

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10151

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-001548

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 1120 de 22 de enero de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada una solicitud de patente de invención presentada vía PCT a nombre de la sociedad IDEFACT OY.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 20 de febrero de 2008 bajo el número 07 001548 00005 0000, el doctor Emilio Ferrero, aduciendo la calidad de apoderado de JETBET OY, 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 el recurso a que se refiere el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta el recurrente que disiente de la decisión adoptada por este Despacho en la resolución que impugna, por cuanto "la respuesta dada por mi representada al oficio No 2336 fue satisfactoria, de acuerdo con el trámite de la fase internacional de la presente solicitud surtido ante el Internacional Bureau y oportunamente radicada en su Despacho, ..."

Luego de transcribir el artículo 39 de la Decisión 486 señala el recurrente: "Como se observa, la declaratoria de abandono a la que expresamente se refiere la Norma Comunitaria solamente procede cuando el solicitante NO COMPLETA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL OFICIO DE FORMA ANTES DE LA EXPIRACIÓN DEL TERMINO SEÑALADO... al dar la respuesta al requerimiento del examen de forma expedido dentro del trámite de la solicitud de patente, sí se cumplió con los requisitos allí indicados dentro de las oportunidades procesales correspondientes."

Señala el recurrente que "Tal y como puede constatarse en la documentación que reposa en el expediente No 07.001.548, mediante memorial radicado el día 13 de abril de 2007 se dio respuesta al Oficio No 2336, aportando los siguientes documentos:

"Dos (2) documentos de cesión de la invención objeto de la presente solicitud de patente de invención, suscritos por los inventores a favor (de) la sociedad JETBET OY."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10151

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-001548

"El documento mediante el cual la sociedad JETBET OY otorga poder a mi favor, junto con la certificación notarial que acredita la existencia y representación legal de la compañía JETBET OY y,

"La confirmación de que el IPRP (Capítulo II) no había sido expedido pero que la última modificación a la solicitud de patente efectuada en fase internacional ya se había presentado a su Despacho junto con la solicitud de patente."

Manifiesta el recurrente que el Despacho declaró abandonada la presente solicitud por considerar que "el requerimiento de forma no fue respondido satisfactoriamente por el solicitante ya que no se aportó el documento de poder firmado por la sociedad IDEFACT OY, quien se mencionó como solicitante en el petitorio de entrada en fase nacional y no se efectuó ninguna modificación o aclaración de la solicitud en este sentido.

"Al respecto, respetuosamente solicitamos al Despacho tener en cuenta que la presentación del poder otorgado por la sociedad IDEFACT OY no era el documento idóneo mediante el cual se podía dar cumplimiento a los requisitos formales exigidos en su oficio No 2336 por cuanto el solicitante de la patente de invención en el presente trámite es la sociedad JETBET OY, quien en fase internacional reemplazó a la sociedad IDEFACT OY y fue inscrita como nueva solicitante de la misma.

"Como prueba de este hecho, anexamos a este escrito la forma PCT/IB/306, en donde consta el cambio de solicitante de la solicitud internacional PCT/FI2004/000443 de la compañía IDEFACT OY a la compañía JETBET OY.

"Este documento demuestra que los documentos aportados en respuesta a su requerimiento No 2336 NO FUERON PRESENTADOS POR ERROR sino que se adecuan a la información que reposa en el Internacional Bureau con respecto al solicitante inscrito de la solicitud de patente internacional que dio origen a la presente solicitud de fase nacional.

"Por lo anterior, respetuosamente solicito a su Despacho tener en cuenta el principio de la Buena fe, consagrado en la Constitución Política de Colombia (artículo 83), fundamento de las relaciones entre la Administración y lo particulares, en virtud del cual, de un lado, se debe confiar que el actuar del particular ha sido realizado de una manera honesta, transparente y correcta, más allá de cualquier formalidad y de otro lado, se debe evitar la desconfianza absoluta por parte de la Administración hacia los actos de los particulares, de tal manera que la aplicación estricta de los formalismos impida la realización o consolidación de derechos subjetivos.

"Siguiendo estos lineamientos, es claro que mi representada actuó de buena fe al momento de dar respuesta, de forma completa y oportuna al requerimiento de su

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10151

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-001548

Despacho, aportando los documentos solicitados con base en la información que sobre la titularidad de la solicitud de patente se podía derivar en fase internacional. Lo anterior, por cuanto repetimos, quien se encontraba legitimada para actuar como solicitante de la presente solicitud de fase nacional era la sociedad JETBET OY y no la sociedad IDEFACT OY, de acuerdo con la forma PCT/IB 306, que se aporta como prueba con el presente memorial.

"Por lo tanto, con fundamento en los anteriores hechos respetuosamente solicito a su Despacho calificar de esta manera los actos realizados por mi representada y en consecuencia, revocar la resolución acá impugnada y ordenar darle continuidad al procedimiento administrativo para la obtención del derecho a la patente de invención que está solicitando.

"Se aclara que el petitorio de la fase nacional fue presentado indicando a la sociedad IDEFACT OY como solicitante por cuanto la forma PCT/IB/306, no había sido recibida por nuestra representada, la cual, sin embargo, con el fin de hacer claridad a este respecto, se aporta ahora como prueba junto con el presente memorial.

