

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32176

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-078936

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 28658 de 28 de octubre de 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud tramitada en este expediente.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 17 de noviembre de 2005 bajo el número 02078936 00000007, el doctor Mauricio Jaramillo Campuzano, aduciendo la calidad de apoderado sustituto del solicitante, interpuso recurso de reposición, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se ordene continuar 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 el recurrente que en este caso se ha dado una indebida aplicación del artículo 44 de la Decisión 486 el cual transcribe, agregando que: "En el caso que nos ocupa, tenemos que se cumplieron los 2 requisitos establecidos por el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina para continuar con el proceso de patente a través del examen de patentabilidad y de esta forma no incurrir en la causal de abandono:

"SCA HYGIENE PRODUCTS solicitó de manera especial por intermedio del Dr. Mauricio Jaramillo Campuzano dentro del trámite de patente, efectuar el examen de patentabilidad del 'Método de Interfase Gráfica de Usuario'.

"El Dr. Mauricio Jaramillo Campuzano, allegó en la oportunidad procesal respectiva el recibo de pago correspondiente a la cancelación del examen de patentabilidad de la patente solicitada.

"Por lo mismo, podemos decir sin temor a equivocarnos, que estaban planteados los dos elementos indispensables para que se continuara con el proceso de solicitud del examen del examen de patentabilidad... como petición especial, pues se efectuó la solicitud expresa de práctica del examen (hecho este que ocurrió por petición expresa de un tercero para el proceso, quien actuaba en nombre de el 'SOLICITANTE') y para ello efectuó el pago respectivo.

"En este sentido debemos manifestar que el artículo 44 de la Decisión 486 de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0032176

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-078936

Comunidad Andina señala que '... el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable', lo cual no es más que una petición especial en interés particular dentro del trámite de patente, que se debe regular por los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo por ausencia de regulación en la disposición comunitaria. Petición esta que en el caso que nos ocupa se dio, pues el suscrito presentó la solicitud de práctica del examen de patentabilidad a nombre de SCA HYGIENE PRODUCTS, hecho que en ningún momento fue desvirtuado por dicha compañía, y mucho menos, sujeto a acreditación por parte del despacho...

"En este sentido debemos decir que no se puede confundir la inacción con la acción incompleta y darles a estas el mismo carácter y valor, más aún cuando es un principio aplicable a todas las ramas del derecho, aquel referido a que a ninguna persona se le podrá sancionar sin haber sido vencido en juicio justo, ajustado al debido proceso, con una pena previamente definida en la ley...

"Lo anterior tiene por finalidad dejar sentado que la sanción de abandono prevista por el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000, está señalada expresamente para aquellos casos de inacción del solicitante, quien dentro del término procesal no solicita la práctica del examen de patentabilidad, pero no para aquellos casos en que sin acreditarse alguno de los requisitos formales para presentar la solicitud de práctica del examen, este aún se solicita, a lo cual se le debe denominar petición incompleta, pues se debe aceptar que si hay una solicitud, pero la misma adolece de algún requisito formal y por lo mismo cae dentro de un ámbito normativo no reglado por la Decisión 486 de 2000 y mucho menos por el mencionado artículo 44, pues no hay norma expresa en ella que regule tal circunstancia y señale como sanción a imponer por tal hecho la declaratoria de abandono...

"Esto nos lleva a argumentar entonces que el despacho no debió declarar el abandono a la solicitud de patente por el simple hecho de no aportarse la sustitución de poder, por el contrario, debió considerar que si existió la petición de práctica del examen de patentabilidad efectuada por el Dr. Jaramillo Campuzano como una petición especial, la cual adolecía de uno de los requisitos formales y por lo mismo no estaba reglada en la Decisión 486 de 2000,..."

Señala a continuación la recurrente que "De no aceptarse las consideraciones anteriores, debe considerarse que el suscrito al momento de allegar la solicitud de práctica del examen de patentabilidad a que se hace referencia en este escrito, actuaba en condición de agente oficioso de SCA HIGIENE PRODUCTS según se prevé en los artículos 2304 y siguientes del Código Civil..."

Expone luego que "el Código Contencioso Administrativo concede la posibilidad de que una vez iniciada la actuación administrativa, el particular pueda allegar pruebas e informaciones adicionales que considere relevantes con el fin de sustentar su

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 80632176

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-078936

petición. Este principio general se encuentra contenido en los artículos 34 y 35 del Código,...

"De conformidad con los artículos anteriores, la Superintendencia, al ser una entidad administrativa, debe considerar que por este mero hecho debió considerar la solicitud de examen de patentabilidad que obraba dentro del expediente, la cual fue allegada en la oportunidad procesal respectiva, y el pago respectivo que fue efectuado con ocasión de tal trámite..."

Mediante escrito que el recurrente denomina 'complemento a recurso de reposición' presentado el 01 de diciembre de 2005, esto es por fuera del término para interponer y sustentar el recurso procedente, señala que "(...) la posición adoptada por el despacho consistente en restar y negar los efectos legales al pago que en nombre de S.C.A. HYGIENE PRODUCTS efectuó en fecha 12/10/04 el suscrito 'en razón a que fue presentado por un apoderado diferente al reconocido para actuar válidamente en el trámite administrativo...', es contraria a la ley y debe ser revocada pues con ella se está violentando abiertamente lo señalado por el artículo 1630 del Código Civil, el cual no atribuye ninguna característica especial al tercero que hace el pago en nombre del deudor en las obligaciones dinerarias... En este sentido consideramos importante resaltar que el hecho del pago como requisito para proceder al examen de patentabilidad no es más que un requisito económico, el cual para su cumplimiento no debe requerir de ninguna condición especial, pues lo sustancial en tal requisito es 'que se efectúe el pago' y no 'quien lo efectúe', ya que la finalidad del mismo es cubrir los costos en que incurre la administración al llevar a cabo tal examen de patentabilidad y no acreditar una condición especial bajo la cual se actúa. Por lo mismo, al constar dentro del expediente el pago del examen de patentabilidad, el despacho debió proceder a la ejecución de tal examen, en lugar de dejar transcurrir el término concedido por la norma andina para cumplir con tal obligación para luego declarar el abandono, pues ya estaba subsanado el requisito de cubrir los costos administrativos para proceder al examen de patentabilidad..."

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32176

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-078936

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".

De acuerdo con lo previsto por el artículo 26 de la Decisión 486 la solicitud para obtener patente de invención deberá contener: "(...) f) los poderes que fuesen necesarios;..."

Por su parte el artículo 27 de la misma normativa comunitaria dispone que el petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: "(...) b) el nombre y la dirección del solicitante... g) la firma del solicitante o de su representante legal;..."

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con "un método de interfases gráficas de usuario y, más particularmente, los métodos de interfases gráficas de usuario que ofrecen capacidad de entrada de datos" (ver folio 3).

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer que habiéndose publicado la solicitud en cuestión el 31 de mayo de 2004, Gaceta de la Propiedad Industrial 540, correspondía al solicitante, según lo previsto en el artículo 44 de la Decisión 486 y Circular Unica expedida por esta Superintendencia, pedir el examen de patentabilidad pagando la tasa establecida para tal fin, lo que de acuerdo con lo actuado en el expediente y ajuicio de la Oficina no se hizo.

En efecto, consideró esta Superintendencia que dado que la solicitud de examen de patentabilidad "fue presentada por un apoderado diferente al reconocido... dentro del trámite administrativo, sin que se haya presentado un nuevo poder o la sustitución del mismo por parte de la apoderada principal..." la misma no surte efectos legales, por tanto la consecuencia a darse es la que señala el mencionado artículo 44 ante la falta de la petición de examen de patentabilidad, esto es la declaratoria de abandono, como en efecto se hizo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0032176

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-078936

Argumenta el recurrente que "En el caso que nos ocupa, tenemos que se cumplieron los 2 requisitos establecidos por el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina para continuar con el proceso de patente a través del examen de patentabilidad y de esta forma no incurrir en la causal de abandono: SCA HYGIENE PRODUCTS solicitó de manera especial por intermedio del Dr. Mauricio Jaramillo Campuzano dentro del trámite de patente, efectuar el examen de patentabilidad del 'Método de interfase Gráfica de Usuario'. El Dr. Mauricio Jaramillo Campuzano, allegó en la oportunidad procesal respectiva el recibo de pago correspondiente a la cancelación del examen de patentabilidad de la patente solicitada. Por lo mismo, podemos decir sin temor a equivocarnos, que estaban planteados los dos elementos indispensables para que se continuara con el proceso de solicitud del examen de patentabilidad... como petición especial, pues se efectuó la solicitud expresa de práctica del examen (hecho este que ocurrió por petición expresa de un tercero para el proceso, quien actuaba en nombre de el 'SOLICITANTE') y para ello efectuó el pago respectivo".

