



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCION 8667 32331

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 01-57789

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución 8067 del 30 de marzo del 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente para la invención denominada "PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DE ACCION AUTOMATICA", contenida en el expediente de la referencia.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 12 de abril del 2006 bajo el número 01-057789-00013-0000, los señores Rubén Forero Saavedra y Leonel Ospina Castro, quienes actúan en nombre propio, interpusieron, con el lleno de los requisitos de ley, recurso de reposición y en subsidio apelación contra la decisión contenida en la citada resolución. El objeto del recurso es que se revoque totalmente la mencionada decisión y en su lugar, se ordene continuar el trámite correspondiente.

TERCERO: Que el recurso a que se refiere el anterior considerando se fundamenta de la siguiente manera:

Manifiestan los recurrentes que "(...) con escrito radicado en la Superintendencia de Industria y Comercio 1057789 del 16 de julio del 2001 solicitamos la Patente de Invención para el artefacto que nominamos: "PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DE ACCION AUTOMATICA".

"Que le dimos cumplimiento a todos los requisitos que nos fueron exigidos por ustedes durante el período transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud de patente y la de notificación de la RESOLUCION 8667 de Marzo 30 de 2006.

"Que dentro de estos requisitos nos fue exigida la consignación de la suma de \$353.000 por concepto de poder hacer la "solicitud de examen de patentabilidad de nuestras plantas eléctricas de emergencia de acción automática", la cual efectuamos el 05 de julio de 2004, acompañada del respectivo comprobante de consignación, como consta en la fotocopia que adjuntamos al presente recurso, y;

"Que en el considerando CUARTO de la RESOLUCION 8667 de Marzo 30 de 2006, ustedes aducen que no hubo pronunciamiento alguno por parte de los suscritos "para que

32331



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32331

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 01-57789

presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico", desconociendo la respuesta que al respecto presentamos el 19 de Octubre de 2005, de la cual estamos adjuntando fotocopias (4 folios), que a nuestro parecer satisfacían sus exigencias.

"De todos los hechos anteriores se desprende:

"a.- Que la documentación que hemos radicado de acuerdo a sus exigencias, siempre la hemos presentado en forma completa, incluida nuestras respuestas referentes a: 1)"solicitud de examen de patentabilidad de nuestras plantas eléctricas de emergencia de acción automática", y a 2) "la presentación de nuestra respuesta a las observaciones de carácter técnico", que se habían venido cumpliendo cíclicamente en cada momento de sus exigencias.

"b.- Que a nuestro parecer ustedes al negarnos la patente de invención que les hemos solicitado, no aducen razones concretas en las cuales se basa su determinación, pues respecto a los motivos que aducen en su RESOLUCION 8667 de Marzo 30 de 2006 sobre la no "solicitud de examen de patentabilidad de nuestras plantas eléctricas de emergencia de acción automática", y a "la presentación de nuestra respuesta a las observaciones de carácter técnico", o fueron desconocidas o no tenidas en cuenta, contrario a los documentos de las fotocopias que estamos adjuntando y de los cuales deben reposar en nuestro respectivo expediente de solicitud que ustedes tienen.

"c.- Que desconocemos los motivos que ustedes tuvieron para no practicar la "visita de examen de patentabilidad de nuestras plantas eléctricas de emergencia de acción automática", y que de haberse practicado, podrían tener ustedes pruebas físicas para otorgar o negar la patente solicitada, o los argumentos técnicos para cuestionar la patentabilidad.

"Teniendo en cuenta el contenido del anterior literal, muy respetuosamente solicitamos a ustedes que si han de ratificarse en la negación del privilegio de invención, por favor se nos devuelva la suma que pagamos por concepto de la "visita de examen de patentabilidad de nuestras plantas eléctricas de emergencia de acción automática", prueba que no fue practicada por ustedes.

"PETITUM: con base en lo expuesto, con el debido comedimiento solicitamos a usted se Reponga la RESOLUCION 8667 de Marzo 30 de 2006, y que en consecuencia se nos conceda el privilegio de patente de invención de nuestras plantas eléctricas de emergencia de acción automática".

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:

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32331

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 01-57789

NORMA APLICABLE

El artículo 45 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales (...)

"Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente".

Por otra parte dispone la Circular Única, Título X, 1.2.1.8, expedida por esta Superintendencia, que "Las notificaciones o comunicaciones de los actos y decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial se surtirán en la forma establecida en el numeral 5.2 del capítulo quinto del título primero de la presente circular".

