

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 4687**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-077139

**EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

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

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que mediante Resolución 39445 del 28 de noviembre de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró abandonada una solicitud de privilegio de patente de invención denominada: "PROCESO PARA PREPARAR PIRROLOTRIAZINA COMO INHIBIDORES DE CINASA".

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado en esta entidad el 28 de diciembre de 2007, bajo el número 05-077139-00006 - 0000, el doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento aduciendo la calidad de apoderado de la sociedad Bristol – Meyers Squibb Company., 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 con el trámite de la solicitud de patente den referencia".

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

Manifiesta el recurrente que: "Conforme el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, son anulables los actos administrativos que hayan sido expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse, en forma irregular o con desconocimiento del derecho de audiencias o defensa. Los artículos 50 y 52 del mismo Código facultan a los administrados para impugnar en vía gubernativa las decisiones administrativas, manifestando al funcionario que tomó la decisión los motivos de inconformidad a fin de que aclare, modifique o revoque la respectiva decisión.

"La resolución objeto de impugnación se fundamento en que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486, la sociedad solicitante de la patente aparentemente abandonó su solicitud al no haber pedido, dentro del plazo de seis meses contados a partir de la publicación de tal solicitud, que se examinara si la patente era patentable.

"Si bien es clara la regla dispuesta en el artículo 44 de la Decisión 486, también es

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 4687**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-077139

cierto que su aplicación deberá versar sobre solicitudes de patentes que hayan sido publicadas de forma regular, es decir, sin vicios que puedan generar nulidades en el procedimiento administrativo encaminado a la obtención de la patente, bien por vulnerar el derecho de personas con interés legítimo a oponerse a la concesión del privilegio solicitado o por vulnerar el derecho de defensa del solicitante.

"En este asunto, la publicación de la solicitud fue irregular al no indicar el nombre del agente que presentó la solicitud a nombre del solicitante, afectando no solo el derecho a que terceros con interés en el trámite de la referencia contaran con la información suficiente para oponerse a la solicitud o para contactar al solicitante, sino afectando también el derecho del solicitante a solicitar oportunamente el estudio de patentabilidad de la invención que se pretende patentar.

"Para demostrar lo anterior, se hace necesario resaltar a) los datos esenciales dentro de la solicitud de patente, b) las normas que regulan el procedimiento de publicación de una solicitud de patente, c) la jurisprudencia relativa a la ineficacia de publicaciones defectuosas al no incluir el nombre del agente que presentó la solicitud en nombre de la sociedad solicitante, viciando la actuación de nulidad sin permitirle al solicitante tomar los correctivos para advertir a la administración sobre su error y vulnerando su derecho de audiencia y defensa, es decir, a ser oído manifestando su interés en que examinara la patentabilidad de la invención descrita en la solicitud.

"Además de los varios requisitos para el trámite de una solicitud de patente de invención señalados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486, es del caso resaltar aquellos que resultan esenciales para que por lo menos a la petición pueda otorgársele una fecha de presentación, es decir, los requisitos mínimos señalados en el artículo 33 de la misma Decisión el cual dispone: (acto seguido el recurrente transcribe la norma en comentario).

Y continua: "De la norma citada se colige que un requisito mínimo o esencial de toda solicitud de patente es la indicación de los datos de la persona, agente o apoderado que presenta la solicitud cuando esta no es presentada directamente por el solicitante, y que tales datos deben ser suficientes para poder contactar a esa persona.

"Siendo estos datos esenciales de toda solicitud, son estos los que por lo menos deben ser transcritos en el extracto de la publicación de la solicitud para que esta tenga eficacia legal.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 4687**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-077139

"El artículo 40 de la Decisión 486 dispone que admitida a trámite la solicitud de patente y superado el examen de forma, se deberá ordenar su publicación 'de conformidad con las disposiciones nacionales'.

"A su turno, el artículo 24 del Decreto 2591 de 2000 reglamenta la Decisión 486 en cuanto a la publicación de solicitudes, estableciendo que la Superintendencia de Industria y Comercio publicará en la Gaceta de la Propiedad Industrial 'un extracto de las solicitudes de patente'.

"Si bien la reglamentación nacional no señala cuales son los datos a ser contenidos en el extracto de una solicitud de patente para efectos de su publicación, es lógico que tal extracto deba contener la información mínima de toda solicitud, por lo menos los datos descritos en el artículo 33 de la Decisión 486, a fin de que los interesados puedan conocer sobre la invención que pretende patentarse, la identificación de su peticionario y de la persona a través de la cual pueden contactarlo, así como aquellos datos que permitan al solicitante identificar como suya la solicitud publicada y proceder con su carga a pedir el examen de patentabilidad o incluso de pedir la rectificación de los datos publicados a fin de evitar que puedan generar nulidad del título que busca obtener.

"Como se viene explicando, la regularidad en la publicación de una solicitud de patente es crucial a efectos de garantizar el derecho de defensa y oposición de terceros que consideren tener un mejor derecho a la patente solicitada y también a garantizar al solicitante el derecho a un debido proceso para que el título que pretende esté libre de todo vicio de nulidad. Por lo tanto el extracto de la solicitud debe publicarse **COMPLETO** y **no fraccionado** para evitar vicios en el procedimiento.

"Esto se encuentra claro en la interpretación Pre-Judicial de la Comunidad Andina de Naciones No. 31-IP-95 en un caso similar donde la publicación de una solicitud de marcas se hizo en forma incorrecta. Dispuso el Tribunal Andino, lo siguiente:

*'La razón de ser de la publicación a que obliga la norma comunitaria en vigencia de las Decisiones 85; 311; 313 y 344, no es otra que la de la difusión del signo que se pretende registrar, es decir, únicamente a esta expresión que se muestra en la apariencia y contenidos plasmados en la petición, como se expresara este Tribunal dentro del Proceso 20-IP-95: 'La publicación de las solicitud tiene por finalidad hacer conocer a los interesados sobre la marca que va a inscribirse, la que comprende tanto el signo como la clase de los productos, la identificación del peticionario, la descripción completa de la marca etc.'*

**Más adelante el Tribunal en la misma sentencia agregó: 'Una publicación disminuida no tendría los efectos legales previstos en la norma y si esa – la**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 4687**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-077139

**publicación- se produce por error del administrador, para verificar ese acto administrativo tendría, por su propia iniciativa, que volver a publicarla, sin que esto signifique la pérdida de la prioridad registral. Desde esta segunda publicación se contarían los plazos para presentar observaciones por parte de quien tenga interés legítimo.** (Resaltado y subrayado nuestro)

Por su parte Jorge Otamendi a este respecto anota: **'La publicación de la solicitud puede contener algún error, en cuyo caso a pedido del solicitante se efectuará una publicación corregida conteniendo todos los datos recién mencionados. De no efectuarse esta publicación se podrá haber provocado un error en quién, ante una publicación correcta, hubiera deducido oposición. La marca mal publicada estaría viciada de nulidad'.**

**'La publicación de la marca es importante pues es la que da nacimiento al trámite de la oposición, esencial en nuestro sistema marcario'** (Jorge Otamendi, DERECHO DE MARCAS, Abeledo-Perrot, pág. 124).

Que la publicación por consiguiente, no es constitutiva de derechos, sino es un llamado a eventuales terceros investidos de legítimo interés, sobre la existencia de esa solicitud de registro de un signo que reúne los requisitos previos y necesarios para el posterior y ya definido análisis por parte de la respectiva Oficina Nacional sobre su inscripción, para que dichos interesados hagan valer las reivindicaciones que a su juicio consideren válidas frente a ese signo presentado, en armonía con la disposición comunitaria imperante al momento de efectuar su oposición u observación, por cuanto, se aspira por quien lo solicita, y se cree tener por quien lo observa, el derecho exclusivo sobre la creación intelectual que subyace en el signo.'

"Por analogía, los anteriores principios se aplican en materia de Patentes dado que la publicación de la patente tiene el mismo fin de la publicación de la marca, que es dar a conocer a terceros sobre el contenido COMPLETO del derecho de propiedad industrial sobre el que esta solicitando un derecho de exclusiva, publicación que debe ser correcta no solo en la denominación sino en TODOS los datos esenciales COMPLETOS que se relacionan con el derecho, con su solicitante y la persona o agente a través de la cual actúa, en este último caso, a fin de que pueda ser contactado por terceros o por la administración, así como para que el mismo solicitante tenga elementos para determinar o reconocer si la solicitud publicada es la suya presentada por su agente autorizado y no una persona presentada por un tercero no autorizado.

"En resumen, la concesión de un derecho de propiedad industrial, como un registro marcario o una patente de invención, cuya solicitud no haya sido publicada en debida forma, vulnera el derecho de terceros que podrían haber estado interesados en el trámite, así como los mismos derechos del mismo titular del registro, quien tendría un registro viciado de nulidad.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 4687**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-077139

"De conformidad con la líneas jurisprudenciales expuestas, como sucede en el caso que nos ocupa: UNA PUBLICACION DISMINUIDA NO TENDRIA LOS EFECTOS PREVISTOS EN LA NORMA si esta falla en la publicación se produce por error del Administrador. Esta falla, consiste en haberse omitido indicar en el extracto de publicación de la solicitud, los datos del agente por medio del cual actúa el solicitante, indicación esencial para que terceros con interés legitimo sobre la invención a patentarse puedan hacer valer sus argumentos en el proceso, pero también esenciales para que el mismo solicitante pueda pedir la rectificación de los datos publicados a fin de evitar vicios de procedimiento, y sobre todo para reconocer o identificar que la invención publicada no solo es la suya sino que es aquella presentada por su apoderado o agente autorizado, y no por un tercero no autorizado, pues bien podría abstenerse de oponerse a su trámite bajo la creencia equivocada de que la solicitud de patente publicada es la presentada por su verdadero apoderado.

"A la luz de lo expuesto, es evidente que en este caso faltó a las normas nacionales y comunitarias que regulan el procedimiento de publicación de solicitudes de patentes, vulnerando así el derecho de defensa y audiencia de la sociedad solicitante al impedirle reconocer la solicitud publicada como aquella presentada por su agente y así pedir correctivos de la publicación defectuosa para evitar vicios de nulidad en la actuación administrativa, así como impidiéndole percatarse de la misma publicación para efectos de proceder a solicitar en tiempo el examen de patentabilidad de la invención y evitar una declaratoria de abandono de la solicitud.

"Igualmente, dicha publicación defectuosa impidió que terceros con legitimo interés en el trámite contasen con información suficiente y esencial para estimar si les competía oponerse o no a la solicitud de patente, al desconocer si está era tramitada por agente autorizado por el solicitante, no pudiendo siquiera contar con los datos para contactar al agente.

"Lo anterior pone en evidencia que la formalidad de la publicación no es meramente accidental, sino que comprende unas hondas repercusiones tanto para los terceros como para el solicitante, en la medida en que incorpora a su naturaleza derechos y garantías, lo que le confiere la calidad de principio y en consecuencia de forma de tipo sustancial.

"De este modo se evidencia una transgresión a un derecho reconocido de los particulares, consistente en poder disponer de una publicación completa del extracto de una solicitud de patente, que como se mencionó constituye una garantía no sólo para quienes como terceros creen tener un mejor derecho, sino

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 4687**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-077139

también para quien solicita la patente, toda vez que de esta forma se blinda ante futuros inconvenientes que puedan surgir.

"Por consiguiente es del todo procedente la presente se revoque en su totalidad el acto administrativo impugnado, toda vez que fue expedida de forma irregular con base en una publicación defectuosa que revela la infracción en las normas comunitarias y nacionales en que debió fundarse, en esa medida CARENTE DE EFECTOS LEGALES, vulnerando el derecho del solicitante a ser oído y a defenderse, el cual hace parte de su derecho al debido proceso que tiene aplicación en actuaciones administrativas (C.P, art. 29). Así, se observa cómo la Administración ignoró disposiciones legales de orden supranacional y nacional, también constitucionales (C.P art. 29), que como se ha sostenido, constituyen garantías para sortear las potenciales arbitrariedades de la administración.

"Es por esto que en este caso, antes de proceder con la declaratoria de abandono de la solicitud de patente, como se dispuso en la resolución recurrida, era deber de la Administración PUBLICAR nuevamente la solicitud de PATENTE en forma completa para que a partir de dicha fecha se contarían nuevamente los plazos para que terceros presentaran oposiciones y para solicitar el examen de patentabilidad de la invención.

"Como lo afirmo el Tribunal: **'Una publicación disminuida no tendría los efectos legales previstos en la norma y si esa -la publicación- se produce por error del administrador, para rectificar ese acto administrativo tendría, por su propia iniciativa, que volver a publicarla, sin que eso signifique la pérdida de la prioridad registrada. Desde esta segunda publicación se contarían los plazos para presentar observaciones por parte de quien tenga interés legítimo.'**

**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**

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

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 4687**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-077139

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 circula Única, Título X, expedida por al 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 aplicara 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”.