Sobre estos aspectos del recurso resulta pertinente aclarar que según establece el artículo 44 de la Decisión 486 "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" (subrayas de la Oficina).

De la norma transcrita resulta claro que la persona indicada para pedir el examen de patentabilidad es el solicitante o quien actúe por este válidamente, esto es su representante o apoderado.

Así las cosas, quien está legitimado para actuar en primer lugar es el solicitante, obrando de por medio cesión de derechos del inventor, solicitante que a su vez puede actuar a través de representante o apoderado (Arts. 26 y 27 de la D. 486).

En el caso en estudio es claro que el solicitante SCA HYGIENE PRODUCTS AB actuó por medio de apoderado, Dra Yelitza Sánchez Rincón (ver poder anexo). Por lo tanto, al confiar el solicitante la gestión y trámite de su solicitud a un apoderado es a este a quien corresponde adelantar lo relacionado con el desenvolvimiento de la solicitud, como por ejemplo atender a los requerimientos para completar la solicitud, pedir el examen de patentabilidad, etc., a menos que dicho apoderado principal haga oportuna cesión del poder legalmente conferido.

Establece el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil: "En ningún proceso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona; si en el poder se mencionan varios, se considerará como principal el primero y los demás

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 00032176

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-078936

como sustitutos en su orden..."

Si se mira al poder que obra en este expediente puede encontrarse que la doctora Yelitza Sánchez es apoderada principal y el doctor Darío Henao Restrepo es sustituto (ver folio 149 y siguientes). Sin embargo, al momento de pedirse el examen de patentabilidad actúa el doctor Mauricio Jaramillo C. quien no acredita personería para actuar en estas diligencias administrativas, ni como apoderado principal ni como sustituto. Por lo anterior es que se considera no efectuada la solicitud a que se refiere el artículo 44 de la Decisión 486 o no surte los efectos legales pretendidos por el recurrente.

Con relación al supuesto carácter de 'petición especial' debe precisarse que la petición de examen de patentabilidad no es más que parte del procedimiento legalmente establecido para el trámite de las solicitudes de patente y no es diferente a las otras actuaciones que conforman dicho trámite y a las cuales debe atender el solicitante o su apoderado y que están plenamente comprendidas en la legislación especial aplicable, a saber la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Según la Decisión 486 citada, artículo 25 y siguientes, y la Circular Unica expedida por esta Superintendencia, el procedimiento para otorgar patentes de invención y demás derechos de propiedad industrial obedece a una secuencia de etapas la cual es necesario desarrollar en el orden, forma y oportunidad previamente establecidos. En este caso, de acuerdo con el procedimiento aplicable, una vez se publicó la solicitud correspondía al solicitante pedir, previo pago de la respectiva tasa, el examen de patentabilidad de la solicitud (Art. 44 de la Decisión 486).

Tampoco está acreditado, por otra parte, que el doctor Jaramillo C. actuó en nombre y por petición expresa del solicitante, como ahora lo señala.

Cabe agregar a lo anterior que el recibo con el que se pretende haber satisfecho el pago respectivo no corresponde al examen de patentabilidad, pues como se puede ver claramente a folio 58 dicho recibo está relacionado con el pago de un 'INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA', valor que en todo caso es menor al que corresponde a un examen de patentabilidad.

Manifiesta el recurrente que el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina señala que '... el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable', lo cual no es más que una petición especial en interés particular dentro del trámite de patente, que se debe regular por los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo por ausencia de regulación en la disposición comunitaria. Petición esta que en el caso que nos ocupa se dio, pues el suscrito presentó la solicitud de práctica del examen de patentabilidad a nombre de SCA HYGIENE PRODUCTS, hecho que en ningún momento fue desvirtuado por dicha compañía, y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0032176

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-078936

mucho menos, sujeto a acreditación por parte del despacho..."

No se entiende qué quiere decir el recurrente al manifestar que hay 'ausencia de regulación en la disposición comunitaria', puesto que como él señala y se lee muy fácil en la disposición citada por él mismo '... el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable', no se ve que otra regulación haga falta. Por lo demás, sabe bien el recurrente que la Decisión 486 regula completamente lo atinente a la propiedad industrial en Colombia y la Comunidad Andina, normativa esta que sí es especial. No tiene sentido, entonces, pedir que se de aplicación al Código Contencioso Administrativo cuando la Decisión 486 regula de manera especial y completa lo concerniente a las solicitudes de patentes de invención.

