

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 36741

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-086.072

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

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 21537 de 26 de junio de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: 'PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN CORTADORAS DE CERAMICA'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 28 de julio de 2008 bajo el número 03 086072 00007-0000, el doctor Luis Felipe Castillo Gibsone, en su calidad de apoderado de la sociedad GERMANS BOADA S.A., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

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

Manifiesta el recurrente que "La Decisión 486, adoptada por la Comisión de la Comunidad Andina para corresponder a los estándares de protección de la Propiedad Intelectual en la comunidad a los del Acuerdo de la OMC sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, está inspirada por un espíritu de colaboración y de facilitación de los trámites a los solicitantes de patentes y en general de cualquier derecho de propiedad industrial. Este mismo espíritu se maximiza en el Tratado de Cooperación de Patentes, o PCT, de acuerdo con sus siglas en inglés.

"Atraído por dicho espíritu, mi poderdante recurrió al mecanismo de la solicitud de patente incorporado en la Decisión 486 para obtener protección de su invención en el territorio colombiano. No obstante, por causas eminentemente procedimentales, dicha protección le ha sido negada.

"Se alega que la invención carece de novedad, y se le cita a ella misma como antecedente que le impide cumplir con el requisito de la novedad. Ciertamente, se entiende que se citen como anterioridades las invenciones que, pertenecientes a otros solicitantes o titulares, reivindiquen la misma materia a la que se reclama, pero no se entiende que se cite como anterioridad a la misma solicitud presentada por el mismo solicitante pero en otro país. Esto no quiere decir nada diferente a que mi poderdante, diligentemente, está buscando obtener protección de privilegio de patente para la misma invención en diferentes países del mundo, sin afectar los

36741

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 36741

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-086.072

derechos de terceros.

"En virtud del principio constitucional según el cual el derecho sustancial debe prevalecer sobre el derecho formal, y los principios que deben gobernar a las actuaciones administrativas y que se encuentran consagrados en el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, la administración tiene la posibilidad de sopesar los formalismos y los procedimientos contra los derechos que en ellos se involucran, para que en justicia y equidad decida la prevalencia del derecho sustancial cada vez que esto sea necesario..."

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 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

Con relación a la novedad dispone el artículo 16 de la misma Decisión: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

"Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40".

A su vez, el artículo 9 de la normativa comunitaria citada establece que "La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad,... válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 36741

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-086.072

efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial...

"Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- "a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y,
- b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas."

Por otra parte, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial dispone en su Artículo 4, A.-1) que "Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, ... en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente...C.1-) Los plazos de prioridad antes mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad..."

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere este trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud se refiere a "unos perfeccionamientos introducidos en cortadoras de cerámica, del tipo de las accionadas manualmente y que incluyen unos medios para el desplazamiento de un útil de marcado sobre la pieza de cerámica definiendo en la misma una línea de rotura o de corte." (ver folio 6)

Para impugnar la decisión de negar la patente solicitada alega el recurrente que la Decisión 486, adoptada por la Comisión de la Comunidad Andina "para corresponder a los estándares de protección de la Propiedad Intelectual en la comunidad a los del Acuerdo de la OMC sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, está inspirada por un espíritu de colaboración y de facilitación de los trámites a los solicitantes de patentes y en general de cualquier derecho de propiedad industrial. Este mismo espíritu se maximiza en el Tratado de Cooperación de Patentes, o PCT, de acuerdo con sus siglas en inglés."

En efecto, comparte la Oficina con el recurrente que la Decisión 486 convalida las solicitudes de patente presentadas en "(...) otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión...", también es cierto que el alcance y los efectos del derecho de prioridad, a que se refiere el artículo 9 y siguientes de la Decisión 486, serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 36741

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-086.072

Lo anterior quiere decir que, en efecto, la Decisión 486 es armónica con otras normativas de derecho internacional específicamente relacionadas con la protección de los derechos de propiedad industrial. Otra cosa es que tanto en la normativa comunitaria andina como en el Convenio de París, por ejemplo, se establezcan presupuestos bajo los cuales es posible que opere la figura del reconocimiento del derecho que tiene como base una primera solicitud válidamente presentada y respecto de la cual se puede reivindicar prioridad dentro de un plazo previamente establecido (Art. 9 de la Decisión 486).

