

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38888

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-037611

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 34, del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 898 del 17 de enero de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención para la creación denominada “2-OXO-Y 2-TIOXO-DIHIDROQUINOLINA-3-CARBOXAMIDAS SUSTITUIDOS COMO MODULADORES KCNQ2/3”, al estimar que contados seis meses desde la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó petición de parte del interesado para efectuar el examen de patentabilidad, conforme lo dispone el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 28 de febrero de 2014, con el número 13-037611-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad solicitante interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Menciona la recurrente que “(...) El plazo para solicitar el Examen de Patentabilidad vencía el 28 de diciembre de 2013... El 20 de diciembre de 2013, antes de que venciera el término para solicitar examen de patentabilidad, se radicaron las solicitudes de examen de patentabilidad junto con la tasa correspondiente a todas las solicitudes a mí publicadas en la mencionada gaceta, sin embargo sorprendentemente al revisar las notificaciones por listado fijada (sic) el 21 de febrero de 2014, encontré la resolución N° 898 declarando el abandono de la solicitud en referencia... Una vez me percaté de dicha decisión de abandono, procedí a revisar el memorial radicado percatándome que se radicó por error en el siguiente número de expediente 13-105818 el 20 de diciembre de 2013, cuyo término para solicitud y pago del examen de patentabilidad sólo vencía hasta el 15 de febrero de 2014... Igualmente el 10 de enero de 2014, dentro del caso en referencia presenté un memorial solicitando el traslado de la tasa de examen de patentabilidad del expediente N° 13-105818 a la presente solicitud... Finalmente el 14 de febrero de 2014, solicite dentro del expediente N° 13-105818 el traslado de la tasa de examen de patentabilidad a la presente solicitud de patente.”

A continuación señala: “Tal y como se manifestó en el acápite de antecedentes, el error involuntario al de presentar la solicitud de examen con el número de expediente equivocado se debió única y exclusivamente a una equivocación humana en la selección del expediente al que debía solicitársele y pagársele examen de patentabilidad, omitiendo el expediente que vencía el 28 de diciembre de 2013, y seleccionado uno que sólo vencía hasta febrero de 2014. De este error en ningún momento debe entenderse que mi representado no tiene interés en la solicitud de la referencia. Por el contrario, dicho interés queda demostrado en el hecho de que el pago de la tasa se realizó antes de su vencimiento, que los recursos siempre estuvieron a tiempo depositados en las arcas de la SIC, y que los recursos correspondientes al expediente que vencía en febrero de 2014 fueron igualmente abonados a tiempo.

En virtud de lo anterior, mi representada no debe ser sancionada con un abandono de la patente, puesto que ésta en ningún momento ha demostrado intención alguna de querer abandonar la solicitud de la referencia y no puede ser castigada por un error formal que no es atribuible a su conducta.”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38888

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-037611

Finalmente la recurrente cita como fundamento de derecho el artículo 228 de la Constitución Política de Colombia referido a la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental y solicita la revocatoria del acto impugnado, para que se disponga la continuación del trámite.

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

En primer lugar, es preciso anotar por este Despacho que el procedimiento que se despliega para el trámite de las patentes de invención se encuentra establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio y demás normas que la reglamentan. En este sentido, el artículo 44 de la mencionada Decisión 486 establece:

“Artículo 44.- 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”.

De lo anterior se desprende, que la consecuencia jurídica por no solicitar el examen de patentabilidad por parte de un solicitante, es la declaración de abandono de la solicitud presentada.

En el marco de la anterior disposición, este Despacho observa que el extracto de la solicitud bajo el radicado de la referencia fue publicado en la gaceta de propiedad industrial N° 670 de fecha 28 de junio de 2013.

En atención a lo anterior, encuentra este Despacho que la solicitante no presentó petición de examen de patentabilidad ni canceló la tasa establecida dentro del término de ley, lo cual era una obligación ineludible, pues era la única forma de cumplir con los requisitos exigidos por la Decisión 486 de 2000 y poder continuar con el trámite pertinente para la solicitud presentada. Por lo tanto, la decisión de declarar abandonada la presente solicitud, en principio, se ajusta al procedimiento legalmente vigente para las patentes de invención.