**EL CASO EN ESTUDIO**

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se encuentra que la solicitud se relaciona con un “Proceso para preparar pirrolotriazina como inhibidores de cinasa”.

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer que habiéndose publicado la solicitud el 30 de abril de 2007, en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 575, el plazo de 6 meses para solicitar el examen de patentabilidad a que se refiere el artículo 44 de la Decisión 486 se extendió hasta el 30 de octubre de 2007. Sin que vencido el plazo se presentara solicitud de examen de patentabilidad por parte del solicitante.

Como consecuencia de lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución 39445 del 28 de noviembre de 2007 mediante la cual se declara abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención.

Para impugnar la decisión adoptada argumenta el recurrente, en su condición de apoderado para éste trámite, lo siguiente: “En este asunto, la publicación de la solicitud fue irregular al no indicar el nombre del agente que presentó la solicitud a nombre del solicitante, afectando no solo el derecho a que terceros con interés en el trámite de la referencia contaran con la información suficiente para oponerse a la solicitud a para contactar al solicitante, sino afectando también el derecho del solicitante a solicitar oportunamente el estudio de patentabilidad de la invención que se pretende patentar.

Y continua: “Si bien la reglamentación nacional no señala cuales son los datos a ser contenidos en el extracto de una solicitud de patente para efectos de su

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 4687**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-077139

publicación, es lógico que tal extracto deba contener la información mínima de toda solicitud, por lo menos los datos descritos en el artículo 33 de la Decisión 486, a fin de que los interesados puedan conocer sobre la invención que pretende patentarse, la identificación de su peticionario y de la persona a través de la cual pueden contactarlo, así como aquellos datos que permitan al solicitante identificar como suya la solicitud publicada y proceder con su carga a pedir el examen de patentabilidad o incluso de pedir la rectificación de los datos publicados a fin de evitar que puedan generar nulidad del título que busca obtener.

De acuerdo con lo expuesto se advierte que no fue correcta la publicación efectuada en la Gaceta, en lo concerniente al agente o apoderado del solicitante, al no indicarse el nombre de éste, razón por la cual no pudo dicho agente enterarse de la notificación surtida dentro del presente trámite y con ello dar cumplimiento a su deber de solicitar el examen de patentabilidad como correspondía.

Sin embargo, considera el Despacho que a pesar de lo defectuoso de la publicación, ésta cumplió con su propósito en lo atinente a permitir que se presentaran oposiciones como lo establece el artículo 42 de la Decisión 486 y en cuanto a divulgar la invención para efectos del estado de la técnica, por lo que no resulta procedente una nueva publicación en el mismo sentido.

Cosa distinta es la consecuencia que se pueda generar para efectos de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 44 de la misma Decisión 486, específicamente para "pedir que se examine si la invención es patentable".

Así las cosas, se tiene que si bien la petición de examen de patentabilidad obedece a una norma de procedimiento de imperativo acatamiento, su exigencia debe estar precedida del lleno de otras formalidades aplicables a la Administración, en este caso la publicación debe efectuarse de tal manera que permita al peticionario estar al tanto del desenvolvimiento de su petición.

Por lo anteriormente expuesto, resulta atendible la petición del recurrente en el sentido de revocar la determinación adoptada y en consecuencia acceder a la continuidad del trámite de la solicitud de patente en cuestión. Para tal efecto, se tomará como inicio del término legal para solicitar el examen de patentabilidad, término dentro del cual se efectuará, además, el pago correspondiente, la notificación de esta providencia.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN** 4687

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-077139

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Revocar la decisión contenida en la Resolución 39445 del 28 de noviembre de 2007, por medio de la cual se abandonó un privilegio de patente de invención y, en consecuencia,, ordenar la continuación del trámite. El plazo a que se refiere el artículo 44 de la Decisión 486 se contará a partir de la notificación de esta providencia.

**ARTICULO SEGUNDO:** Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento , en su calidad de apoderado de la sociedad Bristol – Meyers Squibb Company., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., a los 20 FEB. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),

  
GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor  
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO  
Carrera 7 No. 71- 21 Torre B Piso 4  
Bogotá D. C.

202066