

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20682

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-077162

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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 14027 de 30 de mayo de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada una solicitud.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 30 de junio de 2006, bajo el número 03 077162 00006 0000, el doctor Juan C. Villa B., en su calidad de apoderado de la sociedad solicitante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se continúe con el trámite.

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

Manifiesta el recurrente que "Desde la radicación de la solicitud de la referencia se encontraban debidamente cancelados los gastos oficiales que se generan tanto por concepto de radicación del trámite como los que se generan por concepto de solicitud del examen de patentabilidad los cuales ascendían a la suma de \$ 224.000.

"De esta manera queda claro que la intención de los solicitantes ha sido siempre la de adelantar el proceso hasta finalizar con la concesión de la solicitud (sic) de privilegio de patente de modelo de utilidad.

"Al existir un pago parcial la examinadora debió requerir al solicitante tal como lo ordena la Decisión 486 en sus artículos 26 y 39.

"En caso de ser necesario estamos dispuestos a cancelar el reajuste de los gastos legales a las tarifas actuales para el estudio 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

20682

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20682

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-077162

La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente vigente, establece que "Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se registrará por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión...

"Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión registrará en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia".

El artículo 44 de la Decisión 486 por su parte establece: "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".

Por otro lado, 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".

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".

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en el presente expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con una "pinza plegable".

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer que presentada la solicitud el 04 de septiembre de 2003, y una vez cumplido esta con los requisitos formales, mediante Oficio 734 de 31 de mayo de 2004 se ordenó su publicación la cual se hizo efectiva el 30 de junio de 2004, Gaceta de la Propiedad Industrial 541, por lo que correspondía al solicitante, de acuerdo con lo previsto en el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20682

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-077162

artículo 44 de la Decisión 486 y Título X de la Circular Unica expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, pedir el examen de patentabilidad dentro de los 3 (tres) meses siguientes, pagando la tasa establecida para tal fin, lo que en este caso no se hizo, por lo que la solicitud cayó en abandono como lo prevé el mismo artículo 44 citado.

Para impugnar la decisión argumenta el recurrente que "Desde la radicación de la solicitud de la referencia se encontraban debidamente cancelados los gastos oficiales que se generan tanto por concepto de radicación del trámite como los que se generan por concepto de solicitud del examen de patentabilidad los cuales ascendían a la suma de \$ 224.000."

Al respecto resulta pertinente precisar que tal entendimiento no es ajustado a lo previsto por la legislación aplicable y en especial si se atiende al texto de la Decisión 486, lo anterior teniendo en cuenta que al momento de empezar a regir esta normativa comunitaria no se había culminado el trámite de la solicitud por lo que hay que acudir a lo estipulado en la Disposición Transitoria Primera de la misma según la cual: "...Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia".

Como es bien sabido, con la entrada en vigencia de la Decisión 486 el procedimiento relacionado con las solicitudes de patente sufrió una modificación, así: bajo el régimen anterior, una vez presentada la solicitud y admitida, la Oficina Nacional Competente procedía a examinar el cumplimiento de los requisitos formales y si la solicitud cumplía con estos últimos ordenaba su publicación, pero si no cumplía con tales requisitos la Oficina formulaba las observaciones correspondientes para cuya atención concedía un término de treinta días, vencidos los cuales se procedía al segundo examen de forma del cual podía surgir el cumplimiento de los requisitos formales y como consecuencia la publicación de la solicitud o el incumplimiento de los mismos con la consecuente consideración de abandono. A la publicación, en el caso del régimen anterior, seguía el examen de patentabilidad sin solicitud de parte o exigencia adicional alguna. Con el nuevo régimen, casi que igual hasta el momento de ordenar la publicación, salvo lo relacionado con el término para atender a las observaciones de la Oficina -el cual se amplió a dos meses- se introdujo una modificación consistente en que una vez efectuada la publicación, independientemente de que se hubieren presentado observaciones, la necesidad de pedir por parte del solicitante el examen de patentabilidad, esto es, 'que se examine si la invención es patentable', sumado a este hecho el pago de una tasa específica.

En Colombia la Circular Unica reguló la citada disposición modificatoria al señalar: Examen de Patentabilidad. 1.1.12: "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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20682

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-077162

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”.

Consideró la Superintendencia, al momento de declarar el abandono de la solicitud, que correspondía al solicitante pedir tal examen de patentabilidad, previo pago de la tasa establecida para tal fin. No atendida tal exigencia legal resulta claro que la consecuencia a darse es la que señala el mencionado artículo 44, es decir la declaratoria de abandono de la solicitud, como en efecto se hizo.

Argumenta por otra parte el recurrente que “Al existir un pago parcial la examinadora debió requerir al solicitante tal como lo ordena la Decisión 486 en sus artículos 26 y 39...” Al respecto se advierte que tal manifestación no es acertada si se tiene en cuenta que, como se dijo, la tasa por concepto de examen de patentabilidad es nueva y distinta a la correspondiente a la presentación de la solicitud. Es decir, la solicitud de examen de patentabilidad y su respectivo pago obedecen a una nueva etapa dentro del procedimiento de obtención de patente.

Finalmente, debe aclararse que puesto que la disposición del artículo 44 prevé dos condiciones a cumplir para que se pueda efectuar tal examen de patentabilidad por parte de la Oficina nacional, condiciones que al no ser separables deben cumplirse al tiempo. Tales condiciones son: pedir que se examine si la invención es patentable y efectuar el pago de la tasa establecida para tal fin. De manera que, aun en gracia de discusión, no puede tenerse por satisfecho el cumplimiento de la obligación del solicitante con solo efectuar el pago, así este sea oportuno, si expresamente no se ha solicitado realizar el examen de patentabilidad dentro de la oportunidad legal.

En consecuencia, no atendido el deber legal del solicitante de pedir el examen de patentabilidad, anexando el correspondiente recibo de pago, en la oportunidad que correspondía hacerlo, resulta claro que la consecuencia a darse es la que señala el mencionado artículo 44, es decir la declaratoria de abandono de la solicitud, como en efecto se hizo y ahora se confirma.

Con relación al recurso de apelación este no procede de acuerdo con lo establecido por el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 14027 de 30 de mayo de 2006, por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud de patente de modelo de utilidad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20682

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-077162

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Juan Camilo Villa B., en su calidad de apoderado del solicitante, 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

31 JUL. 2006

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
Juan Camilo Villa B.
Carrera 71 No 45 E - 79
Medellín, Antioquia.