Señala la recurrente reiteradamente, que se cometió un error al momento de radicar la solicitud de examen de patentabilidad, pues *“...el error involuntario al de presentar la solicitud de examen con el número de expediente equivocado se debió única y exclusivamente a una equivocación humana en la selección del expediente al que debía solicitársele y pagársele examen de patentabilidad, omitiendo el expediente que vencía el 28 de diciembre de 2013, y seleccionado uno que sólo vencía hasta febrero de 2014.”*

En relación con este argumento, es oportuno aclarar al apoderado de la sociedad solicitante que la Oficina en esta etapa del trámite verifica que se cumpla con la obligación contenida en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para así determinar si el expediente pasa a estudio de fondo, o si por el contrario es declarado en abandono como ocurrió en este caso en particular.

Menciona el apoderado que: *“... Una vez me percaté de dicha decisión de abandono, procedí a revisar el memorial radicado percatándome que se radicó por error en el siguiente número de expediente 13-105818 el 20 de diciembre de 2013, cuyo término para solicitud y pago del examen de patentabilidad sólo vencía hasta el 15 de febrero de 2014.”*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38888

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-037611

Revisado el expediente administrativo citado por la sociedad recurrente, distinguido con el N° 13-105818, encuentra este Despacho que efectivamente mediante memorial de fecha 20 de diciembre de 2013 radicado bajo el N° 13-105818-00006-0000 se solicitó la práctica del examen de patentabilidad para dicha solicitud y se aportó el respectivo recibo de pago, sin embargo, no se advierte ningún error en dicha solicitud como lo sugiere la solicitante, pues todos los datos allí mencionados, como son el número de radicado, el título de la invención, el nombre del solicitante y la oportunidad en que se realizó, son acordes con el contenido de la misma, por lo tanto, la equivocación a que se refiere la recurrente al momento de la radicación, constituye una apreciación subjetiva de su parte, pues no existe error alguno como se ha verificado.

Ahora bien, menciona la sociedad recurrente que: “... Igualmente el 10 de enero de 2014, dentro del caso en referencia presenté un memorial solicitando el traslado de la tasa de examen de patentabilidad del expediente N° 13-105818 a la presente solicitud... Finalmente el 14 de febrero de 2014, solicite dentro del expediente N° 13-105818 el traslado de la tasa de examen de patentabilidad a la presente solicitud de patente.”

Frente a este punto en particular se observa que, tal como lo demuestra la sociedad recurrente, mediante memorial de fecha 14 de febrero de 2014 radicado con el N° 13-105818-00007-0000, aún dentro del término consagrado en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se solicitó nuevamente la práctica del examen de patentabilidad para el trámite administrativo distinguido con el número 13-105818.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que antes de la fecha en que fue proferida la declaratoria de abandono que aquí se impugna, ya existía en la administración una petición de desglose y traslado de la solicitud de examen de patentabilidad y recibo de pago del expediente distinguido con el N° 13-105818, al expediente N° 13-037611, por lo tanto admite este Despacho en este caso en particular, que se ha cumplido con la exigencia contenida en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia, en aplicación del principio constitucional de la buena fe, los principios que rigen la actuación administrativa y en especial para reconocer la preponderancia del derecho sustancial, accede este Despacho a revocar la decisión contenida en la Resolución N° 898 del 17 de enero de 2014 y a desglosar del trámite administrativo distinguido con el N° 13-105818, la solicitud de examen de patentabilidad radicada el día 20 de diciembre de 2013 bajo el N° 13-105818-00006-0000, al igual que el recibo de caja N° 13-131218 por valor de QUINIENTOS CINCO MIL PESOS MCTE., (\$505.000.00), para que sean incorporados y aplicados al trámite administrativo distinguido con el N° 13-037611.

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 898 del 17 de enero de 2014, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención para la creación denominada “2-OXO-Y 2-TIOXO-DIHIDROQUINOLINA-3-CARBOXAMIDAS SUSTITUIDOS COMO MODULADORES KCNQ2/3”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el desglose de la solicitud de examen de patentabilidad radicada dentro del expediente N° 13-105818 el día 20 de diciembre de 2013 bajo el N° 13-105818-00006-0000,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38888

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-037611

al igual que el recibo de caja N° 13-131218 por valor de QUINIENTOS CINCO MIL PESOS MCTE., (\$505.000.00), para que sean incorporados y aplicados al presente trámite administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la continuación del trámite, que para todos los efectos legales es el examen de patentabilidad de la solicitud.

ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la presente resolución a la División Financiera de esta Superintendencia, para lo de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad Grünenthal GmbH, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Jun 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Elaboró: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández