

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 10524

Por la cual se resuelve un recurso

Rad. 03-059.376

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 02032 de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura para la Propiedad Industrial, declaró abandonada la solicitud contenida en este expediente.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 4 de marzo de 2004 bajo el número 03059376 00000007 el doctor Gustavo Adolfo Ortega Hernandez, en su calidad de apoderado del solicitante, interpuso, recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto que se reponga la mencionada providencia y, en su lugar, se continúe con 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 doctor Ortega Hernández que efectuado por la Oficina un requerimiento el 17 de julio de 2003 con el fin de que se allegara documento de cesión de derechos del inventor a la empresa solicitante, "El día 1 de agosto de 2003 se contestó el requerimiento realizado anexando para el efecto los contratos de trabajo celebrados entre el solicitante y los autores, debidamente autenticados, en ellos queda claro la intención de los inventores de ceder las invenciones realizadas al solicitante de manera general, ..."

Luego de transcribir el aparte pertinente del artículo 26 de la Decisión 486, señala que "La norma en comento habla del documento donde conste la cesión, pero en ningún momento exige que la misma sea de alguna manera específica o con algún ritual determinado, por ello los contratos arrimados al expediente son claros en expresar que los inventores traspasarán las invenciones realizadas en virtud del contrato de trabajo, es claro que el modelo de utilidad corresponde al giro ordinario de la empresa y bajo gravedad del juramento prestado con la presentación de la solicitud se evidencia que en efecto se reivindica a nombre de la empresa las invenciones de los trabajadores, por ello opinamos que si existe el documento de traspaso...

"A pesar de lo anterior nos permitimos adjuntar a la presente respuesta, un documento donde consta EXPRESAMENTE el traspaso, el mismo se anexa como coadyuvante del inicialmente aportado y busca refrendar las transferencias realizadas tácitamente mediante los contratos de trabajo".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 10524

Por la cual se resuelve un recurso

Rad. 03-059.376

Reitera el recurrente que, "los documentos anexados en una primera ocasión son suficientes demostrativos del traspaso, no obstante el documento adjunto al presente oficio es complementario del anterior y busca únicamente evitar la confirmación del abandono, pues es claro que se debe evitar esta clase de decisiones. En este sentido se debe interpretar la finalidad de este tipo de procesos, en efecto el Decreto 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, prevé en su artículo tercero lo atinente a los principios y en uno de sus apartes reza: 'Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta primera parte....'

"Leyendo el artículo en cuestión, se puede concluir que es posible remover el obstáculo planteado y proseguir con la adjudicación de la patente, lo anterior debido a que la situación esbozada es salvable, pues se trata de una interpretación normativa que se aclara en el presente recurso y adicionalmente se reconfirma la transferencia.

"Por ello y teniendo en cuenta la finalidad que busca el proceso administrativo solicitamos revocar el auto y aceptar el traspaso realizado".

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del código contencioso administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que han sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

De acuerdo con la disposición del artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aplicable a los modelos de utilidad por disposición del artículo 85 de la misma normativa comunitaria, "Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación...".

Por su parte el artículo 85 de la misma normativa comunitaria establece que "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".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 10524

Por la cual se resuelve un recurso

Rad. 03-059.376

EL CASO EN ESTUDIO

Efectuado nuevo examen del expediente se encuentra que la solicitud en estudio está relacionada con una "Alarma vía beeper".

En el presente trámite administrativo se requirió al solicitante, mediante oficio 05536 de 17 de julio de 2003, para que presentara respuesta a las observaciones formuladas por la División de Nuevas Creaciones, relacionadas con aspectos jurídicos de la solicitud. Con el requerimiento se pidió al solicitante allegar "copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente otorgado por el inventor al solicitante o a su causante (art. 26-k, Dec. 486/2000).

Al mencionado requerimiento debidamente notificado por fijación en lista de fecha 17 de julio de 2003, como puede verse a folio 17 del expediente, no se dio respuesta alguna por parte del solicitante, por lo que operó de pleno derecho la consecuencia que señala el mencionado artículo 39.

Argumenta el recurrente, luego de transcribir el literal k del artículo 26 de la Decisión 486, que "La norma en comento habla del documento donde conste la cesión, pero en ningún momento exige que la misma sea de alguna manera específica o con algún ritual determinado, por ello los contratos arrimados al expediente son claros en expresar que los inventores traspasarán las invenciones realizadas en virtud del contrato de trabajo, es claro que el modelo de utilidad corresponde al giro ordinario de la empresa y bajo gravedad del juramento prestado con la presentación de la solicitud se evidencia que en efecto se reivindica a nombre de la empresa las invenciones de los trabajadores, por ello opinamos que si existe el documento de traspaso..." A este respecto se precisa que la norma en mención no se presta a dudas en cuanto a la exigencia de demostrar mediante constancia válida y legalmente producida "la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante".

Ahora bien, hecha la anterior precisión y en aras de dar efectividad a la norma procedimental que pide dar preferencia a las disposiciones que rigen lo sustancial encuentra esta Oficina que la aclaración dada con el recurso permite colegir de primera vista que hay una efectiva voluntad de los inventores de ceder sus derechos, primero sobre la solicitud, y luego sobre la patente que pueda concederse.

Por lo tanto, verificado el cumplimiento de los requisitos formales, halla mérito esta Oficina para proceder a la revocatoria invocada, así como para disponer la continuación del trámite.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 10524
Por la cual se resuelve un recurso

Rad. 03-059.376

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 02032 de 2004, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud y disponer la continuación del trámite. En consecuencia, se ordena enviar el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para su correspondiente publicación.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Gustavo Adolfo Ortega, en su calidad de apoderado del solicitante, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **27 MAYO 2004**

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
Gustavo Adolfo Ortega
Carrera 10 No 27 – 27, Ofic. 1007
Bogotá, D.C.