"Así entonces, podemos concluir que la presentación del poder otorgado a mi favor por la sociedad JETBET OY, si era suficiente y permitía dar por cumplido de manera satisfactoria el requerimiento de forma realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio por medio del Oficio No 2336 de 2007."

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 Unica 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10151

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-001548

admitidos según la regla 51bis del Reglamento, particularmente los señalados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486”.

Dispone, además, el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486 que la solicitud de patente debe contener, de ser el caso (cuando el solicitante no sea el mismo inventor): “la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante”.

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud, se relaciona con “un método para jugar y con un sistema para jugar...” (ver folio 51)

En este caso se radicó solicitud PCT, entrada en fase nacional el 09 de enero de 2007, bajo el capítulo II del Tratado. Mediante Oficio 2336 del 16 de febrero de 2007 se requirió al solicitante para que complementara la solicitud dado que la misma “no contiene la copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante (Art. 26 k) de la Decisión 486” ni contiene “el poder debidamente otorgado,...” tampoco contiene el documento que acredita “la existencia y representación legal de la sociedad solicitante,...” (ver folio 76)

Al mencionado requerimiento, notificado por fijación en lista de fecha 16 de febrero del 2007, como se puede ver a folio 76 del expediente, se dio respuesta el 13 de abril de 2007, dándose cumplimiento parcial, en consideración de esta Oficina, a las observaciones de carácter jurídico, teniendo en cuenta que “no se aportó el documento de poder, ni se acreditó la existencia y representación legal de la sociedad Idefact OY, incumpliendo de esta manera con el requisito señalado en el artículo 26, lit. f) de la Decisión 486. El documento de poder aportado con la respuesta no corresponde con el solicitante relacionado en el petitorio, sin que se haya presentado aclaración o modificación de la solicitud en trámite, en tal sentido.”

En vista de lo anterior, esta Oficina mediante la Resolución 1120 de 22 de enero de 2008 declaró abandonada la solicitud.

Para impugnar la decisión adoptada argumenta la recurrente que “al dar la respuesta al requerimiento del examen de forma expedido dentro del trámite de la solicitud de patente, sí se cumplió con los requisitos allí indicados dentro de las oportunidades procesales correspondientes.” Y añade que mediante memorial radicado el día 13 de abril de 2007 se dio respuesta al Oficio No 2336, aportando los siguientes documentos: “Dos (2) documentos de cesión de la invención objeto de la presente solicitud de patente de invención, suscritos por los inventores a favor (de) la sociedad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10151

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-001548

JETBET OY; El documento mediante el cual la sociedad JETBET OY otorga poder a mi favor, junto con la certificación notarial que acredita la existencia y representación legal de la compañía JETBET OY y la confirmación de que el IPRP (Capítulo II) no había sido expedido pero que la última modificación a la solicitud de patente efectuada en fase internacional ya se había presentado a su Despacho junto con la solicitud de patente."

Sea lo primero precisar al recurrente que de acuerdo con lo actuado en el expediente y, en primer lugar, lo contenido en el petitorio, el solicitante en este trámite administrativo es la sociedad IDEFACT OY (ver folio 1 del expediente) y no la sociedad JETBET OY como ahora señala.

Por lo tanto, si como reconoce el recurrente al dar respuesta al requerimiento allegó "documentos de cesión de la invención objeto de la presente solicitud de patente..., suscritos por los inventores a favor (de) la sociedad JETBET OY;..." ha debido justificar legalmente el cambio de titular de la solicitud dado que JETBET OY, se repite, no es el solicitante acreditado en este trámite.

No obstante lo anterior y que en su oportunidad el solicitante no hizo tal claridad, allega este con el escrito de recurso un documento del cual se puede advertir que ante la Oficina Internacional sí se inscribió un cambio de nombre del solicitante, hecho que sucedió el 13 de octubre de 2006, como se puede ver a folio 110 del expediente.

En efecto, el solicitante de la patente de invención en el presente trámite pasa a ser la sociedad JETBET OY, quien en fase internacional reemplazó a la sociedad IDEFACT OY y fue inscrita como nueva solicitante de la patente. Lo anterior según notificación de registro de cambio hecho en virtud de la Regla 29 bis del Reglamento del PCT (ver folio 110).

Por lo anteriormente expuesto, considera esta Oficina que se han cumplido los requisitos que hacen posible la continuación del trámite; en consecuencia hay lugar a la revocatoria invocada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 1120 de 22 de enero de 2008, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud en trámite.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10151

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-001548

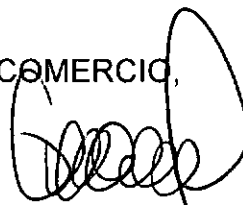
ARTICULO SEGUNDO: Disponer la continuación del trámite, en consecuencia se envía el expediente a la División de Nuevas Creaciones para la correspondiente publicación.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **31 MAR. 2008**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
Emilio Ferrero
Carrera 4 No 72 - 35
Bogotá, D.C.

rc