

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 4690

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 06-051721

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 36839 de 7 de noviembre de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada una solicitud de patente de invención.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 7 de diciembre de 2007 bajo el número 06-051721-00007, el doctor Emilio Ferrero, aduciendo la calidad de apoderado de la sociedad AVENTIS PHARMA S.A., 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 el trámite correspondiente.

TERCERO: Que la solicitud a que se refiere el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Señala el recurrente que: "Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese 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 se contabilizaron los términos legales de forma correcta, por lo tanto, se demuestra un claro incumplimiento de los requisitos legales, tal y como lo expondré a continuación:"

Sobre la declaratoria de abandono contenida en el artículo 39 de la Decisión 486 señala el recurrente: "El primer punto a ser analizado, corresponde a determinar cuándo procede la declaración de abandono de una solicitud de patente de invención, conforme al Artículo 39 de la Decisión 486.

"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." Seguido a lo anterior, el recurrente transcribe el artículo mencionado.

Continúa el recurrente afirmando que: "...la declaratoria de abandono a la que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 4690

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 06-051721

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 el abandono, deber ser **restrictiva** ya que contiene una sanción para el administrado y en consecuencia, jamás podrá ser aplicada en un caso similar o, como doctrinalmente se conoce, por analogía.

"En el desarrollo del recurso presentado, demostraré cómo, al dar la respuesta al requerimiento del examen de forma expedido dentro del trámite de la solicitud de patente, si se dio repuesta satisfactoria al requerimiento efectuado por ese Despacho dentro de la oportunidad procesal y por ende no se presentó la situación de hecho que, de acuerdo con el artículo 39 de la Decisión 486, genera el abandono de la solicitud."

Seguido a lo anterior, el recurrente afirma que: "El Oficio No. 8799 notificado por fijación en lista de 11 de agosto de 2006 mediante el cual, la División de Nuevas Creaciones requirió al solicitante como resultado del examen de forma, señalaba lo siguiente:

- 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 a existencia y representación legal de la sociedad solicitante, cuando éste fuere una persona jurídica.
- La solicitud no contiene la copia del documento en que consta la cesión del derecho de patente del inventor al solicitante o a su causante (Art. 26- k) Decisión 486.
- El solicitante debe adjuntar la traducción de los anexos del Reporte de Examen Preliminar Internacional (Art. 36.2.b.) del tratado PCT.

"Así entonces, como consecuencia de la verificación efectuada por su Despacho sobre el cumplimiento de los requisitos de forma por parte de la presente solicitud de patente, se efectuó un requerimiento que fue debidamente notificado al solicitante y que, no ofrecía ninguna dificultad en cuanto a su comprensión, tal y como se desprende de la lectura del mismo."

Por su parte, el recurrente señala que: "Tal y como podrá constatarse en la documentación que reposa dentro del expediente No 06.051.721, mediante memorial radicado dentro del termino legal, esto es, el día **10 de octubre de 2006**, se solicitó

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 4690

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 06-051721

un plazo adicional de dos (2) meses para atender el Oficio N° **8799 notificado por fijación en lista de 11 de agosto de 2006.**

"Tal y como podrá constatarse en la documentación que reposa dentro del expediente No 06.051.721, mediante memorial radicado el día 18 de octubre de 2006 se dio respuesta al Oficio N° **8799 notificado por fijación en lista de 11 de agosto de 2006**, en los siguientes términos: i) aportando el documento en que consta la cesión de los inventores conforme a la información suministrada al momento de presentar la solicitud; ii) aportando el poder otorgado a mi favor por el solicitante de acuerdo a lo exigido por el Artículo 63 del Código de Procedimiento Civil y subsiguientes y, por último, iii) aclarando que la solicitud se había tramitado bajo las reglas del capítulo I del PCT en la fase internacional y que en consecuencia se procedía a modificar la solicitud y al pago de la tasa correspondiente, tal y como consta en el expediente.

"Adicionalmente al cumplimiento a satisfacción de los requisitos formales requeridos por su Despacho, 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 fue resuelto de forma satisfactoria **dentro de las oportunidades procesales indicadas en la ley, pues esta fue la razón de hecho que motivó la decisión de abandono contenida en la Resolución acá impugnada.**

"La Resolución impugnada, en forma equivocada, argumenta básicamente que, debe declararse el abandono de la solicitud puesto que la respuesta al requerimiento de forma fue presentada de forma extemporánea:..."

Respecto del computo de términos, el recurrente trae a colación el artículo 120 del Código de Procedimiento Civil, y al respecto señala "Es claro entonces que el CPC reitera los mismos principios sobre la forma cómo se deben contar los términos en el trámite de una solicitud de patente y que por ende, lo dispuesto en las normas anteriormente citadas se debe aplicar estrictamente de manera que no exista duda para los administrados sobre cómo contar los términos y establecer las fechas límite para dar respuesta a los requerimientos de la Administración.

"En ese sentido es pertinente analizar la fecha de notificación del Oficio **No 8799**, para poder determinar si las actuaciones surtidas en esta actuación administrativa, a saber: la petición de plazo y la posterior respuesta al Oficio **No 8799**, fueron presentadas de forma extemporánea como erróneamente considera su Despacho o si, por el contrario se presentaron dentro de los tiempos procesales, conforme a lo dispuesto en la ley.

"La Resolución impugnada, No. 36839 de 7 de noviembre de 2007, fue expedida en violación a la ley, en específico los artículos 39 de la Decisión 486 de la Comunidad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 4690

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 06-051721

Andina, 120 y 121 del Código de procedimiento. Esto en cuanto se toma como termino para contestar el oficio No. 8799 el día 12 de diciembre de 2006, fecha que resulta incorrecta por las siguientes razones:"

"El oficio No. 8799, proferido por su Despacho fue notificado por fijación en lista el día **el 11 de agosto de 2006**. En ese orden de ideas, según lo dispuesto por los Artículos 5 y 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 120 del C.P.C., el término para contestar el requerimiento de forma proferido por su Despacho es de **dos (2) meses** contados a partir del día siguiente a la notificación por fijación en lista de dicha providencia. En consecuencia, el término para contestar el Oficio No. 8799 fijado en lista el 11 de agosto de 2006, debe ser computado de la siguiente forma:

"Como en efecto se estableció anteriormente, el Oficio No. 8799 fue notificado por fijación en lista el día **Viernes 11 de agosto de 2006**. Así las cosas, si los términos según el Código de Procedimiento Civil (Art. 120) se computan desde el 'día siguiente a la notificación de la providencia que lo conceda', es claro deducir que los dos (2) meses para responder el requerimiento de forma expedido por su Despacho, empezaban a contarse el día **Lunes 14 de Agosto de 2006**.

"En ese orden de ideas, se procederá a contabilizar el término de dos (2) meses para contestar el requerimiento de forma. Según el Art. 121 del C.P.C., los términos de meses se contarán conforme a calendario. Esto quiere decir que a partir del día **14 de Agosto de 2006**, se deben contar dos meses calendario que finalizan el día **Sábado 14 de Octubre de 2006**.

"Siendo el día de vencimiento del término de los dos meses para contestar el requerimiento de forma expedido por su Despacho un **Sábado** y, el **Lunes** siguiente un día festivo en Colombia, es necesario remitirse a lo dispuesto en el artículo 5 de la Decisión 486 que establece que 'cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente'.

"Por lo tanto, el vencimiento del término inicial de dos (2) meses otorgado por su Despacho para dar respuesta oportuna al requerimiento 8799 vencía el día **Martes 17 de octubre de 2006**.

"Lo anterior, se encuentra además probado en el expediente administrativo del cual hace parte la fijación en lista No.275 de viernes 11 de agosto de 2006, en la cual expresamente se señala que el vencimiento del término para dar respuesta a los oficios allí notificados vencía el 17 de octubre de 2006.

"Sin embargo, toda vez que no era posible completar los requisitos en dicho término, el 10 de octubre de 2006 se solicitó, de conformidad con el artículo 39 de la Decisión

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN- 4690

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 06-051721

486 de la Comunidad Andina, un plazo adicional de dos (2) meses para atender el requerimiento de forma.

"En ese sentido, para contabilizar la nueva fecha para responder el oficio **No. 8799 de 2006**, una vez se deben contar los dos meses otorgados por su Despacho de conformidad con el Art. 39 de la Decisión 486.

"Así entonces, el término adicional de dos (2) meses se debe contar **desde el día 17 de octubre de 2006**, fecha en que vencía el término inicial otorgado por su Despacho para contestar dicho requerimiento.

"Dicho período adicional de dos (2) meses se vencía el día **Domingo 17 de diciembre de 2006** pero, una vez mas, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 5 de la Decisión 486 según el cual "cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente", toda vez que el 17 de diciembre de 2006 era domingo, esto es, un día no hábil.

"Por lo tanto, resulta evidente que el día **Lunes 18 de diciembre de 2006** era la fecha límite para dar respuesta oportuna al oficio No. 8799 de 2006.

