

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N°

0 4 4 1 5

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-110667

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 54 del artículo 3 del Decreto 1687 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 31569 del 26 de junio de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada "VECTORES VIRALES POLIVALENTES Y SISTEMA PARA LA PRODUCCIÓN DE ESTOS", con fundamento en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que expirado el nuevo plazo concedido para pedir el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia el interesado no actuó de conformidad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 14 de julio de 2009 con el número 06 110667 00013 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada sustituta de THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la Resolución 31569 y a la vez solicita "la revocatoria directa de la resolución 38934 de 14 de octubre de 2008...", con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que

"La Resolución 31569 de 26 de junio de 2009 declara el abandono de la solicitud de la referencia con base en el incumplimiento del nuevo término para presentar la solicitud y pago de examen de patentabilidad, 'el cual comenzó a correr desde el día 6 de noviembre del 2008, fecha en que quedó en firme la Resolución 38934 del 14 de octubre del 2008.' A su vez, la Resolución 38934 de 14 de octubre de 2008 indicó en su parte resolutive 'Revocar la decisión contenida en la Resolución 32851 de 29 de agosto de 2008, por medio de la cual se declaró abandonada la presente solicitud 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.' (El subrayado es mío).

A todas luces el motivo del abandono de la presente solicitud es abiertamente ilegal toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio fundamenta su decisión en el incumplimiento de un plazo otorgado en un acto administrativo y que en realidad corresponde a un



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N°

0 4 4 1 5

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-110667

plazo estipulado por la ley.

En efecto el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina consagra 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'. La norma andina es clara en establecer que el plazo de seis meses para pagar el examen de patentabilidad se cuenta a partir de la publicación, razón por la cual no entendemos cómo la Superintendencia en la Resolución 38934 de 14 de octubre de 2008 decide contar el plazo de forma arbitraria desde la notificación de la providencia, no aplicando la norma andina. En este punto es necesario recordar la preeminencia del derecho andino sobre las legislaciones internas, cuando la disposición que regula la materia es de derecho andino. En el caso que nos ocupa, el plazo a partir del cual se cuentan los seis meses para el pago del examen de patentabilidad es la fecha de la publicación porque así lo estableció el legislador andino en el artículo 44 de la mencionada decisión y ninguna disposición interna, menos una providencia de la administración puede entrar a derogar o reemplazar el derecho andino...

Ahora bien, el titular de la solicitud mal habría podido proceder a pagar el examen de patentabilidad en el término contado a partir de la notificación de la resolución 38934 y como lo indica la resolución 31569 desde el 6 de noviembre, porque entonces lo mismo equivaldría a que el pago hecho por mi mandante hubiese adolecido de un vicio que sería no haber cumplido con el requisito del artículo 40 de la Decisión 486, esto es surtir la publicación y haber contado el término para pagar el examen de patentabilidad a partir de la misma como lo indica el artículo 44 de la norma mencionada. Este escenario pondría en riesgo los derechos de la patente, una vez concedidos, en tanto cualquier persona o la misma Superintendencia de oficio, con base en el artículo 75 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina podría decretar la nulidad de la patente por cuanto no hubo una debida notificación del apoderado en la publicación, no surtiéndose en debida forma el requisito de la notificación al apoderado y oponibilidad a terceros, generándose una nulidad de las previstas en los numerales 8 y 9 del artículo 140 del C.P.C. por remisión directa del artículo 165 del Código Contencioso Administrativo al cual a su vez, remite el artículo 108 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

De otra parte, es también claro que el requisito de publicación no puede ser desplazado por una providencia de la administración como así lo hizo la Resolución 38934 ya que la misma indica que 'Sin embargo, considera



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 04415

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-110667

este 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, porque no resulta procedente una nueva publicación en el mismo sentido'. Al respecto, señalo que no es posible que la publicación defectuosamente hecha haya cumplido su cometido, en la medida que la misma adolece de una nulidad como así lo señalan los numerales 8 y 9 del artículo 140 del C.P.C ya que al no hacerse a nombre del apoderado (porque no se puso ningún apoderado) no se practicó en legal forma impidiéndose el emplazamiento a personas indeterminadas que de alguna forma hubieran podido suceder (sic) en el proceso de la solicitud de patente de invención. En todo caso, la administración no puede derogar la aplicación del artículo 40 y 44 de la Decisión 486 aduciendo que ya se cumplió el requisito de publicación.

De igual forma, aunque la Superintendencia considere que aunque la publicación es defectuosa se surtió con el propósito de la misma, quiero recordarle a ese despacho que la publicación tiene tres objetivos a saber: divulgar la solicitud para que la misma haga parte del estado del arte, que terceros presenten sus oposiciones y que a partir de la misma se cuente el término correspondiente de seis meses para proceder al pago del examen de patentabilidad. Sobre el particular, es importante decir que la publicación defectuosa sí surtió el primer requisito de poner en el estado del arte la presente solicitud, más no cumplió con los otros dos propósitos en la medida que si la misma no se notificó en debida forma al apoderado porque no se puso el nombre de éste ni ningún apoderado, mal podría un tercero interesado presentar una oposición: contra quien podría interponer la oposición? Contra persona indeterminada, si la publicación no tiene apoderado?. Ahí es precisamente donde se configurarían cualquiera de las nulidades señaladas en el punto anterior. Ahora bien, si la publicación es defectuosa porque efectivamente no cumple con el mínimo requisito de una debida notificación al apoderado y a terceras personas, como empezar a contar un término de seis meses que empieza a computarse a partir de la publicación, si en este caso la publicación no tuvo lugar porque precisamente no se llevó a cabo. Consideramos entonces, que lo conveniente es que esa Superintendencia hubiese procedido a ordenar la publicación.

