

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 36111

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-001330

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 Resolución 24225 de 08 de septiembre de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud tramitada en este expediente.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 15 de septiembre de 2006 bajo el número 04 001330 00004 0000, la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de la sociedad F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, interpuso recurso de reposición con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se ordene continuar el trámite de la solicitud.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta la recurrente que habiéndose presentado solicitud de patente de invención el 09 de enero de 2004 y publicado esta el 30 de abril de 2004 en la Gaceta de la Propiedad Industrial 539, "Por medio de memorial de 22 de octubre de 2005, estando dentro del término de 6 meses establecido para el pago del examen de patentabilidad señalado en el artículo 44 de la Decisión 486, el titular de la invención solicitó se procediera a realizar el examen de patentabilidad de la invención, y para esto se anexó recibo número 04-79,469 de 11 de octubre de 2004 por un valor de \$ 177.000 correspondiente a dicho pago, junto con el documento que acredita el cambio de representante legal con el poder a mí otorgado por la sociedad F.HOFFMANN-LA ROCHE AG debidamente legalizado".

Considera la recurrente que la parte final del artículo 44 de la Decisión 486 es clara en el sentido de "dejar en cabeza del solicitante la carga de demostrar su intención de continuar o no con la solicitud de patente de invención, mediante la presentación de un memorial solicitando la realización del examen de patentabilidad de la solicitud. Así, la consecuencia de esta norma, es decir el abandono de la solicitud, solo debe aplicarse en los casos en que efectivamente el solicitante no manifiesta interés alguno en continuar con la solicitud, y por lo mismo, no presente solicitud de realización del examen de patentabilidad de la invención.

"De igual forma, de la lectura de la parte final de dicho artículo, es evidente que el propósito o finalidad que tiene la figura del abandono, consiste en un castigo o

36111

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 36111

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-001330

sanción, para los peticionarios de solicitudes que no demuestren un interés suficiente en el trámite de la correspondiente solicitud.

“Sin embargo, en el presente caso, es claro que la intención del solicitante como bien se menciona en el memorial de 22 de octubre de 2004, era la de además de informar el cambio de representante legal para la sociedad en mención, manifestar su interés en que se realizara el estudio de patentabilidad de la solicitud en trámite. Dicha petición está contenida punto 6 de dicho memorial, el cual tiene como anexo el recibo de pago número 04-79,469 de 11 de octubre de 2004 por un valor de \$ 177.000. Es decir, que el peticionario sí manifestó su interés en la solicitud de patente, mediante la oportuna presentación del memorial solicitando la realización del examen de patentabilidad de dicha solicitud, con anexo del recibo de pago correspondiente por dicho trámite.

“Sin embargo, al parecer un error de ese Despacho (sic), no se tuvieron en cuenta los puntos 6 y 8 de dicho memorial en los cuales, se solicitó proceder a realizar el examen de patentabilidad de la presente invención y se mencionó que se anexaba el recibo No 04-79.469 el cual acreditaba el pago de la tasa que dicho examen causaba.

“Al respecto, vale la pena resaltar que no sería posible para la Administración, en aras de una muy loable eficiencia, dar por concluidos procesos en los cuales el solicitante no ha hecho otra cosa que manifestar su interés en la solicitud mediante el cumplimiento en término, de los requerimientos y observaciones de la administración, solamente por un error de ese mismo Despacho, ... cuando el solicitante ha actuado con total diligencia, conculcando a través de este procedimiento derechos consagrados a nivel constitucional.

“Por consiguiente, la declaratoria de abandono de la solicitud, resulta a todas luces injusta, pues se está aplicando al solicitante una sanción o castigo por un acto en que no tuvo culpa alguna, ya que en todo el trámite este no ha hecho otra cosa que demostrar su interés en el proceso, tal como se puede ver con el memorial presentado el 22 de octubre de 2004. Por lo tanto, la administración procedió a imponerle un castigo, que está reservado para aquellos que no demuestran su interés en el proceso, absteniéndose de dar cualquier contestación, contrario claramente a lo que ocurrió en este caso, y lo que es peor aún, castigándolo por un error atribuible exclusivamente a ese Despacho”.

CUARTO: 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:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 36111

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-001330

NORMA APLICABLE

El artículo 44 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono".

Por su parte la Circular Unica, Título X, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio establece que: "Atendiendo lo establecido en la disposición primera transitoria de la Decisión 486, la necesidad de pedir la realización del examen de patentabilidad que se señala en el artículo 44 de la misma Decisión, se aplicará a las solicitudes de patente o de modelo de utilidad que a la fecha de entrada en vigencia de la referida Decisión no hayan sido publicadas, debiéndose adjuntar el comprobante de pago de la tasa respectiva".