El citado numeral 5.2 en el literal c) establece que "La notificación de no patentabilidad en los términos del artículo 45 de la Decisión andina 486, los requerimientos y los traslados a los intervinientes, que se efectúen dentro de los trámites de propiedad industrial, se realizarán mediante fijación en lista".

Por su parte el literal e) del numeral 5.2. dispone: "Los avisos, comunicaciones, requerimientos, citaciones o informaciones se entenderán surtidos en la fecha de su fijación en lista o en el día de su depósito en el casillero asignado".

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan dentro del expediente, se encuentra que la solicitud se relaciona con "Plantas eléctricas de emergencia de acción automática".

Un recuento de las actuaciones surtidas en este trámite administrativo permite establecer que habiéndose publicado la solicitud el 30 de abril del 2004 en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 539, se efectuó examen de patentabilidad conforme lo prevé el artículo 45 de la Decisión 486 y mediante oficio N° 13476 notificado por fijación en lista del 22 de diciembre del 2005, se corrió traslado del mismo al solicitante para que respondiera a la comunicación oficial y se pronunciara con respecto a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 26 a 30 del expediente, relacionadas entre otras cosas, con la descripción, capítulo reivindicatorio y la falta de claridad de la solicitud.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32331

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 01-57789

Posteriormente, a través de la Resolución 8067 del 30 de marzo del 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio niega la patente de invención solicitada, teniendo en cuenta que no hubo pronunciamiento alguno por parte de los solicitantes, frente al requerimiento efectuado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486.

Argumentan los recurrentes en su escrito de recurso que "(...) en el considerando cuarto de la Resolución 8667 de marzo 30 de 2006, ustedes aducen que no hubo pronunciamiento alguno por parte de los suscritos "para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico", desconociendo la respuesta que al respecto presentamos el 19 de octubre de 2005, de la cual estamos adjuntando fotocopias (4 folios), que a nuestro parecer satisfacían sus exigencias.

Sobre el particular es pertinente hacer las siguientes precisiones:

La División de Nuevas Creaciones a través del oficio N° 7098 del 18 de agosto del 2005, requiere a los solicitantes con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Código Contencioso Administrativo, para que dentro del término de dos meses, presenten un nuevo capítulo descriptivo, un nuevo capítulo reivindicatorio, las graficas, figuras y dibujos de acuerdo con las reglas del dibujo técnico y la figura característica en un arte final de 12 x 12, con el propósito de subsanar las fallas de carácter formal y técnico que presenta la solicitud.

Mediante escrito de fecha 19 de octubre del 2005 radicado bajo el número 01057789, el cual reposa a folios 22 a 25 del expediente, los solicitantes presentan respuesta al requerimiento en mención.

Posteriormente la oficina realiza el examen de fondo con fundamento en lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486 y a través del oficio 13476 del 22 de diciembre del 2005, visible a folios 26 a30 del expediente, nuevamente les requiere de una forma mas precisa, para que dentro del término de sesenta días aporten una descripción clara y completa de la planta (equipo) que se desea patentar y un capítulo reivindicatorio que defina de forma clara y concisa la materia a proteger, en razón a que la respuesta no satisface las exigencias contenidas en los artículos 25, 28 y 30 de la mencionada Decisión.

En este oficio claramente se establece que "(...) la solicitud fue radicada sin descripción y la presentada como respuesta al oficio N° 7098 NO permite identificar una forma de ejecución clara y completa de la planta (equipo) que se desea patentar, no solo porque no se sigue el esquema convencional de presentación sino porque ella no permite ni evaluar ni ejecutar la supuesta invención, debido a que la información suministrada se fundamenta: en la enumeración de una serie de componentes convencionales, en opiniones personales como las transcritas en los subpuntos a) hasta c) del folio 24, en detalles secundarios y no existe



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32331

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 01-57789

ninguna interrelación entre lo allegado como descripción y la figura. Por último, la nueva figura no coincide ni con la figura del folio 5 inicial, ni con la foto aportada como arte final, lo cual no se permite". (Folio 27).

De acuerdo con lo anterior, es claro que la Oficina si estudio y evaluó la respuesta presentada el 19 de octubre del 2005, contrario a lo manifestado por los recurrentes.

Mas adelante expresan los recurrentes: "Que a nuestro parecer ustedes al negarnos la patente de invención que les hemos solicitado, no aducen razones concretas en las cuales se basa su determinación, pues respecto a los motivos que aducen en su RESOLUCION 8667 de Marzo 30 de 2006 sobre la no "solicitud de examen de patentabilidad de nuestras plantas eléctricas de emergencia de acción automática", y a "la presentación de nuestra respuesta a las observaciones de carácter técnico", o fueron desconocidas o no tenidas en cuenta, contrario a los documentos de las fotocopias que estamos adjuntando y de los cuales deben reposar en nuestro respectivo expediente de solicitud que ustedes tienen".

