

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-110667-00013-0000

Fecha: 2009-07-14 15:13:26 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

P-1971

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Solicitud de patente No. 06-110.667
The Trustees of the University of Pennsylvania

Yo DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN , identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 A No. 86-53 piso 6, obrando como apoderada sustituta de acuerdo con el escrito de sustitución que acompaño a este memorial de la sociedad The Trustees of the University of Pennsylvannia domiciliada en Philadelphia, Pennsylvannia, Estados Unidos de América interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 31569 de 26 de junio notificada el 7 de julio de 2009 y a su vez solicito la revocatoria directa de la resolución 38934 de 14 de octubre de 2008 expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de las cuales declara abandonada la solicitud de patente para la solicitud "VECTORES VIRALES POLIVALENTES Y SISTEMA PARA LA REPRODUCCIÓN DE ESTOS" y revoca la decisión contenida en la Resolución 32851 de 29 de agosto de 2008.

HECHOS DEL RECURSO

1. El día 9 de septiembre de 2008 la Superintendencia de Industria y Comercio notificó a mi mandante del contenido de la resolución 32851 de 29 de agosto de 2008, en la cual esa entidad resuelve declarar el abandono de la solicitud ya "Que contados los seis meses desde la publicación de la solicitud de la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó petición de parte del

interesado para efectuar el examen de fondo, razón por la cual se considera abandonada la solicitud en los términos del mencionado artículo 44".

2. El 26 de noviembre de 2009 presenté mi recurso de reposición contra la mencionada resolución indicando que el 18 de diciembre de 2007 la Superintendencia de Industria y Comercio publicó el extracto de la solicitud 06.110.667 en la página 357 de la Gaceta de Propiedad Industrial No. 583 indicando en dicha publicación el nombre errado del correspondiente apoderado a cargo de esta solicitud.

3. Como consecuencia de la publicación errada por esa Superintendencia de Industria y Comercio, que no indicó de forma correcta el nombre de la apoderada JIMENA ESCOBAR URIBE, no se surtió una debida notificación de la publicación realizada en la Gaceta No. 583. 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 en el artículo 44, no se presentó el memorial requiriendo y pagando el examen de patentabilidad.

4. La Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución 38934 de 14 de octubre de 2008 en la cual, tendiendo en cuenta todos mis argumentos del recurso, se revocó la decisión contenida en la Resolución 32851 del 29 de agosto de 2008, ordenando la continuación del trámite e indicando que el plazo a que se refiere el artículo 44 de la Decisión 486 se contará a partir de la notificación de esta providencia.

Continúa señalando que contra esta providencia no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1. Violación de los artículos 40 y 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

La Resolución 31569 de 26 de junio de 2009 declara el abandono de la solicitud de la referencia con

E. C. C. C. C.
Chimbo
DEL CIRCUITO 13

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 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.

De igual forma, la parte resolutive de la Resolución 38934 es absolutamente confusa por cuanto en su artículo primero señala *"ordenar con la continuación del trámite"* y a renglón seguido indica que el *"El plazo a que se refiere el artículo 44 de la Decisión 486 se contará a partir de la notificación de esta providencia"*. Si en efecto ordena la continuación del trámite lo que corresponde es aplicar el artículo 40 de la Decisión 486, esto es que debido al error de publicar la solicitud a nombre del apoderado que no correspondía en la Gaceta No. 583, esa Superintendencia ha debido ordenar la publicación nuevamente de esta solicitud con fe de erratas para que a partir de la misma se empezará a contar el plazo de los seis meses.

Por supuesto que mi mandante estaba esperando la publicación de la solicitud con fe de erratas para proceder a pagar el examen de patentabilidad, porque es la norma andina en su artículo 44 la que señala a partir de cuando se cuentan los seis meses, que sin ninguna duda, es desde la fecha de la publicación. Este actuar de la administración deja claro que las resoluciones 38934 y 31569 están ignorando el derecho comunitario, desplazándolo e inaplicándolo.

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 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, por que 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 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

200
200

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, mas 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 este 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.

De igual forma, es claro que esa entidad violó los artículos 40 y 44 de la Decisión 486 por una inaplicación de las normas de derecho comunitario.

2. Artículos 29 de la Constitución Política; 35 (inciso 1) y 59 (inciso 1) del Código Contencioso Administrativo

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 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.

Siendo esta la situación es claro que mi mandante se encontraba en una situación gravosa, ya que por un lado no podía proceder al pago del examen de patentabilidad dentro de un plazo que otorgaba un acto administrativo violándose la Decisión 486 y por el otro, no tenía los recursos de ley para poder hacer caer en cuenta a la administración de su mal proceder.

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 violandose 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

202
202

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, en lo concerniente al agente o apoderado del solicitante, al no indicarse el nombre de este, 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 procedida 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 desolvimiento de su petición.

Por lo anteriormente expuesto, resulta atendible la petición de la 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 la notificación de esta resolución como inicio del término legal para solicitar el examen de patentabilidad, término dentro del cual se efectuará, además, el pago correspondiente."(El subrayado es nuestro)

Los apartes anteriormente transcritos dejan claro como esta resolución no era un simple acto de trámite en donde se estaba dando a conocer un término, sino que la administración hizo y expuso su teoría de los artículos 40 y 44 de la Decisión 486, dándoles un giro y un matíz que no tienen por cuanto están considerando de forma contradictoria que aunque quedó mal hecha la publicación la misma sí se surtió, cuando en realidad el hecho de una indebida notificación es objeto de una nulidad como lo expuse en el anterior numeral.

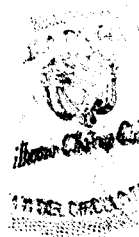
Siendo así, que mi mandante no tuvo la oportunidad procesal para recurrir la anterior decisión por no darse la oportunidad procesal para hacerlo, no pudiendo dar a conocer los argumentos que en este recurso y escrito de revocatoria directa expongo es claro y evidente que esa Superintendencia violó el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

Teniendo en cuenta lo dicho en este recurso, solicito a usted lo siguiente:

a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.

b) Que se revoque la resolución No. 31569 de 26 de junio de 2009 expedida por el Superintendencia de Industria y Comercio.

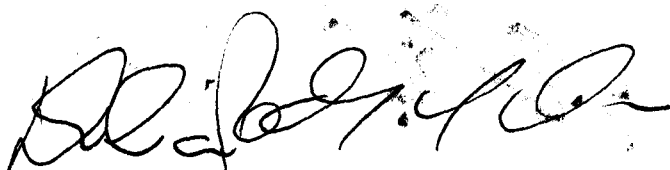
c) Que se proceda a revocar de forma directa la resolución No. 38934 de 14 de octubre de 2008 con base en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo por la violación manifiesta a los artículos 40 y 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.



204
204

que se proceda a ordenar la publicación de la
solicitud de la referencia en la Gaceta de la
Propiedad Industrial y se otorgue el plazo de seis
meses de conformidad con el artículo 44 de la
Decisión 486.

Señor Superintendente,



DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
C.C. 41'654.882 de Bogotá
T.P. 20.824 Minjusticia

PRESENTACION PERSONAL
El anterior escrito fue presentado ante el
NOTARIO ONCE DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
personalmente por **D. ALEMAN DILLA RODRIGUEZ**
quien exhibió la c.c. **41654089**
y Tarjeta Profesional No. **20824**
Fecha **11 de JULIO 2009**

Guillermo Chávez Crisóstomo
NOTARIO

REPUBLICA DE COLOMBIA
Guillermo Chávez Crisóstomo
NOTARIO 11 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

