

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 24914

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-039177 A

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 17253 del 29 de junio de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio negó una patente de invención.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 26 de julio de 2006 bajo el número 00 039177 A 00005 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de NEURALAB LIMITED, 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 ordene continuar con el trámite de la solicitud de patente.

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

Señala el recurrente que disiente de lo expuesto por el Despacho en la Resolución objeto de recurso "ya que es evidente que se ha proferido una decisión que carece de sustento jurídico y fáctico, por lo que la misma no debe surtir efectos legales.

"La anterior afirmación tiene plena justificación por cuanto no fueron considerados todos los documentos que hacen parte del expediente de la referencia y que permiten demostrar, que el requerimiento efectuado por la División de Nuevas Creaciones y que contiene las observaciones hechas por ese Despacho con ocasión del examen de patentabilidad, SI fue atendido dentro del término legal correspondiente por mi representada".

Luego de transcribir el artículo 45 de la Decisión 486, concluye el recurrente que: "El requerimiento efectuado como resultado del examen de fondo tiene como causa la no patentabilidad de la invención o, la ausencia de alguno de los requisitos de patentabilidad establecidos en la Norma Comunitaria.

"Ante tal requerimiento, el interesado deberá dar respuesta a las objeciones que en el se contengan dentro de un plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación del requerimiento, término legal que es prorrogable hasta por otros treinta días adicionales, caso en el cual se tiene la obligación de solicitar expresamente la extensión del término y de pagar la tasa oficial establecida para el efecto.

24914

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 24914

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-039177 A

"La oficina nacional competente denegará la solicitud de privilegio de patente de invención si a pesar de la respuesta al requerimiento subsistieran los impedimentos de fondo para la concesión o, si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado.

"Esta norma sustenta la posibilidad que tiene el solicitante de la patente de prorrogar el término legal para dar respuesta al requerimiento efectuado con base en el artículo 45 de la Decisión 486 mediante una petición expresa ante la oficina nacional competente".

Agrega el recurrente que "Una vez fijados los alcances del artículo 45 de la Decisión 486 que es el fundamento jurídico de la decisión adoptada mediante la Resolución No 17253 de 29 de junio de 2006, mencionaré para mayor claridad de su Despacho las actuaciones que se han surtido dentro del expediente de la referencia:

"Mediante solicitud presentada ante la División de Nuevas Creaciones el día 22 de diciembre de 2005 se dividió la solicitud... tramitada en el expediente administrativo No 00.039.177 asignándosele a la solicitud divisional el expediente No 00.039.177 A.

"Mediante el Oficio No 2858 notificado por fijación en lista el día 9 de marzo de 2006, dentro del expediente No 00.039.177 A, la señora jefe de la División de Nuevas Creaciones requirió al suscrito en su calidad de apoderado del solicitante para que, con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486, presentara una respuesta en relación con la claridad de la solicitud y la unidad de invención. El término legal de sesenta días para presentar respuesta a este Oficio vencía el día 8 de junio de 2006.

"Estando dentro del término legal correspondiente, esto es, el día 6 de junio de 2006, solicité un plazo de treinta días para dar respuesta al citado requerimiento y para tal efecto, presenté junto con la solicitud de plazo adicional, el recibo expedido por el Fondo Especial de la Superintendencia de Industria y Comercio por valor de \$ 69.000 en conformidad con lo dispuesto a la tasa establecido para la prórroga de términos.

"El memorial mediante el cual solicité el término adicional de treinta días se presentó para el expediente No 00.039.177 A y en consecuencia el término legal venció el día 26 de julio de 2006.

"El día 21 de julio de 2006, di respuesta a las observaciones contenidas en el Oficio No 2858.