A su vez el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, dispone: "Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

- "1o) Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley;
- 2o) Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él;
- 3o) Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona".

EL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con "El uso del antagonista del receptor NK-1 para la elaboración de un medicamento para el tratamiento y/o prevención de lesiones cerebrales, espinales o neuronales, en donde el antagonista del receptor NK-1 es un compuesto de fórmula general (I)..." (ver folio 25).

Un recuento de las actuaciones surtidas en este trámite administrativo permite establecer que el 09 de enero de 2004 se presentó por parte de la sociedad F.HOFFMANN-LA ROCHE AG solicitud de patente de invención. Cumplidos los requisitos de forma se ordenó publicar la solicitud el 06 de febrero de 2004, publicación que se hizo efectiva en la Gaceta de la Propiedad Industrial 539 de fecha 30 de abril de 2004.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 36111

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-001330

Realizada la publicación correspondía al solicitante, según lo previsto en el artículo 44 de la Decisión 486 y Circular Unica expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, pedir el examen de patentabilidad dentro del plazo de seis (6) meses siguientes a la fecha de publicación, pagando la tasa establecida para tal fin, lo que no se hizo en este caso, por lo que se declaró abandonada la solicitud.

En efecto, con fecha 08 de septiembre del 2006 se expidió la Resolución 24225 de 2006 por medio de la cual se declara abandonada la solicitud considerando que "contados seis meses desde la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó petición de parte del interesado para efectuar el examen de fondo,..."

Para impugnar la anterior decisión administrativa argumenta la recurrente, luego de hacer un repaso de las actuaciones surtidas en el expediente, que la parte final del artículo 44 de la Decisión 486 es clara en el sentido de "dejar en cabeza del solicitante la carga de demostrar su intención de continuar o no con la solicitud de patente de invención, mediante la presentación de un memorial solicitando la realización del examen de patentabilidad de la solicitud. Así, la consecuencia de esta norma, es decir el abandono de la solicitud, solo debe aplicarse en los casos en que efectivamente el solicitante no manifiesta interés alguno en continuar con la solicitud, y por lo mismo, no presente solicitud de realización del examen de patentabilidad de la invención. De igual forma, de la lectura de la parte final de dicho artículo, es evidente que el propósito o finalidad que tiene la figura del abandono, consiste en un castigo o sanción, para los peticionarios de solicitudes que no demuestren un interés suficiente en el trámite de la correspondiente solicitud. Sin embargo, en el presente caso, es claro que la intención del solicitante como bien se menciona en el memorial de 22 de octubre de 2004, era la de además de informar el cambio de representante legal para la sociedad en mención, manifestar su interés en que se realizara el estudio de patentabilidad de la solicitud en trámite. Dicha petición está contenida (en el) punto 6 de dicho memorial, el cual tiene como anexo el recibo de pago número 04-79,469 de 11 de octubre de 2004 por un valor de \$ 177.000. Es decir, que el peticionario sí manifestó su interés en la solicitud de patente, mediante la oportuna presentación del memorial solicitando la realización del examen de patentabilidad de dicha solicitud, con anexo del recibo de pago correspondiente por dicho trámite..."

Visto nuevamente el expediente con el fin de constatar lo manifestado por la recurrente se encontró que, efectivamente, habiéndose publicado la solicitud de patente en la gaceta 539 de fecha 30 de abril de 2004, mediante escrito radicado el 22 de octubre de 2004, esto es aún dentro del plazo estipulado legalmente para pedir el examen de patentabilidad, la apoderada del solicitante manifestó a este Despacho el cambio de representante legal de la sociedad F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, también manifestó que "de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.2.12 de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 36111

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-001330

Circular Externa No 03 de 28 de abril de 2003, y estando dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha de la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 539 de 30 de abril de 2004, solicito a ese Despacho proceder a realizar el examen de patentabilidad de la presente invención.", al escrito se anexó el respectivo recibo de pago (ver folios 180 a 184).

No obstante lo anterior, al no allegarse oportunamente al expediente el citado memorial, este no fue considerado en su momento, procediendo la Oficina a declarar equivocadamente el abandono de la solicitud.

Verificado el cumplimiento de lo previsto en la normativa aplicable, dado que hubo una petición oportuna del examen de patentabilidad, resulta procedente la revocatoria invocada así como la continuación del trámite.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 24225 de 08 de septiembre del 2006, por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud de patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer la continuación del trámite, por lo tanto se envía el expediente a la División de Nuevas Creaciones para efectos de practicar el examen de patentabilidad.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la doctora Alicia Lloreda R., en su calidad de apoderada del solicitante, entregándole copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

27 DIC. 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
Alicia Lloreda Ricaurte
Calle 72 No 5 – 83, piso 5
Bogotá, D.C.