ltd, que se presentó ante la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América, en la fase nacional de ese país, la cual corresponde a la misma solicitud internacional que se relaciona en este caso, junto con su respectiva traducción al Español. Se hace notar que la firma que



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 22229

Por la cual se resuelve un recurso

Rad. N° 03-58225

aparece en dicho documento del inventor KIM, Wan-kyu es la misma que aparece en el documento presentado a su Despacho.

Manifiesta la apoderada que: "Con la expedición de la resolución impugnada se está violando el artículo 45 de la Decisión 486 en el sentido de que la administración no está cumpliendo con la obligación de examinar si la solicitud cumple o no con alguno de los requisitos establecidos en dicha Decisión para la concesión de la patente, habiéndose cumplido a cabalidad con los requisitos formales establecidos en el artículo 38 de la Decisión 486. En efecto, se presentó el documento de poder debidamente otorgado, con lleno de los requisitos exigidos por los artículos 63 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil, junto con el documento que acredita la existencia y representación legal de la sociedad solicitante, así como el documento en que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

"No puede entonces aplicarse el inciso final del artículo 39, que establece el abandono de la solicitud, ya que si se dio cumplimiento con los requisitos formales solicitados".

Concluye la apoderada manifestando que: "En este caso la administración en vez de simplificar el trámite en la fase nacional lo está obstaculizando, y peor aún, está declarando abandonada una solicitud que ha cumplido con todos los requisitos formales tanto en la fase internacional como en la fase nacional.

"De lo hasta aquí expuesto se deduce que se dio cumplimiento a los requisitos establecidos en la Decisión 486 para que su Despacho proceda con la tramitación de esta solicitud, por cuanto:

"Se presentaron a tiempo los documentos requeridos mediante el oficio No 7513.

"Además de que se dio oportuna respuesta al requerimiento, se respondió en forma completa, presentando todos los documentos requeridos, esto es, tanto el documento de poder, con la certificación de existencia y representación de la sociedad solicitante, como el documento de cesión de los inventores al solicitante.

"Teniendo en cuenta los argumentos arriba expresados, respetuosamente solicito a su Despacho que revoque en su totalidad la resolución proferida y en su lugar se continúe con el trámite en fase nacional de la solicitud de patente titulada "Método de fabricación de vacuna combinada".

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

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 32229

Por la cual se resuelve un recurso

Rad. N° 03-58225

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 "método de fabricación de vacuna combinada".

En el presente trámite administrativo se radicó la solicitud PCT, entrada en fase nacional, el 10 de julio de 2003. Mediante oficio 07513 del 12 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)... La solicitud no contiene el poder debidamente otorgado, con el lleno de los requisitos exigidos por los artículos 63 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil. Adicionalmente, deberá presentar el documento que acredita la

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 32229

Por la cual se resuelve un recurso

Rad. N° 03-58225

existencia y representación legal de la sociedad solicitante, cuando ésta fuere persona jurídica”.

Al mencionado requerimiento notificado por fijación en lista de fecha 12 de septiembre de 2003 como se indicó anteriormente, 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 cinco de las seis 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: “Con el memorial de fecha 9 de Enero de 2004 se presentó en tiempo y forma ante su Despacho el documento de cesión debidamente firmado por los seis inventores al solicitante, y no por cinco como lo afirma la resolución No 22486.

“Se hace notar a su Despacho que en la primera página de dicho documento aparecen seis firmas, las cuales corresponden a los seis inventores (KYU-WAN-KIM; HYI-JEONG JI; YOUN-KYEONG LEE; WAN-KYU KIM; HEE-KU LEE; WON-KYUM KIM), que cedieron la patente de la referencia al solicitante LG Life Sciences, Ltd, como se puede apreciar: (ver folio 121)”

“Ahora bien, lo que se aclaró en el memorial de respuesta al examen de forma es que para tal fecha el inventor KIM, Wan-Kyu no pudo hacer presentación personal ante notario, pero la cesión fue dada por los seis inventores y por lo tanto, se dio cumplimiento tanto a lo requerido en el oficio como lo establecido en el artículo 26, k), es decir se requirió una copia del documento de cesión al solicitante y dicho documento fue presentado a su Despacho”.

