

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

4677

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 06-126987

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 36832 del 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 6 de diciembre de 2007 bajo el número 06 126987 00006 0000, el doctor Darío Cárdenas Navas, aduciendo la calidad de apoderado de la sociedad Reckitt Benckiser (UK) Limited., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la resolución mencionada y "que de considerara que aún con la respuesta contenida en ese memorial aún se requiere de alguna aclaración, el Despacho proceda a rendir un segundo examen de forma requiriendo al solicitante de la información a que haya lugar"

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

Manifiesta el recurrente que: "Para comenzar, solicito al Despacho tener en cuenta que conforme al artículo 52 numeral 3 y artículo 56, del Código Contencioso Administrativo Colombiano, al momento de interponer recurso de reposición es posible hacer valer todos los medios probatorios señalados en el Código de Procedimiento Civil Colombiano. Para rápida referencia, a continuación se transcriben las normas invocadas:

'Art. 52.- Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos:

(...)

3) Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer.

(...)

'Art -57.- Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil.'

"Ahora bien, no comparto las consideraciones de ese Despacho en razón a lo siguiente:

1. El abandono de la solicitud debe declararse cuando por inacción del

4677

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN^{vi} - 4677

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 06-126987

solicitante, se puede concluir que no existe interés de parte en el trámite correspondiente. Por tanto el abandono de la solicitud se aplica cuando quiera que se evidencia la existencia de un desinterés de la parte. En relación a la declaración de abandono establece el artículo 39 de la Decisión 486 lo siguiente:

'Artículo 39- 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. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud.' (negrilla fuera de texto)

"Esta sanción de 'declaración de abandono', de conformidad con la anterior norma, surge por el desinterés del solicitante en continuar y contestar los requerimientos de la entidad. Este desinterés se hace evidente cuando el mismo solicitante no da respuesta en todo o en parte a algún requerimiento de la entidad que se permitió formularlo.

"Entonces, siendo congruentes con el anterior análisis y con lo dispuesto por el artículo 39 de la Decisión 486, debe tener en cuenta el Despacho, que mediante memorial presentado el día 17 de Abril de 2007, se dio respuesta oportuna al Oficio N. 2568 notificado por fijación en lista del 23 de Febrero de 2007, mediante el cual como resultado del examen de forma se solicitó al titular la presentación de documentos, tal y como se enuncia en el siguiente numeral dos (2). Es valorando esta actividad del solicitante, que se hace evidente que RECKITT BENCKISER (UK) LIMITED, demostró interés y pro actividad en la consecución de la patente solicitada así como la vigilancia al estatus de la misma, presentando respuesta oportuna al requerimiento solicitado.

2. En el presente caso, el Oficio No. 2568 notificado por fijación en lista de fecha 23 de Febrero de 2007, requirió al solicitante para presentar lo siguiente:

- La traducción de los anexos del reporte del examen premilitar internacional (Art. 36.2.b) del Tratado PCT.
- La copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causahabiente (Art. 26-k) Decisión 486.

3. El día 17 de Abril de 2007, se dio respuesta al mencionado Oficio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 4677

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 06-126987

adjuntando los documentos requeridos. Sin embargo por error involuntario se anexó dos veces copia del documento de cesión firmado por el inventor Chris Wigley, bajo el convencimiento de que en realidad se había aportado tanto la copia firmada por él, como la copia firmada por el también inventor, Sr. Jason Radley.

4. La anterior respuesta al requerimiento demuestra que no hubo inacción alguna imputable al solicitante, que pueda hacerle sujeto de la sanción de declaratoria de abandono según lo establecido en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, anteriormente transcrito.

5. Para mayor entendimiento del Despacho, considero necesario que se tengan en cuenta los siguientes hechos, al momento de valorar el error involuntario que causó la doble presentación del documento de cesión firmado por el inventor Chris Wigley, causa actual de la declaración de abandono de la patente de la referencia:

- Notará el Despacho que los dos documentos de Cesión presentados son documentos diferentes, como se demuestra al analizar el número de apostilla de cada uno de ellos. Esto se debe a que en realidad se firmaron cuatro originales de los documentos de cesión. Fue así que por inventor se firmaron dos contratos diferentes, pero de igual contenido, con el fin de salvaguardar la seguridad de los documentos que materializaban las cesiones celebradas.

- Es así, que tal y como lo podrá notar el Despacho, existen dos (2) documentos de cesión, firmados por el inventor Chris Wigley y dos (2) documentos de cesión firmados por el también inventor Jason Radley. Teniendo en cuenta que son dos los inventores, la cesión de cada uno, a favor de RECKITT BENCKISER (UK) LIMITED, se realizó mediante contratos de cesión independientes. En uno figura el nombre y la firma del inventor Chris Wigley, y en el otro el nombre y la firma de Jason Radley. Estos inventores/cedentes, se encuentran debidamente identificados en el formulario de solicitud de patente, como inventores de la invención denominada 'Compuesto de Betún para cuero o cuero sintético.'

- Como podrá notar el Despacho, adjunto al memorial de respuesta al Oficio N. 2568 notificado por fijación en lista de fecha 23 de Febrero de 2007, se adjuntó en dos versiones diferentes el contrato de cesión firmado por el Sr. Chris Wigley, los cuales contaban con la debida traducción y legalización. El primero de ellos identificado bajo la Apostilla N. H264276, y el segundo de ellos identificado bajo la apostilla N. H264275, en consecuencia en el Expediente de la referencia consta

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 4677

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 06-126987

dos (2) veces el documento con el mismo contenido, debidamente legalizados. Es decir, por un error involuntario y obrando de buena fe, se pretendió complementar la documentación requerida sin percatarse que se estaba presentando dos veces el contrato de cesión, legalizado, firmado por el inventor Chris Wigley, aún cuando ya se contaba con ambos contratos.

- Llamo particularmente la atención del Despacho, al hecho de que las Apostillas que certifican el estado del debido otorgamiento de los cuatro (4) contratos de cesión, tienen fechas cercanas de diligenciamiento. Por un lado, los dos originales del contrato de cesión suscritos por el inventor Chris Wigley tienen como fecha de apostilla el día 22 de Enero de 2007, mientras que los dos originales del contrato de cesión suscritos por Jason Radley tienen como fecha de Apostilla el día 7 de Febrero de 2007, tan solo unos días de diferencia. Fue así que los referidos documentos de cesión fueron recibidos en nuestras oficinas para ser radicados el día 26 de Febrero de 2007, tal y como se evidencia del sello de recibido contenido en la carta de fecha 22 de Diciembre de 2006, adjunta como prueba al presente recurso. Es decir, al momento en que la División de Nuevas Creaciones emitió el Oficio N. 2568, ya se contaba con ambos documentos de cesión, uno de los cuales no se presentó por un error involuntario.

Esto, demuestra que en ningún caso existió una inacción por el solicitante, razón por la cual no se configura la situación requerida para que proceda la sanción del abandono de la patente de la referencia. Por el contrario, se resalta que se obró de buena fe existiendo una confusión involuntaria al momento de adjuntar los documentos requeridos por el Despacho en su Oficio N. 2568.

6. Teniendo en cuenta los anteriores hechos y aclaraciones, se adjunta al presente recurso el documento de cesión suscrito entre Craig Bowers (actuando en su calidad de Representante Legal de RECKITT BENCKISER (UK) LIMITED) y Jason Radley, este último en su calidad de cedente de la invención de la referencia, el cual cuenta con la debida traducción y legalización. Me permito comentar al Despacho que el actuar del solicitante de la patente de invención de la referencia no fue con mala fe, más aún si se valora que este es el único que sufrirá el perjuicio directo de la declaración de abandono de la patente. Solicito al Despacho reconocer el valor probatorio del documento de cesión suscrito por Jason Radley, de manera tal que se supere el obstáculo de la documentación requerida para conceder la patente de invención solicitada.

7. Evidentemente el Oficio No. 2568 Notificado por fijación en lista del 23 de Febrero de 2007 fue respondido en la extensión de lo que fue solicitado por el Despacho y por tanto no procede la declaratoria de abandono de la solicitud en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 4677

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 06-126987

referencia, puesto que no se constituye inacción por parte del solicitante.

8. Ahora bien, teniendo en cuenta la anterior respuesta integral, y habiendo demostrado el solicitante su interés en el registro y ante las cuestiones todavía en cuestión por parte del Despacho, procede un segundo examen de fondo donde se requiera al solicitante presentar de manera completa los documentos de cesión necesarios conforme a los inventores que figuran en la solicitud de la patente de invención de la referencia."

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

De acuerdo con la disposición del artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "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..."

Por otro lado el artículo 5.2.9 de la Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio señala: "La División de Nuevas Creaciones, someterá la solicitud a un examen para verificar si contiene los requisitos previstos en la legislación nacional aplicables de conformidad con el artículo 27.1) del Tratado y los admitidos según la regla 51bis del Reglamento, particularmente los señalados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486".

EL CASO EN ESTUDIO

Efectuado nuevo examen del expediente se encuentra que la solicitud en estudio se refiere a un "Compuesto de Betún para cuero o cuero sintético".

En el presente trámite administrativo se requirió al solicitante, mediante Oficio 2569 de 23 de febrero de 2006, para que, en el término de dos meses complementara su solicitud en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 4677

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 06-126987

Al mencionado requerimiento, notificado por fijación en lista de fecha 23 de febrero de 2006, se dio respuesta dentro del plazo otorgado, sin embargo la misma fue presentada en forma parcial teniendo en cuenta que el documento en que consta la cesión del derecho a la patente otorgado por los inventores al solicitante fue suscrito únicamente por una de los dos personas relacionadas como inventores dentro de la solicitud.

No obstante lo anterior, mediante Resolución 36832 del 7 de noviembre de 2007 la Superintendencia declara el abandono de la solicitud.

Manifiesta el recurrente que: "El día 17 de Abril de 2007, se dio respuesta al mencionado Oficio adjuntando los documentos requeridos. Sin embargo por error involuntario se anexó dos veces copia del documento de cesión firmado por el inventor Chris Wigley, bajo el convencimiento de que en realidad se había aportado tanto la copia firmada por él, como la copia firmada por el también inventor, Sr. Jason Radley.

"La anterior respuesta al requerimiento demuestra que no hubo inacción alguna imputable al solicitante, que pueda hacerle sujeto de la sanción de declaratoria de abandono según lo establecido en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, anteriormente transcrito.

"Como podrá notar el Despacho, adjunto al memorial de respuesta al Oficio N. 2568 notificado por fijación en lista de fecha 23 de Febrero de 2007, se adjuntó en dos versiones diferentes el contrato de cesión firmado por el Sr. Chris Wigley, los cuales contaban con la debida traducción y legalización. El primero de ellos identificado bajo la Apostilla N. H264276, y el segundo de ellos identificado bajo la apostilla N. H264275, en consecuencia en el Expediente de la referencia consta dos (2) veces el documento con el mismo contenido, debidamente legalizados. Es decir, por un error involuntario y obrando de buena fe, se pretendió complementar la documentación requerida sin percatarse que se estaba presentando dos veces el contrato de cesión, legalizado, firmado por el inventor Chris Wigley, aún cuando ya se contaba con ambos contratos."

Respecto a los anteriores argumentos, le asiste razón al recurrente al señalar que la respuesta al requerimiento se hizo dentro de la oportunidad legal, además de lo anterior y luego de una minuciosa revisión de las actuaciones administrativas que cursan en este expediente, se evidencia que con la respuesta al requerimiento por error motivado por la similitud de los documentos se anexo dos veces el original con el mismo contenido, así las cosas y teniendo en cuenta el principio de la buena fe, dado que la complementación requerida se aporta junto con el presente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 4677

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 06-126987

recurso, 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 36832 del 7 de noviembre de 2007, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud en trámite.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la continuación del trámite, en consecuencia se envía el expediente a la División de nuevas Creaciones para que si es del caso se disponga lo relacionado con la publicación de la solicitud.

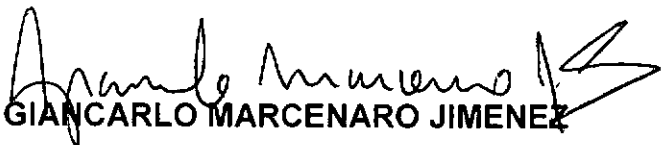
ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente al doctor Darío Cárdenas Navas., en su calidad de apoderado de la sociedad Reckitt Benckiser (UK) Limited., el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada 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
DARIO CARDENAS NAVAS
Carrera 7 No 71 - 52. Torre B, Piso 9
Bogotá, D.C.

202066