

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1673

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 07-94683

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 21803 del 17 de abril de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación denominada "TRATAMIENTO DE CULTIVOS HORTÍCOLAS CON UNA COMPOSICIÓN LÍQUIDA QUE COMPRENDE CICLOPROPENOS", con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que no cumplió con los requisitos novedad y nivel inventivo, por tratarse de materia ya divulgada o sugerida por el arte previo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 25 de mayo de 2012, con el número 07-094683-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto la sociedad Rohm and Haas Company, interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primera medida, la recurrente menciona que se ha violado el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, pues la Oficina examinadora se encuentra en la obligación de efectuar un nuevo requerimiento cuando se revelen nuevas observaciones a la patentabilidad de la invención; esto con el fin de poder desvirtuar las objeciones realizadas por parte de la solicitante y ofrecer al examinador las bases necesarias para determinar la patentabilidad de la solicitud.

De igual forma, para sustentar lo anterior indica:

*"...dentro del caso que nos ocupa, el examinador emitió un único artículo 45, con unas objeciones frente a las reivindicaciones 1 a 3 y 8, y posterior a esto, una vez presentada la respuesta por parte del solicitante, ese Despacho expidió la Resolución Número **21803** la cual niega el privilegio de patente con fundamento no solo en las objeciones de novedad ya mencionadas, sino en objeciones nuevas del nivel inventivo, que como ya conocemos, solo podrán ser objeto de contradicción a través de un recurso de reposición, lo cual es totalmente contrario a lo establecido en el artículo 45.*

(...)

Sin embargo, si se trata de nuevas objeciones, es decir, diferentes de las inicialmente trasladadas al solicitante, la SIC debe expedir una acción oficial, ya que de acuerdo a lo establecido en la norma, en caso que la Oficina de patentes encuentre la necesidad de notificar dos o más veces al solicitante, esta autoridad se encuentra facultada para hacerlo".

– Negrillas y subrayas del original.

Asimismo, argumenta que este Despacho no procedió a notificar las nuevas objeciones efectuadas por el examinador de patentes a través de un requerimiento, sino que por el contrario profirió la Resolución objeto del presente recurso, violando así lo plasmado en el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1673

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 07-94683

artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 y le negó la oportunidad a la sociedad solicitante de dar respuesta a dichas nuevas objeciones.

Por otra parte, expresa que se ha violado el derecho al debido proceso y al derecho de defensa, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana y 3° del Código Contencioso Administrativo, respectivamente, pues *“una Resolución que niega el derecho de patente la cual se hace con base en argumentos nuevos, los cuales nunca fueron mencionados a lo largo del procedimiento administrativo, y sobre los cuales el solicitante no tuvo la oportunidad procesal para responder, quitándole así la oportunidad de controvertirlos dentro del procedimiento administrativo antes de su culminación, como legalmente debe ser, viola claramente el derecho constitucional en mención”*.

Del mismo modo, menciona que *“la aparición de nuevos argumentos de fondo, sobre la no patentabilidad de la invención, en la Resolución que niega el privilegio de patente y que pone fin al procedimiento administrativo es totalmente violatorio del derecho constitucional al debido proceso y del derecho de defensa principio rector de las actuaciones de la administración, teniendo en cuenta que el solicitante no tiene la oportunidad de controvertir dichos argumentos sino mediante un recurso, impidiéndole así al solicitante ejercer el Derecho de defensa tal como lo establece el artículo 29 de la Constitución y el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo”*.

Por lo expuesto precedentemente, la sociedad recurrente solicita se revoque la resolución impugnada y, en su lugar se efectúe el trámite para que la notificación de las nuevas objeciones a la patentabilidad sea a través del requerimiento establecido en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000.

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

Frente a los argumentos expuestos por la recurrente, y una vez revisado el expediente administrativo, esta Oficina encuentra que son procedentes, comoquiera que sólo hasta la expedición de la resolución impugnada se dio traslado a la solicitante de nuevas objeciones a la patentabilidad, las cuales no pudieron ser debatidas en el trámite administrativo.

Para el caso en concreto, no se dio traslado al solicitante del documento US 5518988 que finalmente se constituyó en antecedente válido para afectar la patentabilidad. Por tal razón, a la Oficina le correspondía efectuar un requerimiento según lo establecido en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y así brindarle a la solicitante la debida oportunidad procesal para debatir dichas objeciones.

En consecuencia, teniendo en cuenta las consideraciones antes expuestas, se encuentra procedente revocar la resolución cuestionada y proseguir el trámite legalmente previsto, con el propósito de continuar con la evaluación de la patentabilidad de la creación aquí reclamada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1673

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 07-94683

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 21803 del 17 de abril de 2012, por medio de la cual se denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "TRATAMIENTO DE CULTIVOS HORTÍCOLAS CON UNA COMPOSICIÓN LÍQUIDA QUE COMPRENDE CICLOPROPENOS".

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la continuación del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad Rohm and Haas Company, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Ene 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL

Doctora

ALICIA LLOREDA RICAURTE

notificacionespatentes@lloredacamacho.com

allorede@lloredacamacho.com

Elaboró: Mario Andres Carvajalino ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