En este caso es claro que en ningún momento se reivindicó prioridad de la solicitud española 1 047 002 U, la cual sirvió de base para negar la patente ahora solicitada por falta de novedad. Solicitud que, por lo demás, se presentó el 02 de agosto de 2000 y fue publicada el 16 de febrero de 2001, fecha a partir de la cual forma parte del estado de la técnica. Téngase en cuenta que la solicitud presentada en Colombia sólo fue radicada el 29 de agosto de 2003, es decir transcurridos más de doce meses de la primera presentación en España; por lo tanto, para esta fecha ya no era posible reivindicar válidamente prioridad.

Cabe señalar al recurrente que si bien es dable buscar protección para una misma invención en varios países, tal aspiración debe obedecer a expresos condicionamientos de orden normativo, sin que sea preciso concluir que estos hagan referencia a causas 'eminentemente procedimentales'.

Debe aclararse al recurrente, adicionalmente, que la falta de novedad de una invención se da con independencia de quien sea el inventor o solicitante del invento que se tiene como antecedente y que por tanto afecta su patentabilidad. Por lo mismo, debe entender el recurrente que es perfectamente factible que "se cite como anterioridad a la misma solicitud presentada por el mismo solicitante en otro país", salvo el caso específico en que se reivindique prioridad de esa primera solicitud, situación en la cual por aplicación de dicha figura y teniendo en cuenta que se ejerce el derecho allí comprendido el solicitante busca protección en otros países dentro del plazo de 12 meses contado a partir de la primera presentación.

No es este precisamente el caso en que surja de manera indefectible y clara la posibilidad de dar aplicación al referido principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho formal, como lo menciona el recurrente, si se tiene en cuenta que la figura de la reivindicación de prioridad no obedece particularmente a criterios de tipo formal, pues por el contrario hace relación a la protección misma de la Propiedad Industrial, como bien se puede ver del contexto mismo de la Decisión 486 la cual retoma esta figura del Convenio de París (ver Artículo 4).

Así las cosas, si no se reivindica expresamente prioridad y bajo las condiciones previstas en los artículos 9 y siguientes de la Decisión 486, es perfectamente posible que una publicación anterior referida al mismo invento, del mismo solicitante, sirva de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 36741

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-086.072

antecedente válido para afectar la novedad y finalmente la patentabilidad de la materia que pretende patentarse. Se reitera que en este caso no solo no se reivindicó prioridad de la solicitud española (ES 1047002), la cual se refiere al mismo objeto de la solicitud nacional en estudio, sino que de haberse reivindicado esta no sería aceptable comoquiera que ya había transcurrido un plazo mucho mayor de doce meses contados desde la primera presentación.

Además, cabe reiterar que tampoco se trata de una solicitud internacional presentada vía PCT puesto que fue presentada en Colombia como una solicitud convencional bajo los parámetros de la Decisión 486, como bien se puede observar en el petitorio de la solicitud (ver folio 1).

Por lo anterior, considera la Oficina que la decisión adoptada en la resolución que ahora se impugna fue acorde con la normativa aplicable; en consecuencia, no resulta atendible la petición de revocatoria.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 21537 de 26 de junio de 2008 por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Luis Felipe Castillo Gibsone, en su calidad de apoderado de GERMANS BOADA S.A., o a quien haga sus veces, 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 SET. 2008

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E).


MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA

Doctor
Luis Felipe Castillo Gibsone
Carrera 13 No 37 - 43, Piso 12
Bogotá D. C. r^c