

Bogotá D.C.,

10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 15-298871- -00001-0000	Fecha: 2016-02-01 12:21:21
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Señores
AGRICENSE LIMITADA
info@agricense.ocm

Asunto: Radicación: 15-298871- -00001-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Señores:

Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada con el número del asunto de la referencia, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta

El peticionario solicita “concepto técnico jurídico” con el fin de continuar con una solicitud de registro de venta de un producto “extracto de vegetal de uso agrícola a base de un ingrediente activo “matrine 0.51%”, para el control de ácaro en el cultivo de plantas ornamentales (rosas), molécula que se encuentra sujeta a una solicitud de patente a nombre de la empresa ADN ADELANTE S:A:S. 50”, ante el ICA.

Sobre el particular, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, a la Oficina Jurídica no le es posible pronunciarse a través de “conceptos técnico jurídicos” sobre situaciones particulares como las descritas por usted en su comunicación. Sin embargo, a continuación le suministramos la información general en relación con el tema planteado, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial

De acuerdo con lo establecido en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.

En este sentido y según lo dispone el artículo 20 ibídem, la Dirección de Nuevas Creaciones, tiene, entre otras, las siguientes funciones:

1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención.
2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de invención.
3. Adelantar los trámites de caducidades de patentes de invención.
4. Decidir las solicitudes de inscripción de las actuaciones posteriores a la concesión de los derechos sobre nuevas creaciones, salvo aquellas atribuidas al Superintendente de Industria y Comercio.
5. Decidir las solicitudes relacionadas con patentes de modelos de utilidad, así como las demás actuaciones posteriores a la concesión del derecho.
6. Decretar la caducidad de las patentes de modelos de utilidad.
7. Decidir las solicitudes de esquemas de trazado de circuitos integrados
8. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de diseños industriales y las demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. “(...).”

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:

- Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).
- Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

Por otra parte, el literal a) del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso –Ley 1564 de 2012- otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial.

3. Consulta de patentes presentadas en Colombia

Con el objeto de consultar las solicitudes de patente presentadas en Colombia y establecer el trámite en que se encuentra cada una, usted puede consultar la base de datos que lleva esta Entidad, ingresando directamente a la página de internet www.sic.gov.co, siguiendo la ruta ubicada al lado superior, izquierdo de la pantalla: /Propiedad Industrial/, luego ir a /Patentes y nuevas creaciones, y /Patentes de invención/, escoger al lado izquierdo en “Trámites y servicios asociados” y click en “Consulta de patentes presentadas en Colombia”.

Posteriormente, a vía de ejemplo se puede consultar el número del expediente ingresando primero el año, y digitar el radicado, con los siguientes números: 13-210426, 13-22094 y 13-22103.

En particular, para el número de expediente: Año: 2013 – Número: 210426, figura la siguiente información:

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Expediente: 13-210426

Trámite: Patentes de invención

Título: COMPOSICIÓN CONFORMADA POR LOS ALCALOIDES MATRINAS JUNTO CON MANGANESO Y HIERRO PARA EL CONTROL DE ÁCAROS EN CULTIVOS, Sector. QP

Certificado: 29401

Dueño: ADN ADELANTE S.A.S.

Inventor: HERNÁNDO PABÓN PARRA

Concesión: Resolución 60166 del 17 de octubre de 2013.

Vigencia: hasta el 13 de diciembre de 2031.

Así las cosas, es posible acceder a la información pública de las patentes presentadas para las solicitudes radicadas con los números de expedientes: (i) Año: 2013, Número: 22094, Título: COMPOSICIÓN CONFORMADA POR LOS ALCALOIDES MATRINAS JUNTO CON ZINC Y BORO PARA EL COANTROL DE ÁCAROS EN CULTIVOS, Certificado No. 29623, y

Año: 2013 Número: 22103, Título: COMPOSICIÓN CONFORMADA POR LOS ALCALOIDES MATRINAS JUNTO CON HIERRO Y COBRE PARA EL CONTROL DE ÁCAROS EN CULTIVOS, Certificado No. 29624, ambas concedidas a nombre de: HERNÁNDO PABÓN PARRA, y vigentes todas hasta: el año 2031.

En adición, si se encuentra interesado en obtener la información más detallada, es posible solicitarla mediante escrito dirigido a la Secretaría General de la Entidad, a través de una solicitud de certificación, especificando el número del radicado (indicando el número de cada uno de los expedientes) o el número del certificado de su interés. Para estos efectos, se debe consignar la suma de \$23.000 pesos, cuando la solicitud es en línea, y el valor de solicitud en físico es: \$27.000 pesos, consignando en el Banco de Bogotá, en la cuenta Corriente No. 062754387, Código Rentístico 01, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio, por cada una de ellas.

4. Derechos que confiere la patente de invención sea de producto o procedimiento

De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Decisión 486 de 2000, “La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

“a) cuando en la patente se reivindica un producto;

i. fabricar el producto;

ii. ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,

“b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento;

i. emplear el procedimiento; o

ii. ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

obtenido directamente mediante el procedimiento”.

De la disposición transcrita, se infiere que la patente le confiere a su titular el "ius prohibendi" o facultad de exclusión, de tal manera que el titular de la misma no solo podrá explotar su invención, sino que, además, podrá impedir a los terceros que la exploten sin su consentimiento.

5. Licencia de uso – concepto

Es importante destacar que la patente una vez haya sido concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, constituye el título de propiedad que da lugar a su “titular”, para ejercer el derecho al uso exclusivo de la misma, eventualmente, a impedir temporalmente, es decir, por el término de veinte (20) años, a que otros la fabriquen, vedan y/o utilicen comercialmente, según lo previsto en los artículos 50, 51 y 52 de la Decisión 486 de 2000.

Por otra parte, de acuerdo con el régimen sobre Propiedad Industrial y teniendo en cuenta el desarrollo de la autonomía de la voluntad y de la libertad contractual, el titular de la patente podrá conceder autorización o licencia de uso a los terceros interesados, con el fin de utilizar su invención y bajo los mismos términos y condiciones por él señalados, mediante la figura de una licencia de uso o la cesión de derechos.

Los artículos 56 y 57 de la Decisión 486 de 2000, señalan respectivamente:

“Artículo 56. Una patente concedida o en trámite de concesión podrá ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

“A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

“Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia”.

“Artículo 57. El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

“A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.

“Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia”.

En consecuencia, para atender su consulta, es preciso dejar en claro que el titular de

una patente o quien figura como titular en el sistema de trámites de la base de datos de la Entidad, en materia de propiedad industrial, haciendo uso y en virtud del principio de “la autonomía de la voluntad”, podrá mediante convenio o contrato escrito ceder o conceder su uso, al licenciatarario, reteniendo su propiedad, y a cambio del pago de una remuneración (regalía), según el caso, el cual deberá inscribirse ante la oficina nacional competente, es decir, ante esta Superintendencia, para que el mismo surta efectos frente a terceros.

En el contrato se determinará el término de vigencia acordado por las partes directamente, sus condiciones de uso y los derechos que se le conceden (al licenciatarario) para usarla.

En concordancia, en el numeral 1.2.1.6.3 del Título X la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se señala en el Título X, Capítulo Primero, que: “Para el trámite de registro de las licencias a que hace referencia la Decisión 486, en particular en los artículos 57, 85, (...), se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Licencia, (...) Formato PI02 F16 Inscripción de licencia de nuevas creaciones DOC/ PDF (para nuevas creaciones), que corresponderá a los Anexos 6.7 y 6.21 de esta Circular, respectivamente.

“Cuando el licenciante y el licenciatarario de varios derechos de propiedad industrial sean las mismas partes, podrá presentarse una sola solicitud de inscripción, siempre que se trate del mismo tipo de derechos de propiedad industrial: Marca, lema, patente o diseño industrial.

“No se exigirá documento escrito adicional en donde conste la licencia cuando la solicitud de inscripción se encuentre firmada por las partes. (...)”. (Resaltado fuera del texto)

Finalmente, cabe indicar que los formularios se pueden encontrar en la página de Internet www.sic.gov.co siguiendo la ruta ubicada en la parte superior, izquierda de la pantalla: /Propiedad industrial, /Formatos y tasas/, en /Formatos y tasas – nuevas creaciones/ y clic en Formatos.

De requerir mayor información sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Julieta Muñoz
Revisó: William Burgos
Al contestar favor indicar el número de radicación consignado en el sticker

Aprobó: William Burgos