En este sentido, debido a los defectos de la resolución 38934 de 14 de octubre de 2008, y con el fin de subsanar los mismos, la administración debe proceder a revocarla directamente en vista de la violación de las normas aquí descritas..."

Señala por otra parte la recurrente que:

T.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 04415

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-110667

"La Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución 38934, en el artículo segundo, resuelve 'Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Jimena Escobar Uribe en su calidad de apoderada de la sociedad The Trustees of the University of Pennsylvania, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.' Por lo tanto, al no tener el administrado la posibilidad de controvertir la decisión no era posible indicarle a ese despacho el error en el que había incurrido al indicar un plazo en la providencia para proceder a pagar el examen de patentabilidad cuando en realidad el plazo era el previsto por la Decisión 486.

Teniendo en cuenta que el plazo para realizar este pago es legal y no existiendo el mecanismo del recurso de reposición, porque la administración lo decidió así, procedimos a esperar que se cumpliera el requisito de la publicación para que los seis meses se contaran a partir de allí, como así lo preveen (sic) las normas andinas.

Definitivamente, mi mandante no contaba con la posibilidad de presentar un recurso para hacer caer en cuenta a la Superintendencia de este error y mucho menos podía usar el recurso extraordinario de súplica por cuanto no se configuraba alguna de las causales...

Lo correcto entonces era esperar la publicación -que nunca se surtió- y proceder a contar el término de los seis meses a partir de la misma. Sin embargo, dado que mi mandante no tuvo la oportunidad procesal de discutir dicha decisión de la administración es claro que no pudo accionar su derecho de defensa violándose el principio constitucional del debido proceso.

Adicionalmente, la Resolución 38934 indicó que contra ella no procedían recursos por considerar la administración que era un acto de trámite. Sin embargo, las consideraciones que hizo la administración no eran de mero trámite. En efecto, establece esa entidad en la parte considerativa que 'De acuerdo con lo expuesto se advierte que no fue correcta la publicación efectuada en la Gaceta,... (Fol. 202)

Siendo así, que mi mandante no tuvo la oportunidad procesal para recurrir la anterior decisión por no darse la oportunidad procesal para hacerlo, no pudiendo dar a conocer los argumentos que en este recurso y escrito de revocatoria directa expongo es claro y evidente que esa Superintendencia violó el debido proceso al conculcar la etapa procesal para controvertir la decisión de la administración por la inaplicación del artículo 29 de la Constitución Nacional."



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 04415

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-110667

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

La recurrente afirma que "A todas luces el motivo del abandono de la presente solicitud es abiertamente ilegal toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio fundamenta su decisión en el incumplimiento de un plazo otorgado en un acto administrativo y que en realidad corresponde a un plazo estipulado por la ley. En efecto el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina consagra 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...'"

Al respecto esta Oficina considera pertinente precisar que no es cierto que mediante un acto administrativo se haya otorgado, como sinónimo de 'creado' o 'establecido', un plazo, como quiere entenderlo la recurrente. Lo que hizo la Oficina fue, a partir de la normativa aplicable, conceder nuevamente un plazo ya fijado legalmente para adelantar una actuación dejada de realizar por parte del solicitante.

Como bien sabe la recurrente es a falta de un término legal que puede el juez, y no el administrador, "señalar" un plazo para la realización de un acto. (Art. 119 del C. de P. C.)

Así las cosas, lo que se hizo en la Resolución 38934 del 14 de octubre de 2008 fue conceder nuevamente el plazo a que se refiere el artículo 44 de la Decisión 486 con tal de que el interesado adelantara los actos allí mencionados, en vista de los defectos de la publicación de la solicitud, específicamente por la no mención del apoderado o agente del solicitante.

Por lo anterior, no advierte esta Oficina que al otorgar el mencionado plazo, en la forma como se hizo, se esté actuando de manera ilegal si se tienen en cuenta, además, los argumentos que más adelante se exponen. En consecuencia, no se advierte ilegalidad alguna que motive la revocatoria de la Resolución 31569 del 26 de junio de 2009, por medio de la cual se declara nuevamente abandonada la solicitud.

No entiende el recurrente *"cómo la Superintendencia en la Resolución 38934 de 14 de octubre de 2008 decide contar el plazo de forma arbitraria desde la notificación de la providencia, no aplicando la norma andina."*



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 10 U 4 4 1 5

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-110667

Sobre este particular cabe señalar al recurrente que en la mencionada providencia se reconoció expresamente que al efectuarse la publicación en la Gaceta 583 se incurrió en error al omitirse el nombre del Agente o apoderado, por lo cual no pudo éste *"dar cumplimiento a su deber de solicitar el examen de patentabilidad como correspondía."*, que sin embargo la publicación cumplió con las finalidades de *"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."*, razón por la cual en el acto administrativo que resuelve el recurso se concede nuevo plazo exclusivamente para los fines del citado artículo 44.

Cabe precisar, además, que tratándose de solicitudes de patente de invención la oposición se da en función de la 'patentabilidad de la invención' y cuyo propósito es desvirtuarla. Legalmente no está previsto que la oposición se de en consideración al solicitante y menos al apoderado. (Art. 42 de la Decisión 486)

Adicionalmente, cabe recordar los fundamentos del recurso interpuesto por la apoderada del solicitante contra la Resolución 32851 del 29 de agosto de 2008, por la cual se declara abandona la solicitud en un primer momento, que no son otros que *"Como resultado de la publicación errada realizada por esa Superintendencia, la cual no indica el nombre del agente, en este caso JIMENA ESCOBAR URIBE, el apoderado no fue debidamente notificado. Este hecho impidió conocer la publicación e indujo a error, pues al no poder verificar que la solicitud había sido publicada no se tuvo en cuenta el término establecido por el artículo 44 y en consecuencia, no se presentó el memorial requiriendo el examen de patentabilidad y allegando el recibo por la tasa correspondiente."* (Subraya de la Oficina, ver folio 175)

La Oficina considera que al conceder de nuevo el plazo a que se refiere el artículo 44 de la Decisión 486, mediante la Resolución 38934 del 14 de octubre de 2008, no sólo se atendió a las peticiones del recurrente de entonces sino que se subsanó el mencionado defecto en la publicación. Adicionalmente, se dio aplicación a los principios de economía, celeridad y eficacia que rigen las actuaciones administrativas al no ordenarse una nueva publicación que finalmente había cumplido, como se vio, con las restantes finalidades y que de hacerse una vez más prolongaría innecesariamente el trámite administrativo y con esto el pronunciamiento de una decisión definitiva.

Por lo anterior, tampoco resulta de recibo el argumento según el cual de haberse efectuado la petición de examen de patentabilidad y el correlativo pago por parte del solicitante, tras el nuevo plazo concedido en la Resolución 38934, pero sin una



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 04415

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-110667

nueva publicación, se habría incurrido en una nulidad supuestamente propiciada por la misma Administración.

Sobra decir que el desconocimiento por parte del apoderado del contenido de la publicación, que fue lo que motivó el recurso, se superó con la notificación personal de la Resolución 38934 de 2008, por medio de la cual se le comunica expresamente que *"El plazo a que se refiere el artículo 44 de la Decisión 486 se contará a partir de la notificación de esta providencia."*

Finalmente, con relación a la mención de no procedencia de recurso alguno contra la Resolución 38934 de 2008, esto se explica porque es a través de ésta resolución, precisamente, que se está resolviendo un recurso y, aún más, se atendió positivamente a las pretensiones del recurrente. También sabe la apoderada recurrente que el hecho de no mencionarse los recursos que proceden contra un acto administrativo no impide que este sea susceptible de revocatoria directa. En consecuencia, no se advierte motivo legal alguno para revocar, por tal razón, la decisión contenida en la Resolución 38934 del 14 de octubre de 2008.

En ese orden de ideas, puede concluirse que si bien no se efectuó nueva publicación de la solicitud, la realizada en la Gaceta 583 cumplió las finalidades previstas en la normativa aplicable, salvo la comunicación al apoderado lo que se superó al expedirse la Resolución 38934 del 14 de octubre de 2008 y concederse un nuevo plazo para pedir el examen de patentabilidad.

En conclusión, no advierte la Oficina que al expedirse los actos administrativos impugnados se haya desconocido norma o principio legal alguno y, menos, violado el derecho de defensa del solicitante.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución 31569 del 26 de junio de 2009, por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud de patente. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 04415
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

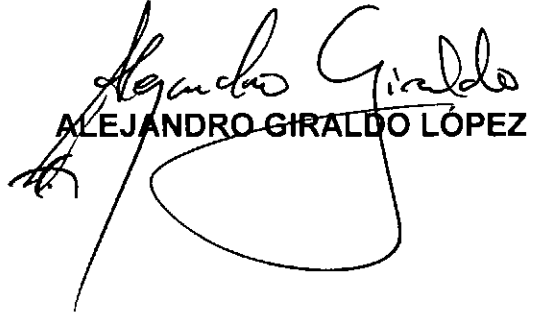
Rad. PCT/06-110667

ARTICULO SEGUNDO: No acceder a la revocatoria de la Resolución 38934 del 14 de octubre de 2008, por medio de la cual se revoca la Resolución 32851 del 29 de agosto de 2008 y se concede nuevo plazo para efectuar los actos del artículo 44 de la Decisión 486.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ

Doctora
Dilia Rodríguez D'Aleman
Carrera 11 No 86 – 53, piso 6
Bogotá D.C.

202006