"Teniendo en cuenta lo anterior, podrá notar su Despacho que, contrario a lo expresado en la Resolución que es objeto del presente recurso, mi representada si atendió oportunamente el requerimiento contenido en el Oficio No 2858 notificado por fijación en lista de 9 de marzo de 2006 y por lo tanto no existen fundamentos de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 24914

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-039177 A

hecho y de derecho válidos que motiven la decisión de negar el privilegio de patente de invención...

"Como se ha visto, el contenido del acto administrativo impugnado es contrario a las disposiciones de la Decisión 486, especialmente del artículo 45 de la misma, por cuanto no se tuvieron en cuenta todas las actuaciones surtidas dentro del expediente 00.039.177 A.

"En el caso que nos ocupa, se ha generado una causal de ilegalidad que se encuentra consagrada de forma general en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo pero, que ha sido desarrollada ampliamente por la jurisprudencia y la doctrina especializada en temas de derecho administrativo.

"Para el caso que nos ocupa, hemos de advertir que el acto administrativo impugnado es ilegal por 'falsa motivación' conforme a los siguientes parámetros doctrinales: '...En segundo lugar, esta ilegalidad puede consistir en que los motivos invocados por el funcionario para tomar la decisión no han existido realmente, sea desde el punto de vista material, sea desde el punto de vista jurídico. Se habla entonces de la inexistencia de motivos invocados, de motivos erróneos, o de error de hecho o de derecho en los motivos'.

"Es así como al probarse la ilegalidad de la Resolución No 17253 de 29 de junio de 2006 se concluye que la misma no podrá surtir efectos y por ende, su Despacho habrá de revocarla totalmente para que se continúe con el trámite de concesión del privilegio de patente de invención de la referencia conforme a los argumentos aquí planteados".

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 45 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales (...)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 000 24914

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-039177 A

"Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente".

Por su parte 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 el presente expediente se encuentra que la solicitud en estudio es una divisional de la solicitud original 00-039.177 y está enmarcada dentro de los campos técnicos de la inmunología y la medicina (ver folio 302).

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer que habiéndose publicado la solicitud, se efectuó examen de patentabilidad conforme lo prevé el artículo 45 de la Decisión 486 y mediante oficio 2858, notificado por fijación en lista de 09 de marzo de 2006, se dio traslado del mismo al apoderado del solicitante para que respondiera a la comunicación oficial y se pronunciara con respecto al examen técnico de fondo.

Mediante Resolución 17253 de 29 de junio de 2006 esta Superintendencia resolvió negar el privilegio solicitado por considerar que efectuado el requerimiento con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 "no hubo pronunciamiento alguno" por parte del solicitante.

Para impugnar la decisión adoptada argumenta el recurrente que "se ha proferido una decisión que carece de sustento jurídico y fáctico, por lo que la misma no debe surtir efectos legales... por cuanto no fueron considerados todos los documentos que hacen parte del expediente de la referencia y que permiten demostrar, que el requerimiento efectuado por la División de Nuevas Creaciones y que contiene las observaciones hechas por ese Despacho con ocasión del examen de patentabilidad, SI fue atendido dentro del término legal correspondiente por mi representada..." y agrega "Mediante solicitud presentada ante la División de Nuevas Creaciones el día 22 de diciembre de 2005 se dividió la solicitud... tramitada en el expediente administrativo No 00.039.177 asignándosele a la solicitud divisional el expediente No

