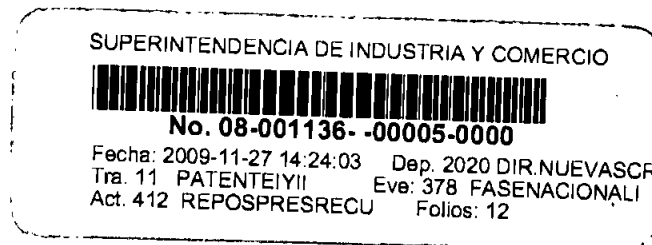


CASTELLANOS & CO.
ABOGADOS
AGENTES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá - COLOMBIA

Señores
Superintendencia de Industria y Comercio
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
E. S. D.



REF: Expediente N° 08.001.136
Solicitud de privilegio de patente llamada "COMPUESTO HETEROCÍCLICO"
Solicitante: JAPAN TOBACCO INC.

RECURSOS DE REPOSICIÓN

Margarita Castellanos Abondano, mayor e identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre de la sociedad **JAPAN TOBACCO INC.**, dentro de la oportunidad legal, presento recurso de **REPOSICIÓN** en contra de la Resolución No. **54857** del **29 de octubre de 2009**, mediante la cual se declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de la invención llamada "**COMPUESTO HETEROCÍCLICO**" que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN RECURRIDA:

Su Despacho decidió declarar abandonada la solicitud de privilegio de patente de la invención llamada "Compuesto heterocíclico", después de considerar lo siguiente:

"El artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieran 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."

SD
24-11-09
12:25

"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 fondo, razón por la cual se considera abandonada la solicitud en los términos del mencionado artículo 44."

FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS:

1. Fundamentos de hecho:

Respetuosamente manifiesto a su Despacho que la solicitud para que se realizara el examen de patentabilidad de la invención llamada "**COMPUESTO HETEROCÍCLICO**", así como el pago de las tasas oficiales correspondientes, fue radicada el día 7 de septiembre de 2009, por equivocación, en el expediente No. **07.117.580**.

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**.

En efecto, se tomó como base para realizar la petición y pagar las tasas una carpeta equivocada; es por esta razón que toda la información de la referencia del memorial radicado el día 7 de septiembre se encuentra errada, por cuanto, repito, en nuestra oficina, se estaba trabajando con una carpeta que no correspondía al caso correcto.

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**".

Mas 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 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 cuáles 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 No. **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.

Igualmente, solicito a su Despacho que revoque en su totalidad la Resolución **54857** del **29 de octubre de 2009** y en su lugar, continúe con el trámite de la invención de patente llamada "**COMPUESTO HETEROCÍCLICO**", realizando el correspondiente estudio de patentabilidad.

2. Fundamentos de derecho:

Los hechos atrás narrados y los fundamentos jurídicos que se exponen a continuación justifican mi petición:

En primer lugar, manifiesto a su Despacho que en virtud del principio constitucional establecido en el artículo 83 (de la Constitución Política de Colombia), se presume la buena fe en todas las gestiones que los administrados adelantan ante las autoridades públicas y solicito a su Despacho que decida este asunto a la luz de este principio.

El inciso 5 del artículo 3 del Código Contencioso Administrativo establece lo siguiente:

“En virtud del principio de eficiencia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo a petición del interesado.”

El plazo con que contaba la sociedad **JAPAN TOBACCO INC.** para solicitar el examen de patentabilidad de la invención llamada **“COMPUESTO HETEROCÍCLICO”** se venció el pasado 30 de septiembre de 2009.

Tal como quedó ya aclarado, la solicitud de examen de patentabilidad de la invención llamada **“COMPUESTO HETEROCÍCLICO”**, con el pago de las tasas oficiales correspondientes, fue radicada dentro de la oportunidad legal correspondiente, esto es, el **7 de septiembre de 2009**. Sin embargo, por un error involuntario, tal solicitud se radicó en un expediente equivocado.