"Precisamente, el día **Lunes 18 de diciembre de 2006**, en cumplimiento de los presupuestos legales y dentro de los periodos procesales, se procedió a dar respuesta al oficio No. 8799 fijado en lista el día 11 de agosto de 2006, tal y como aparece probado en el expediente.

"Por esta razón, no resulta válido ni ajustado a derecho el argumento de su Despacho al considerar que el término para atender el requerimiento de forma venció el día 12 de diciembre de 2006.

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que la Resolución No. 36839 de 7 de noviembre de 2007, fue proferida en violación flagrante de los artículo (sic) 5 y 39 de la Decisión 486 y por lo tanto debe ser revocada.

CUARTO: Que para atender a la disposición del 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 4 de la Decisión 486 señala: "Los plazos relativos a trámites previstos en la presente Decisión sujetos a notificación o publicación se contarán a partir del día siguiente a aquel en que se realice la notificación o publicación del acto de que se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 4690

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 06-051721

trate, salvo disposición en contrario de la presente Decisión.”

El artículo 5 de la mencionada Decisión reza: “Siempre que en la presente Decisión no exista disposición en contrario, cuando los plazos se señalen por días, se entenderá que éstos son hábiles. Si el plazo se fija en meses o años se computará de fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo se entenderá que el plazo vence el último día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Por su parte, 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 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 CASO EN ESTUDIO

Efectuado nuevo examen del expediente se encuentra que la solicitud en estudio se refiere a un compuesto de “enoxaparina para el tratamiento del cáncer”.

En el presente trámite administrativo, se requirió al solicitante mediante Oficio No. 8799 para que allegara si fuere el caso, la traducción de los anexos del reporte de examen preliminar internacional, la copia del documento en que consta la cesión del derecho del inventor al solicitante y el documento del poder.

Al mencionado requerimiento, notificado por fijación en lista el 11 de agosto de 2006, y dentro del plazo señalado por esta Entidad, se solicitó prorroga, en la cual, se dio oportuna respuesta por parte del solicitante.

No obstante lo anterior, mediante Resolución 36839 del 7 de noviembre de 2007 la Superintendencia declara el abandono de la solicitud considerando que el requerimiento: “...fue atendido por parte del solicitante el día 18 de diciembre del 2006, sin embargo la respuesta se presentó en forma extemporánea, teniendo en cuenta que el término legal de prorroga venció el día 12 de diciembre, por lo cual, se considera abandonada la solicitud en los términos del mencionado artículo 39.”.

Para impugnar esta decisión administrativa argumenta el recurrente, que la solicitud de prorroga fue requerida a tiempo, y que la respuesta al requerimiento del examen

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 4690

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 06-051721

de forma se dio dentro de la oportunidad procesal.

Al respecto, es necesario precisar que le asiste razón al recurrente al señalar que la solicitud de prórroga del plazo para responder al requerimiento se hizo dentro de la oportunidad legal, así como la respuesta al requerimiento dentro de dicha prórroga.

Una vez revisadas las actuaciones administrativas cursadas en este expediente se encontró que dentro de la fijación en lista No. 275 de fecha 11 de agosto de 2006 se señaló como término de vencimiento para dar respuesta al oficio No. 8799 el día 17 de octubre de 2006 y no el día 12 de octubre del mismo año. Así las cosas, el solicitante tenía como plazo de prórroga para dar respuesta al requerimiento el 18 de diciembre de 2006, día hábil siguiente al vencimiento del mencionado plazo. Al respecto, es dable traer a colación el artículo 5 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que establece: "Siempre que en la presente Decisión no exista disposición en contrario, cuando los plazos se señalen por días, se entenderá que estos son hábiles.

Si el plazo se fija en meses o años se computara de fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento no hubiere día equivalente a aquel en que comienza el cómputo se entenderá que el plazo vence el último día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente".

Así las cosas, dado que la respuesta al requerimiento No. 8799 se hizo en la oportunidad prevista legalmente, esto es el 18 de diciembre de 2006, resulta contrario a derecho declarar el abandono de la solicitud.

Por lo anteriormente expuesto, resulta procedente revocar la decisión impugnada a la vez que se dispone la continuación del trámite administrativo.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 36839 de 7 de noviembre de 2007, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud en trámite.

ARTICULO 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 memorial de respuesta de fecha 18 de diciembre de 2006 y, si es del caso, ordenar la publicación de la solicitud.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad AVENTIS PHARMA S.A., el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 4690

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 06-051721

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
Emilio Ferrero
Carrera 4ª No. 72 – 35

Bogotá, D.C.

202067