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 24914

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-039177 A

00.039.177 A. Mediante el Oficio No 2858 notificado por fijación en lista el día 9 de marzo de 2006, dentro del expediente No 00.039.177 A, la señora jefe de la División de Nuevas Creaciones requirió al suscrito en su calidad de apoderado del solicitante para que, con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486, presentara una respuesta en relación con la claridad de la solicitud y la unidad de invención. El término legal de sesenta días para presentar respuesta a este Oficio vencía el día 8 de junio de 2006. Estando dentro del término legal correspondiente, esto es, el día 6 de junio de 2006, solicité un plazo de treinta días para dar respuesta al citado requerimiento y para tal efecto, presenté junto con la solicitud de plazo adicional, el recibo expedido por el Fondo Especial de la Superintendencia de Industria y Comercio por valor de \$ 69.000 en conformidad con lo dispuesto a la tasa establecido para la prórroga de términos. El memorial mediante el cual solicité el término adicional de treinta días se presentó para el expediente No 00.039.177 A y en consecuencia el término legal venció el día 26 de julio de 2006. El día 21 de julio de 2006, di respuesta a las observaciones contenidas en el Oficio No 2858. Teniendo en cuenta lo anterior, podrá notar su Despacho que, contrario a lo expresado en la Resolución que es objeto del presente recurso, mi representada si atendió oportunamente el requerimiento contenido en el Oficio No 2858 notificado por fijación en lista de 9 de marzo de 2006 y por lo tanto no existen fundamentos de hecho y de derecho válidos que motiven la decisión de negar el privilegio de patente de invención... Como se ha visto, el contenido del acto administrativo impugnado es contrario a las disposiciones de la Decisión 486, especialmente del artículo 45 de la misma, por cuanto no se tuvieron en cuenta todas las actuaciones surtidas dentro del expediente 00.039.177 A".

Examinado nuevamente el expediente con tal de verificar lo manifestado por el apoderado recurrente se encontró que luego de publicada la solicitud, mediante Oficio 2858 notificado por fijación en lista de fecha 09 de marzo de 2006, se comunicó al solicitante el examen de fondo de la solicitud para que se pronunciara respecto al mismo, según lo prevé el artículo 45 de la Decisión 486.

Mediante escrito radicado el 06 de junio de 2006, esto es, aún dentro del término para dar respuesta a la referida comunicación, el apoderado del solicitante doctor Emilio Ferrero solicitó un plazo adicional de treinta (30) días "para atender el oficio No 2858 notificado por fijación en lista el 9 de marzo de 2006", con el memorial se anexó el recibo de pago por valor de \$ 69.000.00 correspondiente a prórroga de términos.

Posteriormente, mediante escrito que consta de 9 folios y radicado ante esta Superintendencia el 21 de julio de 2006, aún dentro del plazo de prórroga, el apoderado del recurrente dio respuesta a la comunicación efectuada a través del Oficio 2858, como se puede ver de folio 472 a 480.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 24914

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-039177 A

Por lo anterior asiste razón al recurrente al manifestar que no se tuvieron en cuenta todos los documentos radicados dentro de esta actuación administrativa, en consecuencia es del caso ajustar a derecho el procedimiento adelantado.

En virtud de lo expuesto, dado que hubo una respuesta a la comunicación del examen de fondo dentro del término de prórroga a que hubo lugar, resulta procedente la revocatoria invocada así como la continuación del trámite.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 17253 de 29 de junio del 2006, por medio de la cual se negó privilegio de patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer la continuación del trámite, para tal efecto se envía el expediente a la División de Nuevas Creaciones con el fin de examinar el escrito de respuesta al requerimiento que obra en el expediente y dar aplicación al artículo 48 de la Decisión 486 si fuere el caso.

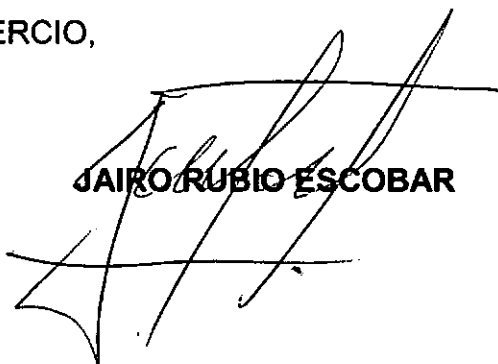
ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado del solicitante, entregándole copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

20 SET. 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIR RUBIO ESCOBAR

Doctor
Emilio Ferrero
Carrera 4 No 72 – 35
Bogotá D. C.