Considerando que este error es puramente formal y que puede ser removido y corregido con el desglose de la solicitud y las tasas y su envío al expediente correcto, el **08.001.136**, el trámite de la solicitud de obtención de privilegio de patente de la invención **“COMPUESTO HETEROCÍCLICO”** puede continuar, para cumplir con su finalidad última, esto es, un pronunciamiento de su Despacho acerca de si puede o no acceder al privilegio de patente.

3. **Error en la publicación:**

De otro lado y en gracia de discusión, cabe mencionar que la publicación de la solicitud de privilegio de patente de la invención llamada **“COMPUESTO HETEROCÍCLICO”** que fue realizada por su Despacho el 31 de marzo de 2009 se efectuó anticipadamente, en desacuerdo con lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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 dieciocho meses contados desde la fecha de su presentación, salvo que medie consentimiento escrito por parte del solicitante."

Haciendo un estudio armónico de estas normas y considerando que el artículo 41 establece que el expediente no puede ser consultado 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 de privilegio de patente fue publicada el 31 de marzo de 2009, cuando solamente habían transcurrido 14 meses desde la fecha de la solicitud.

Así pues, esta equivocada publicación puede dar lugar a una nulidad en este asunto que podría ser subsanada si su Despacho ordena una nueva publicación de la solicitud, ahora sí, habiendo transcurrido el término de 18 meses establecido en las normas.

PETICIONES:

En vista de todo lo anterior, respetuosamente solicito a su Despacho:

1. Que desglose del expediente No. **07.117.580** el memorial allí radicado por error el día **7 de septiembre de 2009**, junto con sus anexos y que lo allegue al expediente de la referencia.
2. Como petición principal, que revoque en su totalidad la Resolución **54857** del **29 de octubre de 2009** y en su lugar, que continúe con el trámite de este asunto, realizando el correspondiente examen de patentabilidad de la invención llamada "**COMPUESTO HETEROCÍCLICO**".

3. En caso de que su Despacho decida no acceder a esta petición principal, respetuosamente solicito a Ustedes, en subsidio, que ordenen una nueva publicación de la solicitud de privilegio de patente que se tramita en este expediente, por cuanto se publicó antes de lo establecido en el artículo 40 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

PRUEBAS:

Junto con este memorial estoy presentando el original de la carta fechada el día 26 de octubre de 2009 y recibida en nuestra oficina el 9 de Noviembre de 2009, de la firma Tinoco Soares & Filho Ltda., solicitándonos que pidiéramos a su Despacho el examen de patentabilidad de la invención tramitada en el expediente No. **07.117.580**.

Como puede apreciarse, recibimos esta carta en fecha posterior a la presentación del memorial por medio del cual pretendíamos solicitar el examen de patentabilidad del asunto de la referencia y que, por error, fue radicado en el expediente No. **07.117.580**, el día **7 de septiembre de 2009**.

Así mismo, presento copia del memorial radicado el 11 de noviembre de 2009, por medio del cual y en cumplimiento de la orden recibida, solicitamos a su Despacho que realizara el examen de patentabilidad.

Estos documentos demuestran que hubo una doble solicitud de examen de patentabilidad, junto con el correspondiente pago dentro del expediente No. **07.117.580** y que solamente cuando cumplimos las instrucciones recibidas de la firma Tinoco Soares & Filho Ltda., notamos el error cometido.

ANEXOS:

Presento con este memorial los siguientes documentos:

- i. Carta con fecha 26 de octubre de 2009, recibida en nuestras oficinas el 9 de Noviembre de 2009, de la firma Tinoco Soares & Filho Ltda., pidiéndonos que procediéramos a solicitar el examen de fondo de la invención **“PERFECCIONAMIENTO EN SISTEMA DE RECOGIMIENTO DE TARJETAS UTILIZABLE EN MEDIOS DE TRANSPORTE”**, tramitada en el expediente No. **07.117.580**.
- ii. Copias simples de los memoriales radicados dentro del expediente No. **07.117.580**, los días 7 de septiembre de 2009 y 11 de noviembre de 2009, por

medio de los cuales solicitamos el examen de patentabilidad de la invención
"PERFECCIONAMIENTO EN SISTEMA DE RECOGIMIENTO DE TARJETAS
UTILIZABLE EN MEDIOS DE TRANSPORTE", debiendo haber sido el primero
de estos memoriales radicado en el expediente de la referencia.

