

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **№ 24089.**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-006487

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 53559 del 26 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 25 de noviembre de 2009, bajo el número 08-006487-00005-0000, la doctora Margarita Castellanos Abondano en calidad de apoderada del solicitante, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución con el objeto de que se revoque la misma 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, por equivocación, en el expediente No 08.025.074."

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 08.025.074.

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 30 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 30 de septiembre de 2009, cuando se radicó equivocadamente el memorial en el expediente No 08.025.074, no habíamos recibido aún instrucciones de la sociedad SYNGENTA LIMITED (solicitante dentro de tal expediente) para pedir a su Despacho que realizara el examen de patentabilidad de la invención llamada 'Método para controlar plantas que comprende aplicar una combinación de un inhibidor de fotosistema 1 y un inhibidor de glutamina sintetasa'.

Más tarde, el día 20 de octubre de 2009 y dentro del trámite de la solicitud de privilegio de patente para la invención llamada 'Método para controlar plantas que comprende aplicar una combinación de un inhibidor de fotosistema 1 y un inhibidor de glutamina sintetasa' recibimos de la firma 'Marval, O'Farrell & Mairal' (encargada

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 24089

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-006487

de tramitar tal patente en los países de América Latina, 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 08.025.074 la solicitud de examen de patentabilidad de la invención llamada 'Método para controlar plantas que comprende aplicar una combinación de un inhibidor de fotosistema 1 y un inhibidor de glutamina sintetasa', 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 08.025.074, y que el primero correspondía a la invención llamada 'Derivados de ciclohexilaminisoquinolona en calidad de inhibidores de rho-quinasa', que se tramita en este caso.

Así pues, como podrá corroborar su Despacho en sus archivos, en el expediente No 08.025.074 se encuentran dos memoriales, uno del 30 de septiembre de 2009 (radicado en tal expediente por error y que realmente debía dirigirse al 08.006.487) y otro del 11 de noviembre de 2009 (radicado correctamente) por medio de los cuales se solicitó el examen de patentabilidad de la patente 'Método para controlar plantas que comprende aplicar una combinación de un inhibidor de fotosistema 1 y un inhibidor de glutamina sintetasa' y se pagaron las tasas correspondientes.

En vista de lo anterior, solicito a su Despacho que desglose del expediente No 08.025.074 el memorial radicado el 30 de septiembre de 2009, junto con el correspondiente recibo de pago y que lo archive en el expediente No. 08.006.487, a donde iba realmente dirigido."

Señala por otra parte la recurrente que la publicación de la solicitud hecha el 31 de marzo de 2009 "se efectuó anticipadamente, en desacuerdo con lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Decisión 486..."

Al respecto argumenta:

"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 'Derivados de ciclohexilaminisoquinolona en calidad de inhibidores de rho-quinasa' fue solicitada en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 24089

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-006487

Colombia el día 24 de enero de 2008. Así pues, solo podía haber sido publicada por su Despacho desde el 24 de julio de 2009, esto es, 18 meses después de solicitada. Sin embargo, esta solicitud 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."

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".

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con "nuevos derivados de isoquinolona e isoquinolina como se describe en las reivindicaciones, a su preparación y a su uso en el tratamiento y/o prevención de enfermedades relacionadas con la inhibición de la Rho-quinasa y/o de la fosforilación mediada por la Rho-quinasa de la fosfatasa de la cadena ligera de miosina." (ver folio 66)

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer que habiéndose presentado la solicitud el 24 de enero de 2008, la misma se publicó el 31 de marzo de 2009, en la Gaceta de Propiedad Industrial No 602 y, por tanto, el plazo de 6 meses para pedir el examen de patentabilidad a que se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 24089

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-006487

refiere el artículo 44 de la Decisión 486 se extendió hasta el 30 de septiembre de 2008. 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 53559 del 26 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 manifiesta la recurrente que "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 08.025.074..." (ver folio 209)

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 el memorial radicado el 30 de septiembre de 2009 no sólo va dirigido a otro expediente (08-025074) sino a una invención 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 08 025074 00005 0000 de 30 de septiembre de 2009 y radicado en el expediente 08 025074 no cumpliría en este la finalidad esperada puesto que en dicho trámite la oportunidad para efectuar el pago se extendía hasta el 29 de noviembre de 2009, para cuyo fin aparece, además, en el mismo expediente (08-025074) el recibo de pago 09-84,193 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 09-72,508 y correspondiente a petición de examen de patentabilidad del expediente 08-025074 no se vería en nada afectado el trámite allí adelantado.

Ahora, por el contrario, si se asume que el recibo de pago 09-072,508 de 28 de septiembre de 2009 y su correspondiente escrito de petición en verdad corresponde al expediente 08-006487 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 24089**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-006487

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 de privilegio de patente de la invención llamada 'Derivados de ciclohexilaminisiquinolona en calidad de inhibidores de rho-quinasa' 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.", cabe precisar, en primer lugar, que en este caso se trata de una solicitud presentada vía PCT la cual fue publicada internacionalmente el 01 de febrero de 2007, esto es más de doce meses antes de radicarse en Colombia (ver folios 1 y 8). 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 dos 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 data de 26 de julio de 2005.

Por todo lo anteriormente expuesto, encuentra la Oficina que es del caso revocar la decisión adoptada, previo desglose del memorial 08-025074-00005-0000 y anexión a este expediente, y disponer la continuación del trámite.

RESUELVE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ^{Nº} 24089

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-006487

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 53559 del 26 de octubre de 2009, por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud de patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: desglosar el memorial 08-025074 00005 0000 del expediente 08-025074 y anexarlo a este expediente.

ARTICULO TERCERO: Disponer la continuación del trámite, previa aplicación a este expediente del valor pagado según recibo 09-72,508 de fecha 28 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.

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.