Señala por otra parte que "De no aceptarse las consideraciones anteriores, debe considerarse que el suscrito al momento de allegar la solicitud de práctica del examen de patentabilidad a que se hace referencia en este escrito, actuaba en condición de agente oficioso de SCA HIGIENE PRODUCTS según se prevé en los artículos 2304 y siguientes del Código Civil..."

Se aclara al respecto al recurrente que la condición de agente oficioso no puede presumirse por la Administración sino que debe ser manifestada expresamente por quien dice actuar en nombre de otro, máxime cuando hay un apoderado debidamente constituido que ha actuado a lo largo del trámite, como en este caso. Adicionalmente, la figura de la agencia oficiosa implica ausencia del poderdante o impedimento de este para otorgar poder, pero en este caso es claro que hay apoderado debidamente constituido de manera que no resulta aceptable tal argumento (ver folios 149 y siguientes).

En opinión del recurrente "(...) la posición adoptada por el despacho consistente en restar y negar los efectos legales al pago que en nombre de S.C.A. HYGIENE PRODUCTS efectuó en fecha 12/10/04 el suscrito 'en razón a que fue presentado por un apoderado diferente al reconocido para actuar válidamente en el trámite administrativo...', es contraria a la ley y debe ser revocada pues con ella se está violentando abiertamente lo señalado por el artículo 1630 del Código Civil, el cual no atribuye ninguna característica especial al tercero que hace el pago en nombre del deudor en las obligaciones dinerarias... En este sentido consideramos importante resaltar que el hecho del pago como requisito para proceder al examen de patentabilidad no es más que un requisito económico, el cual para su cumplimiento no debe requerir de ninguna condición especial, pues lo sustancial en tal requisito es 'que se efectúe el pago' y no 'quien lo efectúe', ya que la finalidad del mismo es cubrir los costos en que incurre la administración al llevar a cabo tal examen de patentabilidad y no acreditar una condición especial bajo la cual se actúa".

No obstante lo extemporáneo de esta argumentación resulta pertinente precisar que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32176

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-078936

la declaratoria de abandono no se dio en estricto sentido por la falta de pago, como lo quiere hacer ver el recurrente, sino que tal consecuencia jurídica obedeció a que ni el solicitante ni la persona autorizada por este cumplieron con el deber de solicitar el examen de patentabilidad, al cual debe sumarse ciertamente el hecho del pago de la tasa correspondiente puesto que es uno de los elementos sin duda necesarios para proceder al examen de patentabilidad, pago que como se vio no corresponde a la actuación que se pretende. No se trata, entonces, simplemente de un pago, el que es claro puede efectuar por el deudor cualquier persona "aún sin su conocimiento o contra su voluntad.." (Art. 1630 del Código Civil).

Por lo anteriormente expuesto, la decisión de declarar abandonada la solicitud no obedeció a desconocimiento alguno del procedimiento aplicable por parte de la Oficina, sino a la inactividad del propio solicitante quien no realizó la petición del examen de patentabilidad, previo pago de la respectiva tasa, como le correspondía.

En consecuencia, no encuentra esta Superintendencia procedente revocar la decisión de declarar abandonada la solicitud como ahora se pretende.

RESUELVE

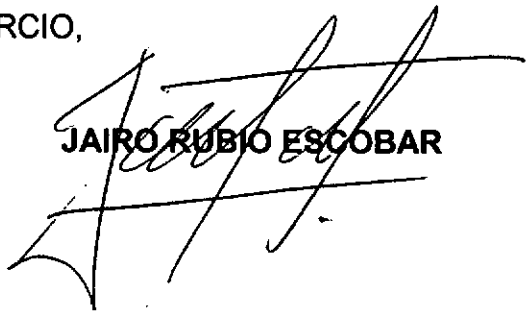
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 28658 de 28 de octubre de 2005, por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud de patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al doctor Mauricio Jaramillo Campuzano, en su calidad de apoderado sustituto del solicitante, según sustitución allegada con el escrito del recurso, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

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

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
Mauricio Jaramillo Campuzano
Carrera 9 No 73 - 24, piso 3
Bogotá, D.C.