DIRECCIÓN Y NOTIFICACIONES:

La dirección de la sociedad recurrente es 2-1, Toranomom 2-chome Minato-ku, Tokio
105-8422, Japón.

Mi representada y yo recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho o en
mi oficina de abogada, ubicada en la calle 94 A No. 7 A - 09.

Señora Jefe,


Margarita Castellanos

C.C. 39.779.654 de Usaquén

T.P.A. 70819 de CSJ.

Calle 94 A No. 7 A - 09, Bogotá, D.C.

Teléfono: 756 07 70

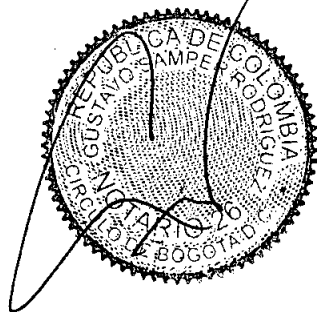
27 NOV. 2009

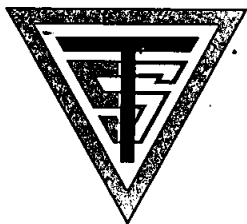


El anterior memorial fué presentado personalmente por
Marta Castellanos Abadano
quien se identificó con la C. de O. No. 39.779.654
de Sevilla
Tarjeta Profesional No. 70.819 5 de leg.
Bogotá, D.C. 27 NOV. 2009

El Notario Veintiseis
Gustavo Samper Rodriguez

Marta Castellanos





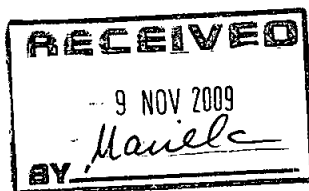
tinoco soares & filho Ltda.

Lawyers - Engineers - Technicians
Patents - Trademarks

(Main Office)
04063-001 - São Paulo, SP - Brazil

Av. Indianópolis, 995
Phones: (55-11) 5084-5330 / 5084-5331
5084-5332 / 5084-5946 / 5084-1613
Facsimiles: (55-11) 5084-5334
(55-11) 5084-5337
E-Mail: tinoco@tinoco.com.br
INTERNET: http://www.tinoco.com.br

José Carlos Tinoco Soares
José Carlos Tinoco Soares Junior



Your ref :
Our ref :

São Paulo, October 26, 2009.

Attn.: Ms. Ximena Castellanos
CASTELLANOS & CO.

Re. Patent Application No. 07117580 for "PERFECCIONAMIENTO EN SISTEMA DE TARJETAS UTILIZABLE EN MEDIOS DE TRANSPORTE." in the name of APB PRODATA LTDA in Colombia.

Your Ref.:

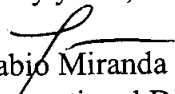
Dear Ms. Castellanos,

This is to authorize you to proceed with the request for substantive examination of the above patent application.

Please acknowledge receipt of the present instructions.

Moreover, please send us the receipts as soon as they are available.

Truly yours,


Fabio Miranda Maia
International Division

International Division: - José Carlos Tinoco Soares - Doctor in Law

Membership "AIPPI" - Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle; "ASIPI" - Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual; Inter-American Bar Association (Federación Interamericana de Abogados); "ABPI" - Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - "FICPI" - Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle; "LES" - License Executive Society and Associação Paulista da Propriedade Intelectual - ASPI

Postal Address: P. O. Box 2737

ZIP CODE 01060 - 970 - São Paulo, SP - Brazil