

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12501

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-074723

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los
artículos 14, numeral 2, del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso
Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 29445 de 31 de octubre del 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura para la Propiedad Industrial, negó patente de modelo de utilidad a la solicitud correspondiente a: 'TOALLA INTIMA'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 15 de diciembre de 2006 bajo el número 01-074723 00014-0000, la doctora Jimena Escobar Uribe, en su 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 mencionada providencia.

TERCERO: Que el recurso a que se refiere el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta la recurrente: "El día 17 de mayo de 2006 ese despacho expidió el oficio No 5874 (notificado por fijación en lista el 1 de junio de 2006) en el cual se requería a mi mandante para que diera respuesta a las observaciones de fondo hechas a la patente de la referencia.

"El día 17 de julio de 2006, presenté ante ese despacho un memorial (del cual acompaño copia simple) por medio del cual indicaba con toda claridad que solicitaba una PRORROGA DE 30 DIAS 'para dar respuesta al auto No 5874 notificado por fijación en lista el 1 de junio de 2006 relacionado con la patente que se está tramitando bajo el expediente de la referencia'. Para tal efecto acompañé el recibo No 06-39,265 de 24 de mayo de 2006 correspondiente a las tasas de la prórroga del término.

"No obstante lo anterior, y aunque la Superintendencia... aceptó la modificación que hizo mi mandante de modalidad, esto es de patente de invención a modelo de utilidad, aceptó la prórroga de 30 días y no dijo nada sobre el particular. Lo pertinente en dicho caso, y para evitar cualquier decisión inhibitoria ha debido ser la aclaración de la concesión de la prórroga por parte de la Superintendencia.

"Habida cuenta de que mi memorial de 17 de julio de 2006, solicitando prórroga para dar respuesta al oficio No 5874, era de 15 días (por ser un modelo de utilidad), mi

12501

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0012501

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-074723

mandante procedió a dar respuesta a dicho oficio dentro de los treinta días que la Superintendencia... le concedió, es decir, que el solicitante si dio cumplimiento a los requerimientos formulados por ese despacho dentro del término legal otorgado por esa entidad".

Agrega el recurrente: "Es entendible que debido a la confusión generada por el mencionado error en el término legal ese despacho haya considerado que la respuesta que di el 31 de agosto de 2006 era extemporánea. Sin embargo, debe quedar claro que la intención de mi mandante sí fue la de dar respuesta oportuna al requerimiento hecho por ese despacho dentro del término legal que esa entidad otorgó, esto es, treinta días, motivo por el cual atentamente solicito que se tenga en cuenta la respuesta dada en mi memorial de 31 de agosto de 2006, que se revoque la resolución No 29445 de 31 de octubre de 2006, que se proceda a estudiar la respuesta que oportunamente di el 31 de octubre de 2006 y, finalmente, que se proceda según lo ordenado por el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina".

Como fundamento jurídico de su petición invoca lo previsto por los artículos 2 y 3 del C.C.A., 4 del C. de P.C., 83 y 228 de la Constitución Política.

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 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.

"Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

"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".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12501

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-074723

El artículo 85 de la Decisión 486 dispone: "Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses".

EL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en el presente expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con "una toalla íntima que cuenta con un elemento de adhesión que se unirá a la prenda íntima, dicho elemento consta de líneas adhesivas" (ver folio 5).

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer que presentada la solicitud el 05 de septiembre de 2001, la misma se ordenó publicar el 17 de mayo de 2002, publicación que se hizo efectiva el 30 de julio de 2002 en la Gaceta de Propiedad Industrial 518.

Posteriormente, tras haberse pedido el examen de patentabilidad, se efectuó examen de fondo de la solicitud el cual se comunicó mediante Oficio 9936 que se notificó por fijación en lista de 27 de octubre de 2005, con el fin de que respondiera a la comunicación oficial y se pronunciara con respecto a las observaciones de carácter técnico que pueden verse de folios 89 a 102 del expediente.

Al mencionado requerimiento se dio respuesta por parte del solicitante el 23 de enero de 2006 solicitando una prórroga de 30 días. Finalmente, el 02 de marzo de 2006 se presentó escrito de respuesta al Oficio 9936, con el cual se modifica la solicitud con fundamento en el artículo 34 de la Decisión 486 y se presenta nuevo capítulo reivindicatorio.

