

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 24086

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-001136

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3 numeral 45 del Decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 54857 del 29 de octubre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada una solicitud de patente de invención.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 27 de noviembre de 2009, bajo el número 08-001136-00005-0000, la doctora Margarita Castellanos Abondano en calidad de apoderada del solicitante JAPAN TOBACCO INC., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución con el objeto de que se revoque y, en su lugar, se continúe con el trámite de la solicitud.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta la recurrente que la solicitud para que se realizara el examen de patentabilidad en este trámite, así como el pago de las tasas oficiales correspondientes, "fue radicada el 7 de septiembre de 2009, por equivocación, en el expediente No 07.117.580."

Señala a continuación:

"Por un error humano, la instrucción que correspondía al expediente de la referencia, fue tomada como parte de otro expediente de patente tramitado por nuestra oficina. En consecuencia se presentó el memorial de solicitud de examen de fondo, junto con su correspondiente pago dentro del expediente No 07.117.580..."

El día 7 de septiembre de 2009, cuando se radicó equivocadamente el memorial en el expediente No 07.117.580, no habíamos recibido aún instrucciones de la sociedad APB PRODATA LTDA. (Solicitante dentro de tal expediente) para pedir a su Despacho que realizara el examen de patentabilidad de la invención llamada 'PERFECCIONAMIENTO EN SISTEMA DE RECOGIMIENTO DE TARJETAS UTILIZABLE EN MEDIOS DE TRANSPORTE'.

Más tarde, el día 26 de octubre de 2009 y dentro del trámite de la solicitud de privilegio de patente para la invención llamada 'PERFECCIONAMIENTO EN SISTEMA DE RECOGIMIENTO DE TARJETAS UTILIZABLE EN MEDIOS DE TRANSPORTE' recibimos de la firma Tinoco, Soares & Filho Ltda. (encargada de tramitar tal patente en los países de América Latina, y que nos confió el trámite en Colombia) las instrucciones para solicitar a su Despacho que realizara el examen

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ^{Nº} 24086

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-001136

de patentabilidad de dicha invención.

En cumplimiento de estas instrucciones, el día 11 de noviembre de 2009 se radicó dentro del expediente No 07.117.580 la solicitud de examen de patentabilidad de la invención llamada 'PERFECCIONAMIENTO EN SISTEMA DE RECOGIMIENTO DE TARJETAS UTILIZABLE EN MEDIOS DE TRANSPORTE', junto con el recibo de pago de las tasas oficiales correspondientes.

Fue entonces cuando notamos que se había presentado una doble solicitud con su correspondiente pago en el expediente No 07.117.580, y que el primero correspondía a la invención llamada 'COMPUESTO HETEROCÍCLICO', que se tramita en este caso.

Así pues, como podrá corroborar su Despacho en sus archivos, en el expediente No 07.117.580 se encuentran dos memoriales, uno del 7 de septiembre de 2009 (radicado en tal expediente por error y que realmente debía dirigirse al 08.001.136) y otro del 11 de noviembre de 2009 (radicado correctamente) por medio de los cuales se solicitó el examen de patentabilidad de la patente 'PERFECCIONAMIENTO EN SISTEMA DE RECOGIMIENTO DE TARJETAS UTILIZABLE EN MEDIOS DE TRANSPORTE' y se pagaron las tasas correspondientes.

En vista de lo anterior, solicito a su Despacho que desglose del expediente N 07.117.580 el memorial radicado el 7 de septiembre de 2009, junto con el correspondiente recibo de pago y que lo archive en el expediente No. 08.001.136, a donde iba realmente dirigido."

Considera por otra parte la recurrente que la publicación de la solicitud correspondiente a 'COMPUESTO HETEROCÍCLICO', realizada el 31 de marzo de 2009, se efectuó anticipadamente y contraviniendo lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Señala a continuación:

"En efecto, el artículo 40 establece que 'transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud en el país miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales.' Por su parte, el artículo 41 establece que 'una solicitud de patente no podrá ser consultada por terceros antes de transcurridos 18 meses contados desde la fecha de su presentación, resulta lógico concluir que su Despacho debe siempre publicar las solicitudes solamente después de transcurridos 18 meses desde su solicitud en Colombia, y no antes.

La solicitud de privilegio de patente de la invención llamada 'COMPUESTO HETEROCÍCLICO' fue solicitada en Colombia el día 8 de enero de 2008. Así pues, solo podía haber sido publicada por su Despacho desde el 8 de julio de 2009, esto es, 18 meses después de solicitada. Sin embargo, esta solicitud... fue publicada el 31 de marzo de 2009, cuando solamente habían transcurrido 14 meses desde la fecha de la solicitud..."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 24086

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-001136

CUARTO: Que para atender lo señalado en el 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

El artículo 44 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece 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".

Por su parte la Circular Unica, Título X, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio establece que: "Atendiendo lo establecido en la disposición primera transitoria de la Decisión 486, la necesidad de pedir la realización del examen de patentabilidad que se señala en el artículo 44 de la misma Decisión, se aplicará a las solicitudes de patente o de modelo de utilidad que a la fecha de entrada en vigencia de la referida Decisión no hayan sido publicadas, debiéndose adjuntar el comprobante de pago de la tasa respectiva".

A su vez, el artículo 40 de la Decisión 486 dispone: "Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales..."

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con "compuestos heterocíclicos, y más particularmente, a los compuestos heterocíclicos útiles como inhibidores de HSD1" (ver folio 246).

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer que habiéndose presentado la solicitud de patente vía PCT el 08 de enero de 2008, la misma reivindicó prioridades, la más reciente de la solicitud japonesa 2006-138252 de 17 de mayo de 2006.

La solicitud nacional se publicó el 31 de marzo de 2009, en la Gaceta de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 24086**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-001136

Propiedad Industrial No 602 y, por tanto, el plazo de 6 meses para pedir el examen de patentabilidad a que se refiere el artículo 44 de la Decisión 486 se extendió hasta el 30 de septiembre de 2009. Sin embargo, no se presentó solicitud alguna en tal sentido, por lo que se declaró abandonada la solicitud.

En efecto, como consecuencia de la no presentación de la solicitud y pago de examen de patentabilidad, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 54857 del 29 de octubre de 2009 mediante la cual se declara abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención, considerando que “contados seis meses desde la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó petición de parte del interesado para efectuar el examen de fondo...”

Para impugnar la decisión adoptada expone la recurrente: “Por un error humano, la instrucción que correspondía al expediente de la referencia, fue tomada como parte de otro expediente de patente tramitado por nuestra oficina. En consecuencia se presentó el memorial de solicitud de examen de fondo, junto con su correspondiente pago dentro del expediente No 07.117.580...” (ver folio 728)

Sea lo primero precisar que el plazo para solicitar y pagar el examen de patentabilidad en este caso se extendió hasta el 30 de septiembre de 2009, teniendo en cuenta la fecha de publicación de la solicitud.

Examinado el memorial al que se refiere la recurrente con el fin de verificar la posible existencia de un error en tal sentido, se pudo establecer que dicho memorial radicado el 07 de septiembre de 2009 no sólo va dirigido a otro expediente (07-117580) sino a otra invención completamente distinta a la que contiene el presente trámite administrativo y cuyo solicitante también es diferente.

No obstante lo anterior, considera la Oficina que el memorial con número 07 117580 00003 0000 de 07 de septiembre de 2009 y radicado en el expediente 07 117580 no cumpliría en este la finalidad esperada puesto que en dicho trámite la oportunidad para efectuar el pago se extendía hasta el 30 de noviembre de 2009, para cuyo fin aparece, además, en el mismo expediente (07-117580) el recibo de pago 09-84,192 de fecha 10 de noviembre de 2009 el cual satisfaría las exigencias del artículo 44 en ese caso. Es decir que si se desglosa el recibo de pago 09-66,167 y correspondiente a petición de examen de patentabilidad del expediente 07-117580 no se vería en nada afectado el trámite allí adelantado.

Ahora, por el contrario, si se asume que el recibo de pago 09-66,167 de 04 de septiembre de 2009 y su correspondiente escrito de petición en verdad corresponde al expediente 08-001136 puede advertirse que cumpliría la finalidad del artículo 44 citado de pedir examen de patentabilidad para una solicitud cuyo plazo se extiende hasta el 30 de septiembre de 2009.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ^{Nº} 24086

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-001136

Por lo anterior, considera la Oficina que es posible inferir que efectivamente se produjo un error por parte de la apoderada del solicitante al dejar de pedir el examen de patentabilidad en la oportunidad y como legalmente correspondía.

En consecuencia, en aras de dar aplicación al principio de buena fe que rige todas las actuaciones administrativas, admite la Oficina que en este caso particular se ha cometido un error por parte del apoderado del solicitante que no debería interferir en el normal desarrollo de la solicitud.

Con relación al argumento según el cual “la publicación de la solicitud correspondiente a ‘COMPUESTO HETEROCICLICO’, realizada el 31 de marzo de 2009, se efectuó anticipadamente y contraviniendo lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.”, cabe precisar, en primer lugar, que en este caso se trata de una solicitud presentada vía PCT la cual fue publicada internacionalmente el 14 de diciembre de 2006, esto es más de doce meses antes de radicarse en Colombia (ver folios 1 y 28). No obstante lo anterior y por tratarse de una solicitud que entra a fase nacional se publicó una vez más, en esta oportunidad en aplicación de la normativa andina, pues como prevé el artículo 40 de la Decisión 486 “Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales...” (Subrayas de la Oficina). Se aclara, por otra parte, que la solicitud al entrar en fase nacional reivindicó prioridad, como se puede ver a folio 1 del expediente, lo cual hace que el plazo de 18 meses que menciona el citado artículo 40 se haya observado a cabalidad.

Así las cosas, no es cierto que la publicación efectuada el 31 de marzo de 2009, esto es más de tres años después de la publicación internacional, se haya efectuado de manera anticipada o contraviniendo la normativa aplicable. Adicionalmente, vale tener en cuenta que la prioridad reivindicada más reciente data de 17 de mayo de 2006.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra la Oficina que es del caso revocar la decisión adoptada, previo desglose del memorial 07-117580-00003-0000 y anexión a este expediente, y disponer la continuación del trámite.

RESUELVE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 24086**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-001136

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 54857 del 29 de octubre de 2009, por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud de patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Desglosar el memorial 07-117580-00003-0000 del expediente 07-117580 y anexarlo a este expediente.

ARTICULO TERCERO: Disponer la continuación del trámite, previa aplicación a este expediente del valor pagado según recibo 09-66,167 de fecha 04 de septiembre de 2009 por concepto de examen de patentabilidad. Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para efectos de practicar el examen de patentabilidad.

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Margarita Castellanos A., en su calidad de apoderada del solicitante, 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

30 ABR. 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctora
Margarita Castellanos Abondano
Calle 94 A No 7 A - 09
Bogotá D. C.