

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 8435

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-124128

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 34315 de 21 de diciembre del 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada una solicitud. ✓

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 23 de enero de 2006 bajo el número 04124128 00000005, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de Universita Studi di Siena, Luciano Polonelli y Antonio Cassone, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se continúe 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 el recurrente que disiente de lo expuesto por el Despacho en la Resolución objeto del presente recurso "ya que es evidente que se ha proferido una decisión que carece de sustento jurídico válido. Lo anterior por cuanto no fueron considerados todos los documentos que obran dentro del expediente de la referencia y que demuestran el cumplimiento de todos los requisitos legales,..."

Señala a continuación: "El examen de forma que debe efectuar la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, se encuentra regulado en el artículo 39 de la Decisión 486 y la inobservancia del mismo, cuando de él se deducen observaciones, tiene una consecuencia jurídica que igualmente, encuentra sustento en la aludida norma..."

Luego de transcribir el mencionado artículo 39 de la Decisión 486, anota: "Como se observa, la declaratoria de abandono a la que expresamente se refiere la Norma Comunitaria procede cuando el solicitante **NO COMPLETA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL OFICIO DE FORMA**. En consecuencia, el abandono de una solicitud de patente de invención no podrá ser declarado en ningún otro evento diferente al indicado en el artículo 39, por tratarse de una sanción y por ende ser de aplicación restrictiva y no analógica.

"En efecto, la interpretación del artículo 39 en cuanto al abandono, debe ser restrictiva ya que contiene una sanción para el administrado y en consecuencia,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 8435

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-124128

jamás podrá ser aplicada en un caso similar o, como doctrinalmente se conoce, por analogía...”

Señala el recurrente que “Tal y como podrá constatarse en la documentación que reposa dentro del expediente No 04-124.128, mediante memorial radicado el día 9 de marzo de 2005 se dio respuesta al Oficio No 11877 de 2005, en los términos en que la Administración profirió tal requerimiento aportando i) el documento de cesión de los inventores conforme a la información suministrada al momento de presentar la solicitud; ii) el poder otorgado a mi favor por los solicitantes de acuerdo a lo exigido por el artículo 63 del Código de Procedimiento Civil y subsiguientes, teniendo en cuenta que para el caso que nos ocupa se trata de más de uno y, por último, iii) modificando el título de la invención para identificar la materia de la cual trata la solicitud.

“Para efectos del presente recurso y, con el objeto de brindar claridad a su Despacho, me limitaré a sustentar que el requerimiento efectuado por su Despacho con respecto al documento de cesión, sí reúne los requisitos de forma que exige la Norma Comunitaria.

“La Resolución impugnada, en forma equivocada, argumenta básicamente que, debe declararse el abandono de la solicitud puesto que el documento de cesión aportado posee dos defectos de forma:...

“Al realizar una revisión del expediente, ese Despacho puede advertir que el documento de cesión fue suscrito por los inventores Paolo NERI, Luisa BRACCI y Luisa LOZZI. Ahora bien, en el petitorio se relacionan las siguientes personas como inventores: Paolo NERI, Luisa BRACCI, LUCIANO POLONELLI y ANTONIO CASSONE y, como solicitantes en fase nacional a: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA, LUCIANO POLONELLI y ANTONIO CASSONE.

“Nótese entonces que dos (2) de las personas que aparecen como solicitantes del privilegio de patente de invención, ostentan también la calidad de inventores, razón por la cual no estaban obligados a diligenciar documento de cesión alguno. El literal k) del artículo 26 de la Decisión 486 indica claramente el caso en el cual será necesario aportar el documento de cesión....

“Es así, como la declaración de abandono que se profiere a través de la Resolución 34315 de 2005 resulta contraria a derecho porque se basa, en este punto, en una exigencia que no tiene sustento normativo. En efecto, el citado literal k) explica que de ser el caso, eventualmente, el documento de cesión se presentará para que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante y no del inventor a él mismo. En conclusión no resulta cierto que tal documento haya sido suscrito, como lo afirma ese Despacho, únicamente por dos de las cuatro personas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 8435

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-124128

relacionadas como inventores dentro de la solicitud ya que los dos que no lo hicieron ostentan también la calidad de solicitantes y no resultaba necesario desde el punto de vista jurídico que lo hicieran...”

Con relación al número de inventores aclara el recurrente que disiente de lo afirmado por el Despacho, puesto que “en la respuesta al requerimiento contenido en el Oficio 11877 de 2005 no se adicionó ni modificó la información suministrada al momento de presentar la solicitud y, de otro lado, tal respuesta debe entenderse adecuada frente al contenido mismo del requerimiento que se profirió resultado del examen de forma. En este punto, vale la pena resaltar que, la respuesta al Oficio se hizo conforme al principio de la buena fe que se encuentra consignado en el artículo 83 de la Constitución Política...”

“En consecuencia con lo anterior, de la lectura del oficio de forma resultaba... claro que para su Despacho no existía duda alguna con respecto al número correcto de inventores, pues en el mismo, a diferencia de otros casos, no se solicitó aclarar este punto al solicitante sino que simplemente se le requirieron los documentos de cesión correspondientes.

“Lo anterior, por cuanto si bien en el petitorio de la presente solicitud se mencionaron cuatro (4) inventores, junto con la solicitud si se presentaron los documentos que acreditaban el hecho de que se trataba de cinco (5) inventores, de acuerdo con la modificación que a este respecto se había efectuado en fase internacional.

“Así, en el folio 4 del expediente de la referencia, obra una comunicación enviada a la Oficina Internacional con ocasión del trámite de la solicitud en Fase Internacional en la cual, con fundamento en la regla noventa y dos (92) del PCT se modificó el nombre de los inventores. En tal documento se aclara que los inventores de la solicitud en fase internacional que es la que sirve de base a la tramitada en el expediente de la referencia son: PAOLO NERI, LUISA BRACCI y LUISA LOZZI.

“Por lo tanto, resultaba claro para mi representada que al momento de realizar el examen de forma, la División de Nuevas Creaciones tenía conocimiento de quienes eran los inventores de la presente solicitud de patente. La certeza que a este respecto tenía mi mandante se consolidó aún más al momento de ser notificada del Oficio No 11877, por cuanto en el mismo, a diferencia de lo hecho por este Despacho en otros trámites administrativos, no requirió ninguna aclaración al respecto y solamente requirió de manera general ‘el documento de cesión del derecho de la invención del inventor al solicitante’.

“Teniendo en cuenta lo anterior, así como el hecho de que corresponde a la Oficina Nacional Competente determinar si la solicitud cumple o no con los requisitos de forma y en el evento que no sea así, determinar cuáles son los que hacen falta y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 8435

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-124128

notificarlos al solicitante para que los complete, resulta claro que dicho oficio no hizo requerimiento alguno sobre el número de los inventores y que en consecuencia cualquier discrepancia al respecto no puede generar abandono de la solicitud, por cuanto ese hecho no hizo parte de los requisitos indicados en el mencionado oficio, tal y como lo señala el artículo 39 de la Decisión 486...”

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:

NORMA APLICABLE

De acuerdo con la disposición del artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “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 período 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...”.

El numeral 7 del artículo 27 del PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes) dispone: “Cualquier Oficina receptora, o cualquier Oficina designada que haya comenzado a tramitar la solicitud internacional, podrá aplicar la legislación nacional por lo que respecta a la exigencia de que el solicitante esté representado por un mandatario facultado para representar a los solicitantes ante la mencionada Oficina o que el solicitante tenga una dirección en el Estado designado para la recepción de notificaciones”.

Por otro lado el artículo 5.2.9 de la Circular Unica 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 51bis del Reglamento, particularmente los señalados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486”.

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud se relaciona con “el campo de los microbicidas y antivirales, en particular aquellos derivados de las toxinas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 8435
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-124128

destructoras de levaduras”.

En el presente trámite administrativo se radicó solicitud PCT, entrada en fase nacional, el 10 de diciembre del 2004. Mediante Oficio 11877 de 14 de enero de 2005 se requirió al solicitante para que complementara la solicitud dado que la misma no contiene, entre otras cosas, “el poder debidamente otorgado, con el lleno de requisitos exigidos por los artículos 63 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil. Adicionalmente deberá presentar el documento que acredita la existencia y representación legal de la sociedad solicitante,...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) de la Decisión 486].”

Al mencionado requerimiento notificado por fijación en lista de fecha 14 de enero de 2005 se dio respuesta dentro del plazo otorgado, sin embargo la misma fue parcial, en consideración de la Oficina, 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 cuatro personas relacionadas como inventores dentro de la solicitud, no completando los requisitos señalados en el artículo 26, lit. k) de la Decisión 486. Adicionalmente adjunta un documento de cesión de derechos de un inventor que no figura relacionado en el petitorio inicial, sin que se haya efectuado la modificación de la solicitud en tal sentido. De acuerdo con lo anterior, se considera abandonada la solicitud en los términos del mencionado artículo 39 de la Decisión 486”.

Para impugnar la decisión administrativa argumenta el recurrente que disiente de lo expuesto por el Despacho “ya que es evidente que se ha proferido una decisión que carece de sustento jurídico válido. Lo anterior por cuanto no fueron considerados todos los documentos que obran dentro del expediente de la referencia y que demuestran el cumplimiento de todos los requisitos legales,...”, señala a continuación: “El examen de forma que debe efectuar la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, se encuentra regulado en el artículo 39 de la Decisión 486 y la inobservancia del mismo, cuando de él se deducen observaciones, tiene una consecuencia jurídica que igualmente, encuentra sustento en la aludida norma...”

Comparte la Oficina, en primer término, el dicho del recurrente según el cual el examen de forma a practicar a las solicitudes de patente se encuentra regulado por el artículo 39 de la Decisión 486 y es su inobservancia lo que motiva la declaratoria de abandono de una solicitud. Por lo mismo, también es claro que esta declaratoria no podrá darse en ningún otro evento diferente al indicado en dicho artículo, por tratarse de una sanción y por ende ser de aplicación restrictiva y no analógica.

Señala el recurrente que “(...) Para efectos del presente recurso y, con el objeto de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 8435

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-124128

brindar claridad a su Despacho, me limitaré a sustentar que el requerimiento efectuado por su Despacho con respecto al documento de cesión, sí reúne los requisitos de forma que exige la Norma Comunitaria. La Resolución impugnada, en forma equivocada, argumenta básicamente que, debe declararse el abandono de la solicitud puesto que el documento de cesión aportado posee dos defectos de forma:... Al realizar una revisión del expediente, ese Despacho puede advertir que el documento de cesión fue suscrito por los inventores Paolo NERI, Luisa BRACCI y Luisa LOZZI. Ahora bien, en el petitorio se relacionan las siguientes personas como inventores: Paolo NERI, Luisa BRACCI, LUCIANO POLONELLI y ANTONIO CASSONE y, como solicitantes en fase nacional a: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA, LUCIANO POLONELLI y ANTONIO CASSONE". Nótese entonces que dos (2) de las personas que aparecen como solicitantes del privilegio de patente de invención, ostentan también la calidad de inventores, razón por la cual no estaban obligados a diligenciar documento de cesión alguno. El literal k) del artículo 26 de la Decisión 486 indica claramente el caso en el cual será necesario aportar el documento de cesión.... Es así, como la declaración de abandono que se profiere a través de la Resolución 34315 de 2005 resulta contraria a derecho porque se basa, en este punto, en una exigencia que no tiene sustento normativo. En efecto, el citado literal k) explica que de ser el caso, eventualmente, el documento de cesión se presentará para que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante y no del inventor a él mismo. En conclusión no resulta cierto que tal documento haya sido suscrito, como lo afirma ese Despacho, únicamente por dos de las cuatro personas relacionadas como inventores dentro de la solicitud ya que los dos que no lo hicieron ostentan también la calidad de solicitantes y no resultaba necesario desde el punto de vista jurídico que lo hicieran..."

Para responder a estas manifestaciones del recurrente resulta preciso, en primer lugar, señalar que de acuerdo con el petitorio de la solicitud (folio 1) los solicitantes son tres, en lo cual parece no hay discusión. Ahora bien, en el mismo petitorio se indica claramente que los inventores son cuatro, a saber: Luciano Polonelli, Antonio Cassone, Paolo Neri y Luisa Bracci.

Sin embargo, manifiesta el recurrente que mediante escrito allegado con la solicitud y que ha debido ser analizado por la Oficina se informa que los inventores son tres, a saber: Paolo Neri, Luisa Bracci y Luisa Lozzi (ver folio 4).

Si se tiene en cuenta que no obstante la confusa mención que de los inventores hace el solicitante en el petitorio, pues no incluye a Luisa Lozzi, se advierte que, efectivamente, mediante escrito dirigido a la Oficina Europea de Patentes el 5 de noviembre de 2004 se pide tener como inventores a los señores Polonelli, Cassone, Neri, Bracci y Lozzi (ver anexo a esta respuesta), y se considera, además, que los dos primeros reúnen también la calidad de solicitantes, entonces resulta admisible señalar que quienes deben presentar la cesión de derechos a favor de los solicitantes

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 8435

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-124128

no son cinco (5) sino tres (3).

Ahora bien, si se mira al escrito que obra en el expediente a folios 261 y siguientes, puede encontrarse que además de los poderes otorgados por los solicitantes Antonio Cassone, Universita degli Studi di Siena y Luciano Polonelli, se allega escrito de cesión de derechos sobre la solicitud proveniente de: Paolo Neri, Luisa Bracci y Luisa Lozzi.

Por lo anotado, no hay lugar a requerir la presentación de documento de cesión proveniente de quienes siendo inventores también reúnen la calidad de solicitantes, como son: Luciano Polonelli y Antonio Cassone.

En cuanto al aparente inventor de más, aunque el recurrente no lo menciona y menos precisa como tal expresamente, debe concluirse que considerando lo actuado frente a las Oficinas internacionales se trata de un inventor válido como puede verse en el documento anexo y se trata de Luisa Lozzi.

Así las cosas, el documento que obra a folio 4 del expediente al que se refiere el recurrente, más que de una aclaración se trata de un complemento en cuanto a los inventores a considerar. De suerte que a la luz de los documentos radicados ante la Oficina Europea de Patentes y considerada la complementación antes indicada, los inventores de la solicitud en estudio son cinco, a saber: Polonelli, Cassone, Neri, Bracci y Lozzi.

Por lo anterior, admite la Oficina que la solicitud en cuestión sí cumple con las formalidades de ley que hacen posible la continuación del trámite, en consecuencia hay lugar a la revocatoria invocada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 34315 de 21 de diciembre del 2005 por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer la continuación del trámite, en consecuencia se envía el expediente a la División de Nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con la publicación de la solicitud.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de los solicitantes:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 8435

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

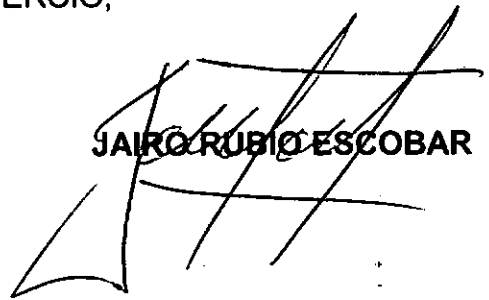
Rad. 04-124128

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA, LUCIANO POLONELLI y ANTONIO CASSONE, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **05 ABR. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
Emilio Ferrero
Carrera 4 No 72-35
Bogotá D. C. (m)