Agrega la recurrente que: “De los argumentos arriba expresados se confirma que las seis personas que inventaron la presente invención de patente firmaron el documento de cesión que se presentó ante su Despacho el 09 de Enero de 2004.

“Como prueba definitiva del hecho de que una de las seis firmas que aparecen en el documento de cesión que se presentó ante su Despacho, sí pertenece al inventor KIM, Wan-kyu, que en su momento no pudo hacer presentación personal ante notario, presento una copia simple del documento de cesión de los inventores a la solicitante LG Life Sciences, Ltd, que se presentó ante la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América, en la fase nacional de ese país, la cual corresponde a la misma solicitud internacional que se relaciona en este caso, junto con su respectiva traducción al Español. Se hace notar que la firma que aparece en dicho documento del inventor KIM, Wan-kyu es la misma que aparece en el documento presentado a su Despacho”.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION - 32229

Por la cual se resuelve un recurso

Rad. N° 03-58225

Sobre el particular, es pertinente hacer las siguientes precisiones:

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 Kyu-Wan Kim, Hyi-Jeong Ji, Youn-kyeong Lee, Wan-Kyu Kim, Hee-Ku Lee y Won-Kyum Kim, domiciliados en la República de Korea respectivamente.

A folios 100 a 113 del expediente, reposan los documentos de cesión de derechos por parte de los inventores al solicitante, debidamente traducidos y legalizados.

Una vez analizadas las razones de inconformidad manifestadas por la recurrente y estudiada la documentación soporte que reposa dentro del expediente administrativo, concretamente la relacionada con el documento de cesión de derechos por parte del inventor, señor Kim Won-Kyum, se ha verificado, como en efecto manifiesta la apoderada en su recurso, que la misma se encuentra debidamente suscrita por él, como lo certifica el Notario Público de Seúl, señor Joon Sung Lee, documento que además se encuentra oficialmente traducido. (folio 104 y 105).

Así las cosas, admite esta Oficina, que con la documentación presentada el día 09 de enero de 2004, en respuesta al requerimiento efectuado con fundamento en el artículo 39 de la Decisión 486, la solicitud se encontraba complementada en su totalidad en cuanto a la presentación de los documentos de cesión por parte de los inventores al solicitante y satisfechos los restantes requisitos formales, no ha debido efectuarse el abandono de la misma por esta circunstancia.

De acuerdo con lo anterior, no queda duda de que el solicitante cumplió como correspondía, con las formalidades legales previstas que hicieran posible la continuación del trámite, en consecuencia resulta atendible la petición de la recurrente en el sentido de revocar la determinación adoptada en la resolución N° 22486 del 10 de septiembre de 2004 y ordenar la continuidad del trámite patente en cuestión.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 22486 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 a la doctora Margarita Castellanos Abondano o a quien haga sus veces, en su calidad de

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 32229

Por la cual se resuelve un recurso

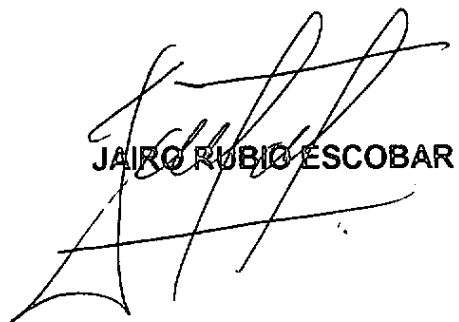
Rad. N° 03-58225

apoderada de LG Life Sciences, Ltd., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **28 DIC. 2004**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Carrera 9 N° 93 – 09.
Bogotá, D.C. (vra)