

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 48016

Ref. Expediente N° NC2019/0005929

“Por la cual se declara abandonada una solicitud de Patente de Invención”

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el día 6 de junio de 2019, la apoderada de los solicitantes **AMCOR RIGID PLASTICS USA, LLC**, hizo entrada en fase nacional el día 6 de junio de 2019 la solicitud de patente de invención PCT titulada *“SISTEMA GENERADOR DE CO2 PARA ENVASES DE BEBIDAS CARBONATADAS”* la cual se corresponde con la solicitud internacional radicada bajo el No. PCT/US2017/064877 del 6 de diciembre de 2017

SEGUNDO: Que esta Superintendencia en desarrollo del examen de forma de la citada solicitud de conformidad con lo establecido por el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), la regla 51 bis del Reglamento del PCT y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, emitió por intermedio de la Dirección de Nuevas Creaciones el Oficio No. 4858 del 18 de junio de 2019, mediante el cual se le requirió al solicitante con el fin de que diera cumplimiento en cuanto a su solicitud, en relación con los requisitos contemplados por los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esto dentro del término de dos meses contados a partir de la fecha de notificación de aquel, según lo establecido en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto Título I de la Circular Única de esta Entidad.

TERCERO: Que en concreto, el requerimiento contenido en el oficio citado en precedencia consistió en lo siguiente:

“1. Cesión

La solicitud no contiene las copias de los documentos en que constan los documentos de la cesión ni la declaración sobre el derecho de los solicitantes, conforme a lo establecido por la Regla 4.17.2 del Reglamento del PCT y el artículo 26 literal k) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.”

De igual forma en el Oficio No. 4858 del 18 de junio de 2019 esta Superintendencia le previno al solicitante que, en caso de no dar cumplimiento al requerimiento, se consideraría abandonada la solicitud y aquella perdería su prelación.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 25 de junio de 2019 y estando dentro del término concedido el solicitante presentó respuesta al oficio en comento, así mismo, renunció al término restante de los dos meses para la presentación de su respuesta.

QUINTO: Que esta Superintendencia considera pertinente poner de presente el marco normativo aplicable a este caso, previo a estudiar la respuesta descrita en el considerando anterior.

Resolución N° 48016

Ref. Expediente N° NC2019/0005929

Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011 se establece como una de las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio la de *“Administrar el Sistema Nacional de Propiedad Industrial y tramitar y decidir asuntos relacionados con la misma”*, bajo este supuesto esta Entidad adelanta los trámites de concesión de patentes, registro de marcas, diseños industriales y esquemas de trazado, así como los temas relacionados con la infracción a la propiedad industrial por disposición del artículo 24 de la ley 1564 de 2012.

Ahora bien, los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establecen los requisitos que debe contener una solicitud de patente de invención, así como, el contenido del petitorio respectivo, para lo pertinente veamos:

“Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

- a) el petitorio;*
- b) la descripción;*
- c) una o más reivindicaciones;*
- d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;*
- e) el resumen;*
- f) los poderes que fuesen necesarios;*
- g) el comprobante de pago de las tasas establecidas;*
- h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;*
- i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;*
- j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y,*
- k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.*

Artículo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) el requerimiento de concesión de la patente;*
- b) el nombre y la dirección del solicitante;*



Resolución N° 48016

Ref. Expediente N° NC2019/0005929

- c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;*
- d) el nombre de la invención;*
- e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;*
- f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;*
- g) la firma del solicitante o de su representante legal; y,*
- h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro.”*

Por su parte el artículo 27 del Trato de Cooperación en materia de Patentes (PCT) establece la regulación de los requisitos nacionales de las solicitudes de patentes presentadas en el marco de aquel, para lo pertinente veamos:

“Artículo 27 Requisitos nacionales:

- 1) Ninguna legislación nacional dispondrá que la solicitud internacional cumpla, en cuanto a su forma o contenido, requisitos diferentes de los establecidos en el presente Tratado y su Reglamento, o requisitos adicionales.*
- 2) Las disposiciones del párrafo 1) no afectarán a la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7.2) ni impedirán que ninguna legislación nacional exija, una vez que haya comenzado la tramitación de la solicitud internacional en la Oficina designada, que se proporcionen:*
 - i) cuando el solicitante sea una persona jurídica, el nombre de un empleado autorizado para representarle;*
 - ii) documentos que no formen parte de la solicitud internacional pero que constituyan la prueba de alegaciones o declaraciones contenidas en esa solicitud, incluida la confirmación de la solicitud internacional mediante la firma del solicitante cuando, al presentarse esa solicitud, hubiera estado firmada por su representante o por su mandatario.*
- 3) La Oficina designada podrá rechazar la solicitud internacional cuando, a los efectos de cualquier Estado designado, el solicitante no estuviera calificado, según la legislación nacional de ese Estado, para presentar una solicitud nacional por no ser el inventor.*
- 4) Cuando, respecto de la forma o del contenido de las solicitudes nacionales, la legislación nacional prevea requisitos que, desde el punto de vista de los solicitantes, sean más favorables que los establecidos en el presente Tratado y su Reglamento para las solicitudes internacionales, la Oficina nacional, los tribunales y cualesquiera otros órganos competentes del Estado designado o que actúen en su nombre podrán aplicar los requisitos más favorables a las solicitudes internacionales en lugar de los otros, salvo si el solicitante insiste en que se apliquen a su solicitud internacional los requisitos establecidos en el presente Tratado y su Reglamento.*
- 5) No podrá interpretarse ninguna disposición del presente Tratado ni de su Reglamento en el sentido de que limita la libertad de cualquier Estado*



Resolución N° 48016

Ref. Expediente N° NC2019/0005929

contratante de establecer todas las condiciones substantivas de patentabilidad que desee. En particular, cualquier disposición del presente Tratado y de su Reglamento relativa a la definición del estado anterior de la técnica deberá entenderse exclusivamente a los efectos del procedimiento internacional y, en consecuencia, cuando determine la patentabilidad de la invención que se reivindique en una solicitud internacional, cualquier Estado contratante tendrá libertad para aplicar los criterios de su legislación nacional en cuanto al estado anterior de la técnica y demás condiciones de patentabilidad que no constituyan exigencias relativas a la forma y al contenido de las solicitudes.

6) La legislación nacional podrá exigir que el solicitante aporte pruebas respecto de cualquier condición substantiva de patentabilidad que prescriba dicha legislación.

7) Cualquier Oficina receptora, o cualquier Oficina designada que haya comenzado a tramitar la solicitud internacional, podrá aplicar la legislación nacional por lo que respecta a la exigencia de que el solicitante esté representado por un mandatario facultado para representar a los solicitantes ante la mencionada Oficina o que el solicitante tenga una dirección en el Estado designado para la recepción de notificaciones.

8) No podrá interpretarse ninguna disposición del presente Tratado ni de su Reglamento en el sentido de que limita la libertad de cualquier Estado contratante de aplicar las medidas que considere necesarias para preservar su seguridad nacional o de limitar el derecho de sus propios domiciliados o nacionales a presentar solicitudes internacionales con el fin de proteger los intereses económicos generales de ese Estado.”

En concomitancia con lo anterior, la regla 51bis del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes dispone el desarrollo de ciertas exigencias nacionales admitidas en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del Tratado antes expuesto, para lo pertinente veamos:

“51bis.1 Ciertas exigencias nacionales admitidas

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 51bis.2, la legislación nacional aplicable por la Oficina designada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27, podrá exigir al solicitante que proporcione, en particular:

i) cualquier documento relativo a la identidad del inventor,

ii) cualquier documento relativo al derecho del solicitante para solicitar y que se le conceda una patente,

iii) cualquier documento que contenga una prueba del derecho del solicitante a reivindicar la prioridad de una solicitud anterior, cuando el solicitante no sea el solicitante que haya presentado la solicitud anterior o cuando haya cambiado el nombre del solicitante desde la fecha en la que fue presentada la solicitud anterior,

iv) cuando la solicitud internacional designe un Estado cuya legislación nacional exija, a fecha de 9 de octubre de 2012, la presentación de una atestación bajo juramento o una declaración alegando su calidad de inventor, cualquier documento que contenga una atestación bajo juramento o una declaración alegando su calidad de inventor,



Resolución N° 48016

Ref. Expediente N° NC2019/0005929

v) cualquier prueba relativa a divulgaciones no perjudiciales o excepciones a la falta de novedad, como divulgaciones resultantes de abusos, divulgaciones con ocasión de ciertas exposiciones y divulgaciones por el solicitante que hayan tenido lugar durante cierto período,

vi) la confirmación de la solicitud internacional mediante la firma de cualquier solicitante para el Estado designado que no haya firmado el petitorio,

vii) cualquier indicación que falte requerida en virtud de la Regla 4.5.a)ii) y iii) respecto de cualquier solicitante para el Estado designado.

b) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27.7), la legislación nacional aplicable por la Oficina designada podrá exigir que:

i) el solicitante esté representado por un mandatario habilitado para representar solicitantes en esa Oficina y/o que tenga una dirección en el Estado designado a los fines de recepción de notificaciones,

ii) el mandatario, si lo hubiere, que represente al solicitante sea debidamente nombrado por este.

c) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27.1), la legislación nacional aplicable por la Oficina designada podrá exigir que la solicitud internacional, su traducción o cualquier documento relativo a la misma se presente en varios ejemplares.

d) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27.2)ii), la legislación nacional aplicable por la Oficina designada podrá exigir que la traducción de la solicitud internacional entregada por el solicitante conforme al Artículo 22 sea:

i) verificada por el solicitante o por la persona que haya traducido la solicitud internacional mediante una declaración que precise que, en su conocimiento, la traducción es completa y fiel;

ii) certificada por una autoridad pública o traductor jurado, pero solo en el caso de que la Oficina designada tenga dudas razonables sobre la exactitud de la traducción.

e) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27, la legislación nacional aplicable por la Oficina designada podrá exigir que el solicitante entregue una traducción del documento de prioridad, con la salvedad de que solo podrá exigirse tal traducción cuando

i) sea importante la validez de la reivindicación de prioridad para determinar si la invención en cuestión es patentable, o

ii) la Oficina receptora haya otorgado la fecha de presentación internacional en virtud de la Regla 20.3.b)ii) o 20.5.d) sobre la base de la incorporación por referencia según las Reglas 4.18 y 20.6 de un elemento o de una parte, para determinar, conforme a la Regla 82ter.1.b), si ese elemento o esa parte está contenido íntegramente en el documento de prioridad en cuestión, en cuyo caso la legislación nacional aplicable por la Oficina designada también podrá exigir al solicitante que, en el caso de una parte de la descripción, de las reivindicaciones o de los dibujos, indique el lugar del documento de prioridad en el que figure esa parte.

51bis.2 Ciertas circunstancias en las que pueden no exigirse documentos o prueba.

La Oficina designada, salvo que dude razonablemente de la veracidad de las indicaciones o declaración en cuestión, no exigirá ningún documento o prueba:

Resolución N° 48016

Ref. Expediente N° NC2019/0005929

i) respecto de la identidad del inventor (Regla 51bis.1.a)i)) (distinto de un documento que contenga una atestación bajo juramento o una declaración alegando su calidad de inventor (Regla 51bis.1.a)iv))) si, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 4.6, el petitorio contiene indicaciones relativas al inventor, o si, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 4.17.i), el petitorio contiene una declaración sobre la identidad del inventor o si dicha declaración se ha presentado directamente en la Oficina designada;

ii) respecto del derecho del solicitante, en la fecha de presentación internacional, para solicitar y que se le conceda una patente (Regla 51bis.1.a)ii)) si, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 4.17.ii), el petitorio contiene una declaración al respecto o si se ha presentado directamente en la Oficina designada;

iii) respecto del derecho del solicitante, en la fecha de presentación internacional, a reivindicar la prioridad de una solicitud anterior (Regla 51bis.1.a)iii)), si, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 4.17.iii), el petitorio contiene una declaración al respecto o si dicha declaración se ha presentado directamente en la Oficina designada; iv) que contenga una atestación bajo juramento

iv) que contenga una atestación bajo juramento o una declaración alegando su calidad de inventor (Regla 51bis.1.a)iv)), si, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 4.17.iv), el petitorio contiene una declaración alegando su calidad de inventor, o si dicha declaración se ha presentado directamente en la Oficina designada.

51bis.3 Oportunidad de satisfacer las exigencias nacionales

a) Si cualquiera de las exigencias mencionadas en la Regla 51bis.1.a)i) a iv) y c) a e), o cualquier otra exigencia de la legislación nacional aplicable por la Oficina designada que esta última pueda aplicar de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27.1) o 2), no se hubiese satisfecho ya en el mismo plazo aplicable al cumplimiento de los requisitos conforme al Artículo 22, la Oficina designada requerirá al solicitante para que cumpla la exigencia dentro de un plazo que no será inferior a dos meses desde la fecha del requerimiento. Cada Oficina designada podrá exigir que el solicitante pague una tasa para el cumplimiento de las exigencias nacionales en respuesta al requerimiento.

b) Si cualquiera de las exigencias de la legislación nacional aplicable por la Oficina designada que esta última pueda aplicar de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27.6) o 7) no se hubiese satisfecho ya en el mismo plazo aplicable al cumplimiento de los requisitos conforme al Artículo 22, el solicitante tendrá una oportunidad de dar cumplimiento a la exigencia después del vencimiento de ese plazo.

c) Si el 17 de marzo de 2000 el párrafo a) no fuese compatible con la legislación nacional aplicable por la Oficina designada respecto del plazo mencionado en ese párrafo, no se aplicará dicho párrafo respecto de esa Oficina en relación con ese plazo mientras siga siendo incompatible con esa legislación, a condición de que dicha Oficina informe en consecuencia a la Oficina Internacional hasta el 30 de noviembre de 2000. La Oficina Internacional publicará lo antes posible en la Gaceta la información recibida."

Ahora bien, en cuanto al trámite aplicable a las solicitudes de patentes presentadas en el marco del Acuerdo de Cooperación en materia de Patentes (PCT) una vez entradas en fase nacional les es aplicable lo establecido por el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual dispone:

Resolución N° 48016

Ref. Expediente N° NC2019/0005929

“Artículo 39.- 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. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud.” (Negrillas y subrayado es nuestro).

SEXTO: Que una vez revisada la respuesta presentada por el solicitante y referida en el considerando cuarto de esta resolución, esta Superintendencia encuentra que la misma no dio cabal cumplimiento a lo requerido con ocasión del Oficio No. 4858 del 18 de junio de 2019 de conformidad con la siguiente consideración.

6.1. En lo respectivo al requerimiento efectuado conforme a la Regla 4.17.2. del Reglamento de Acuerdo PCT, es decir, aportar el documento de la cesión o la declaración sobre el derecho del solicitante efectuado por la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, esta Oficina no advierte que el mismo haya sido atendido por parte del solicitante en debida forma con ocasión de su respuesta radicada el 25 de junio de 2019, de conformidad con el siguiente análisis.

6.2. Sea lo primero indicar, que lo pretendido con ocasión de requerimiento efectuado mediante el ya citado oficio, era que el solicitante aportara el documento en que se evidenciase la cesión de los derechos sobre la patente de invención por parte de los inventores **FARHAN AHMAD, JOHN BRACE y SEUNGMAN SOHN** en favor de aquella o en su defecto la declaración sobre su derecho a presentar la solicitud en fase nacional de acuerdo a la Regla 4.17.2., mencionada en precedencia.

6.3. Así las cosas, en la respuesta aportada se evidencia que lo que se allegó un fue documento que contiene una declaración conforme a la Regla 4.17.4. del Reglamento de Acuerdo PCT, y un documento contentivo de la cesión de derechos efectuada por la sociedad **AMCOR LIMITED** a la empresa solicitante **AMCOR GROUP GMBH**, que se encuentra inscrita al día de hoy como **AMCOR RIGID PLASTICS USA, LLC** de acuerdo al cambio de nombre que consta en los documentos adjuntos, sin haber un documento que diera constancia de la cesión hecha por los inventores al solicitante.

6.4. En consecuencia, es claro que ninguno de los documentos presentados en la mencionada respuesta, dan cuenta del requisito establecido en la Regla 4.17.2. del Reglamento de Acuerdo PCT, así como, tampoco por lo prescrito en el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por lo cual; es claro que no se dio cumplimiento a las exigencias requeridas por la Dirección de Nuevas Creaciones mediante el Oficio No. 4858 del 18 de junio de 2019

Por lo tanto, esta Superintendencia concluye que el requerimiento con ocasión del examen de forma efectuado a la solicitud de patente aquí analizada una vez entró en fase nacional no fue atendido en debida forma, pues conforme lo dicho en precedencia el solicitante no allegó la cesión y manifestación o declaración sobre el derecho del solicitante, de cara a lo contemplado en la Regla 4.17.2 del reglamento del Acuerdo de Cooperación en Materia de Patentes “PCT” o el literal k) artículo 26 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

SÉPTIMO: Que en aplicación de las consecuencias contempladas en el marco jurídico expuesto previamente, y en especial lo establecido por el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que: “(...) Si a la expiración del término



Resolución N° 48016

Ref. Expediente N° NC2019/0005929

señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud", por lo que este Despacho encuentra, que como quiera que, el solicitante no dio completo cumplimiento al requerimiento referido a lo largo de este acto administrativo, resulta en consecuencia procedente considerar como abandonada la solicitud correspondiente en los términos de la norma ibídem.

En mérito de lo expuesto este Despacho,

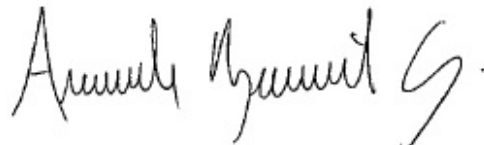
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR abandonada la solicitud de patente de invención titulada "*SISTEMA GENERADOR DE CO2 PARA ENVASES DE BEBIDAS CARBONATADAS*" de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a **AMCOR RIGID PLASTICS USA, LLC**, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 20 de septiembre de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO