

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 30336

Por la cual se resuelve un recurso

Rad. No 01-064153

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 14 del decreto
2153 de 1992 y 50 del código contencioso administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante resolución 20003 de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud correspondiente a: SOPORTE OPTICO DIGITAL RECTANGULAR.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 26 de agosto 2003 bajo el número 01064153 00000010, la Doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada de la sociedad CORPORATION OPTILASER, C.A., interpuso, con el lleno de los requisitos de ley, recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto que se revoque la mencionada providencia 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 la recurrente que "El 9 de agosto de 2001 se radicó la solicitud de patente de modelo de utilidad bajo el No. 01-64153 actuando como apoderado el doctor RODOLFO RODRÍGUEZ MADRID. El 4 de enero de 2002 se presentó respuesta al examen de forma presentando el poder en mi nombre sustituido por el doctor Rodolfo Rodríguez Madrid y se dio cumplimiento con los otros requisitos de forma establecidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

"2. Publicación:

"No obstante haberse sustituido el poder a nombre de MARGARITA CASTELLANOS, la solicitud de patente de modelo de utilidad fue publicada erróneamente en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 523 del 27 de Diciembre de 2002 nombrando como apoderado a RODOLFO RODRÍGUEZ MADRID. Se advirtió a su Despacho de dicho error mediante un memorial radicado el 12 de mayo de 2003 y se presentó la solicitud del examen de patentabilidad junto con la tasa respectiva el 20 de mayo de 2003.

"Su Despacho rectificó el nombre del apoderado mediante publicación en la Gaceta 529 de junio 27 de 2003. Por lo tanto los tres meses que establece el artículo 85 de la Decisión 486 deben contarse a partir de la publicación correcta de la solicitud, es decir desde junio 27 de 2003 y no desde el 27 de Diciembre de 2002. Por consiguiente, el pago efectuado el día 20 de mayo de 2003 para la realización del examen de fondo, no es un pago extemporáneo, ya que se efectuó antes de transcurridos tres meses de la publicación correcta de la solicitud".

RESOLUCION 30336

Por la cual se resuelve un recurso

Rad. No 01-064153

Argumenta la recurrente que con la expedición de la resolución impugnada "se está violando el artículo 45 de la Decisión 486 en el sentido de que la administración no está cumpliendo con la obligación de examinar si la solicitud cumple o no con alguno de los requisitos establecidos en dicha Decisión para la concesión de la patente, habiéndose a cabalidad con lo establecido en el artículo 44, es decir con la solicitud y pago de la tasa respectiva del examen de fondo.

"No puede entonces aplicarse el inciso final del artículo 44, que establece el abandono de la solicitud, ya que no transcurrieron los tres meses contados a partir de la publicación correcta de dicha solicitud, para que el solicitante pidiera, junto con el pago de la tasa respectiva, la realización del examen de fondo.

"Además, con la expedición de la Resolución 20003 del 22 de julio de 2003 también se violó el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, que establece lo siguiente:

'En virtud del principio de eficacia se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias'.

"En efecto, su Despacho acogió la solicitud por mí presentada el día 12 de mayo de 2003, y en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 529 del 27 de junio de 2003 enmendó el error en que incurrió en la publicación efectuada en la Gaceta 523 del 27 de diciembre de 2002, en el sentido de corregir que el nombre del apoderado es Margarita Castellanos, en lugar de Rodolfo Rodríguez Madrid.

"Así las cosas, habiéndose aceptado mi petición del 12 de mayo del 2003, su Despacho reconoció que cometió un error en la publicación, de modo que también ha debido aceptar la solicitud del examen de fondo junto con el pago correspondiente realizada el día 20 de mayo de 2003 y requerido en los artículos 44 y 85 de la Decisión 486. Por cuanto la presentación de este memorial, con solicitud y pago del examen de fondo no se presentó por fuera de los tres meses siguientes a la publicación correcta de la solicitud.

"Mal puede la administración declarar el abandono de la presente solicitud cuando esta misma entidad ha efectuado una publicación errónea, de la que se derivó una nueva publicación completa y correcta de la presente solicitud de patente.

"De lo hasta aquí expuesto se deduce que se dio cumplimiento a los requisitos establecidos en la Decisión 486 para que su Despacho procediera a efectuar el examen de fondo de esta solicitud, por cuanto:

. Se solicitó expresamente que se efectuara este examen de fondo.

. Se canceló la tasa oficial correspondiente a este estudio.

. Estos dos actos se hicieron antes de transcurridos tres meses de la publicación de la solicitud.

RESOLUCIÓN 30336

Por la cual se resuelve un recurso

Rad. No 01-064153

"En vista de lo anterior, los obstáculos puramente formales que se presentaron en este asunto (y que fueron el resultado de la equivocada publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 523 del 27 de diciembre de 2002) han sido saneados y las condiciones exigidas por la ley para que se efectúe el estudio de fondo de este estudio fueron cumplidas. En consecuencia, este procedimiento debe continuar y cumplir con su finalidad. Así, procede el estudio de fondo de esta solicitud para determinar si el modelo de utilidad cuya protección se solicita puede o no acceder al derecho de patente.

"Teniendo en cuenta los argumentos arriba expresados, atentamente solicito a su Despacho que revoque la resolución proferida y en su lugar se continúe con el proceso de estudiar si la invención cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486 para la solicitud de patente de modelo de utilidad titulado 'SOPORTE OPTICO DIGITAL RECTANGULAR'.

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 misma normativa comunitaria dispone 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 plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono".

Según el artículo 85 de la Decisión 486 "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".

Por su parte la Circular Unica, Titulo 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".

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en el presente expediente se encuentra que la solicitud se relaciona, según el resumen, con "elementos de reproducción de información grabada".

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7 y 10
Conmutador: 382 0840
Fax: 350 5220
E-mail: info@sic.gov.co
www.sic.gov.co
Bogotá, D.C., Colombia

RESOLUCION 30336

Por la cual se resuelve un recurso

Rad. No 01-064153

Un recuento de las actuaciones surtidas permite establecer que habiéndose presentado la solicitud de la referencia el 9 de agosto de 2001, y cumplido ésta con los requisitos formales, con fecha 13 de noviembre de 2002 se expidió por la División de Nuevas Creaciones el oficio 2151 por el cual se ordena publicar dicha solicitud. Esta publicación se hace efectiva en la Gaceta de Propiedad Industrial 523 de 27 de diciembre de 2002, expirando el término hábil para presentar oposiciones el 11 de febrero de 2003, presentándose oposiciones por parte de la sociedad CD Systems de Colombia S.A..

Con fecha 12 de mayo de 2003 se presenta por parte de la doctora Margarita Castellanos A. escrito por el cual solicita rectificar en la próxima Gaceta de la Propiedad Industrial lo relacionado con el nombre del apoderado puesto que "se menciona como agente a Rodolfo Rodríguez Madrid siendo el actual apoderado Margarita Castellanos Abondano".

Ahora bien, la petición de rectificación presentada por la doctora Margarita Castellanos se hizo "en la Sección de Rectificaciones de la Gaceta No 529 de fecha 30/05/2003" como se puede ver en el expediente.

Mediante Resolución 20003 de fecha 22 de julio de 2003 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial declara el abandono de la solicitud considerando que habiéndose publicado la solicitud el 27 de diciembre de 2002, "Contados tres meses desde la publicación de la misma, no se presentó petición de parte del interesado, para efectuar el examen de fondo, únicamente hasta el día 20 de mayo de 2003 fue solicitado el referido examen, es decir, por fuera del término de ley".

Argumenta la recurrente al impugnar la decisión declaratoria de abandono que "No obstante haberse sustituido el poder a nombre de MARGARITA CASTELLANOS, la solicitud de patente de modelo de utilidad fue publicada erróneamente en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 523 del 27 de Diciembre de 2002 nombrando como apoderado a RODOLFO RODRÍGUEZ MADRID. Se advirtió a su Despacho de dicho error mediante un memorial radicado el 12 de mayo de 2003 y se presentó la solicitud del examen de patentabilidad junto con la tasa respectiva el 20 de mayo de 2003. Su Despacho rectificó el nombre del apoderado mediante publicación en la Gaceta 529 de junio 27 de 2003. Por lo tanto los tres meses que establece el artículo 85 de la Decisión 486 deben contarse a partir de la publicación correcta de la solicitud, es decir desde junio 27 de 2003 y no desde el 27 de Diciembre de 2002. Por consiguiente, el pago efectuado el día 20 de mayo de 2003 para la realización del examen de fondo, no es un pago extemporáneo, ya que se efectuó antes de transcurridos tres meses de la publicación correcta de la solicitud".

Para responder a estos cuestionamientos de la recurrente resulta pertinente, en primer lugar, advertir que aunque el escrito de rectificación presentado por la doctora Castellanos se allegó muy por fuera del término previsto legalmente para solicitar el examen de patentabilidad, esto es se presentó el 12 de mayo de 2003, teniendo en cuenta la fecha de publicación de la solicitud (27 de diciembre de 2002) y por lo tanto el pago efectuado el 20 de mayo de 2003 sería extemporáneo; también es cierto que la publicación realizada en la Gaceta de Propiedad Industrial no fue correcta, al indicarse un apoderado que no correspondía, de manera que bien podría considerarse no

RESOLUCION 30336
Por la cual se resuelve un recurso

Rad. No 01-064153

suficiente para hacer conocer al solicitante o su apoderada dicha publicación y cumplir los fines de ésta con relación a lo previsto por el artículo 44 de la Decisión 486. No obstante lo anterior, estima esta Superintendencia que un error de tal naturaleza no afecta los propósitos del artículo 42 de dicha normativa comunitaria y prueba de ello es la oposición presentada, por lo que los efectos de publicidad frente a terceros bien pueden tenerse por cumplidos de manera que se haría innecesaria una nueva publicación.

Así las cosas se tiene que, cumplidos los efectos de la publicación en cuanto tiene que ver con lo previsto por el artículo 42 de la Decisión 486 y no informado correctamente el solicitante con tal de hacer exigible su deber de pedir examen de patentabilidad, bien puede la Administración tener por realizada dicha petición en tiempo en el momento en que se hizo, pues de otra manera no podría exigirse el cumplimiento de una obligación a quien la desconoce o al menos desconoce el momento a partir del cual la misma se hace exigible.

Por lo anterior, encuentra procedente esta Oficina acceder a la revocatoria invocada y consecuente continuación del trámite de la solicitud.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la resolución 20003 de 2003, por medio de la cual se declaró abandonada la presente solicitud de patente de modelo de utilidad. En consecuencia, se ordena la continuación del trámite, para tal fin se envía el expediente a la División de Nuevas Creaciones con tal de dar aplicación a lo previsto en el artículo 45 y siguientes de la Decisión 486.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la doctora Margarita Castellanos Abondano, 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

29 OCT. 2003

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



JUAN GUILLERMO MOURE PEREZ

Doctora
Margarita Castellanos A.
Carrera 9 No 93 - 09
Bogotá D. C.

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7 y 10
Conmutador: 382 0840
Fax: 350 5220
E-mail: info@sic.gov.co
www.sic.gov.co
Bogotá, D.C., Colombia