En este sentido es pertinente aclarar, que a través del oficio N° 13476 del 22 de diciembre del 2005, esta Oficina realizó el examen de patentabilidad de la solicitud conforme lo dispone el artículo 45 de la Decisión 486, allí se estudió y se evaluó la respuesta presentada a través del escrito de fecha 19 de octubre del 2005 como se indicó anteriormente y se determinó que la solicitud continuaba presentando falencias, concluyéndose que "la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 25, 28 y 30, razones por las que no se pudo continuar la calificación de fondo de su contenido y, no se podrá hacer hasta no contar con una solicitud que cumpla los citados requisitos, puesto que si no hay claridad no es posible examinar correctamente los requisitos de patentabilidad, en especial la novedad y el nivel inventivo. Para poder continuar la tramitación, el interesado deberá presentar una descripción clara y completa junto con un pliego reivindicatorio que defina la materia que se desea proteger, en forma clara y concisa, acorde con lo explicado...". (Folio 29).

Contrario a lo expresado por los recurrentes, habiéndose hecho una serie de observaciones de carácter técnico, las cuales se comunicaron en su momento a los solicitantes, mediante el oficio antes mencionado, fijado en lista de fecha 22 de diciembre del 2005, las mismas no fueron respondidas por lo que operó de pleno derecho la consecuencia que señala el citado artículo 45 de la Decisión 486. Así las cosas, no se cumplieron los requisitos mínimos que hicieran posible la continuación del trámite.

Por último señalan los recurrentes que: "(...) desconocemos los motivos que ustedes tuvieron para no practicar la "visita de examen de patentabilidad de nuestras plantas eléctricas de emergencia de acción automática", y que de haberse practicado, podrían tener ustedes pruebas físicas para otorgar o negar la patente solicitada, o los argumentos técnicos para cuestionar la patentabilidad.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 32331

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 01-57789

"Teniendo en cuenta el contenido del anterior literal, muy respetuosamente solicitamos a ustedes que si han de ratificarse en la negación del privilegio de invención, por favor se nos devuelva la suma que pagamos por concepto de la "visita de examen de patentabilidad de nuestras plantas eléctricas de emergencia de acción automática", prueba que no fue practicada por ustedes".

Al respecto debemos precisar en primer lugar, que el procedimiento aplicable no prevé la posibilidad de efectuar visitas técnicas con tal de verificar el funcionamiento del objeto a patentar, lo que si dispone la legislación vigente en materia de patentes es que la descripción de la solicitud "deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla...", también se establece que las reivindicaciones, además de definir la materia que se desea proteger mediante la patente, "Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

En segundo lugar, que contrario a lo que interpretan los solicitantes, el examen de patentabilidad sí se realizó a través del oficio N° 13476 notificado por fijación en lista de fecha 22 de diciembre del 2005, como quedó establecido anteriormente, por lo que no habría lugar a efectuar la devolución de la tasa cancelada por este concepto. De otra parte, la Resolución 8067 del 30 de marzo del 2006, simplemente declaró la consecuencia establecida por el artículo 45 de la Decisión 486, por no haberse atendido el requerimiento contenido en el mencionado oficio N° 13476.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que no hubo una respuesta a la comunicación efectuada en virtud de lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que hiciera posible la continuación del trámite de la solicitud, no resulta procedente acceder a la revocatoria de la resolución impugnada.

Finalmente, es pertinente aclarar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo "(...) No habrá apelación de las decisiones de los ministros, jefes de departamentos administrativos, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales que tengan personería jurídica", razón suficiente para inadmitir por improcedente el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria contra la Resolución 8067 del 30 de marzo del 2006.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 8067 del 30 de marzo del 2006, por medio de la cual se negó el privilegio de patente de invención para la

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32331

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 01-57789

solicitud denominada "PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DE ACCION AUTOMATICA", contenida en el expediente de la referencia.

ARTICULO SEGUNDO: Inadmitir por improcedente, el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria contra la Resolución 8067 del 30 de marzo del 2006, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a los señores Rubén Forero Saavedra y Leonel Ospina Castro, quienes actúan en nombre propio, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **29 NOV. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Señores
RUBEN FORERO SAAVEDRA Y
LEONEL OSPINA CASTRO.

Calle 3 N° 7 - 79
Bogotá, D.C.

202021