Mediante Oficio 5874 de fecha 01 de junio de 2006 se comunica al solicitante un nuevo examen de fondo, considerando la respuesta dada por el solicitante al Oficio 9936. Cabe precisar que mediante este nuevo examen de patentabilidad se acepta el cambio de modalidad propuesto y ahora el objeto de estudio es un modelo de utilidad denominado 'TOALLA INTIMA' (ver folio 117)

Notificado el Oficio 5874 por fijación en lista de fecha 01 de junio de 2006, la apoderada del solicitante responde el 17 de julio de 2006 solicitando una prórroga de 30 días. Finalmente, el 31 de agosto de 2006, por fuera del plazo concedido y considerado el de prórroga, presenta escrito por medio del cual da respuesta a dicho oficio.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0012501

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-074723

Considerando que la respuesta allegada el 31 de agosto de 2006 es extemporánea, esta Oficina mediante Resolución 29445 de 2006 negó la patente solicitada.

Para impugnar la referida decisión administrativa argumenta la recurrente que "El día 17 de julio de 2006, presenté ante ese despacho un memorial (del cual acompañé copia simple) por medio del cual indicaba con toda claridad que solicitaba una PRORROGA DE 30 DIAS 'para dar respuesta al auto No 5874 notificado por fijación en lista el 1 de junio de 2006 relacionado con la patente que se está tramitando bajo el expediente de la referencia'. Para tal efecto acompañé el recibo No 06-39,265 de 24 de mayo de 2006 correspondiente a las tasas de la prórroga del término. No obstante lo anterior, y aunque la Superintendencia... aceptó la modificación que hizo mi mandante de modalidad, esto es de patente de invención a modelo de utilidad, aceptó la prórroga de 30 días y no dijo nada sobre el particular. Lo pertinente en dicho caso, y para evitar cualquier decisión inhibitoria ha debido ser la aclaración de la concesión de la prórroga por parte de la Superintendencia. Habida cuenta de que mi memorial de 17 de julio de 2006, solicitando prórroga para dar respuesta al oficio No 5874, era de 15 días (por ser un modelo de utilidad), mi mandante procedió a dar respuesta a dicho oficio dentro de los treinta días que la Superintendencia... le concedió, es decir, que el solicitante si dio cumplimiento a los requerimientos formulados por ese despacho dentro del término legal otorgado por esa entidad".

Con relación a estas manifestaciones del recurrente cabe señalar que, en efecto, mediante memorial de 17 de julio de 2006 la apoderada Escobar Uribe solicitó conceder "una prórroga de 30 días para dar respuesta a su Oficio No 5874...", solicitud que fue presentada oportunamente teniendo en cuenta que el plazo inicial se extendió hasta el 18 de julio de 2006.

Si bien es cierto que el artículo 45 de la Decisión 486 da por igual a los solicitantes de patentes de invención y de modelos de utilidad la posibilidad de obtener prórroga del término concedido para contestar al requerimiento, es claro que dicho término o plazo no es el mismo puesto que tratándose de solicitudes de modelo de utilidad este se reduce a la mitad (Art. 85 de la Decisión 486). Así las cosas, al incurrir en un error el solicitante (su apoderada) pidiendo conceder un plazo de prórroga de 30 días cuando este no puede ser superior a 15, de acuerdo con la normativa aplicable, ha debido la Oficina nacional manifestarse haciendo la claridad pertinente pues de otra forma bien podía entenderse la aceptación de dicho nuevo plazo indicado en el memorial, máxime si de acuerdo con el artículo 1 del Decreto reglamentario 2591 de 2000 "(...) Dichas prórrogas o plazos se entenderán concedidos automáticamente por el plazo respectivo, contado a partir del día hábil siguiente a aquél en que vence el término original, siempre que ello proceda, sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12501
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-074723

Por lo anterior, asiste razón a la recurrente al aducir como razón de la respuesta tardía una confusión en cuanto a la oportunidad para atender a lo indicado en el Oficio 5874, motivada tal vez en el cambio de modalidad, dado que pedido un plazo de prórroga mayor al que correspondía la Administración no se pronunció al respecto, en este caso para hacer claridad con relación al término real a conceder como plazo adicional.

En virtud de lo expuesto, resulta procedente acceder a la revocatoria invocada y, por consiguiente, disponer la continuación del trámite.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 29445 de 31 de octubre del 2006 por medio de la cual se negó una patente de modelo de utilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer la continuación del trámite, por lo tanto se envía el expediente a la División de Nuevas Creaciones para efectos de practicar, si es del caso, el examen a que se refiere el artículo 48 de la Decisión 486, considerando la respuesta allegada el 31 de agosto de 2006.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la doctora Jimena Escobar Uribe, 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. 2007

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctora
Jimena Escobar Uribe
Carrera 11 A No 94 - 76, Oficina 305
Bogotá, D.C.