

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 64173

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-075481

LA DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (C)
en ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 21785 de 31 de agosto de 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura para la Propiedad Industrial, declaró abandonada una solicitud.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 12 de septiembre de 2005, bajo el número 02075481 00000011, el doctor Jorge E. Vera Vargas, en su calidad de apoderado del solicitante Hermes Reyes Cuadrado, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de 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 al proferirse la declaratoria de abandono no se tuvieron en cuenta los siguientes antecedentes:

"a. La solicitud de privilegio de patente de modelo de utilidad fue presentada por la sociedad INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES S.A. INDUAMERCOL S.A..

"b. Posteriormente, el día 13 de diciembre de 2002, la sociedad INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES S.A. INDUAMERCOL S.A., traspasó todos los derechos de la mencionada solicitud, a favor del señor HERMES REYES CUADROS.

"c. El día 9 de enero de 2004, el examinador técnico emitió el examen de forma, en la parte de observaciones anotó: 'en concordancia con lo previsto en el artículo 839 del Código de Comercio, debe allegar el representante legal de la sociedad solicitante, autorización de la Junta Directiva o de la asamblea general, que lo faculte para efectuar la cesión de derechos sobre la solicitud en trámite antes de efectuarse el estudio de fondo'.

"d. Teniendo en cuenta que se trata del examen de forma, debió darse aplicación al artículo 39 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad que obliga notificar al solicitante para que complete los requisitos de forma en el plazo de dos meses a partir de dicha notificación.

"e. Debido a que no se surtió la notificación al solicitante requiriendo se completaran los requisitos formales, para continuar con el trámite de la solicitud, no era posible continuar con dicho trámite, tal como lo señala el propio examinador en su concepto

64173

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 64173

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-075481

técnico.

"f. A pesar de lo anterior y haciendo caso omiso del concepto técnico la solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No 537 de fecha 27 de febrero de 2004, apareciendo como titular la sociedad INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES S.A. INDUAMERCOL S.A.

"g. Debido a que existe evidente error que contraría la ley, el acto que ordena la publicación y la publicación misma deben ser revocados, para que se corrijan en los defectos en los cuales se incurrió al darle trámite a esta solicitud de patente, es decir, se proceda a : 1. Notificar al solicitante para que complete los requisitos formales. 2. Se ordene la publicación a nombre del solicitante, señor HERMES REYES CUADROS".

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 de la Comisión de la Comunidad Andina 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".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 6 4 1 7 31

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-075481

Según lo prevé la Decisión 486, artículo 26, la solicitud de patente debe contener: "(...) k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante".

Por su parte, el artículo 839 del Código de Comercio establece: "Prohibiciones a representantes. No podrá el representante hacer de contraparte del representado o contratar consigo mismo, en su propio nombre o como representante de un tercero, salvo expresa autorización del representado..."

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con una "estructura para colchón con aireación".

Un recuento de las actuaciones surtidas en este trámite administrativo permite establecer que el 27 de agosto de 2002 se presentó por la sociedad INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL S.A. solicitud de patente de modelo de utilidad.

Practicado el examen de forma de acuerdo con lo previsto por el artículo 38 de la Decisión 486 se requirió al solicitante en los siguientes términos: "(...) Con el fin de reconocer personería al abogado que presenta la solicitud, debe allegarse el certificado de existencia y representación de la sociedad solicitante..."

El anterior requerimiento fue atendido por el apoderado del solicitante el 26 de septiembre de 2002 y antes de que se ordenara la publicación de la solicitud presenta dicho apoderado nuevo escrito por el cual pide sea tenida en cuenta la transferencia de la solicitud en trámite de INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL S.A. a Hermes Reyes Cuadros, a lo cual responde la División de Nuevas Creaciones que de acuerdo con lo previsto por el artículo 839 del Código de Comercio debe allegar el representante legal de la sociedad solicitante "autorización de la Junta Directiva o de la Asamblea General que lo faculte para efectuar la cesión de derechos sobre la solicitud en trámite, antes de efectuarse el estudio de fondo".

No obstante lo anterior y para no detener el trámite de la solicitud se ordenó publicar esta el 23 de enero de 2004, publicación que se hizo efectiva el 27 de febrero de 2004 en la Gaceta de la Propiedad Industrial 537.

Cumplida la publicación correspondía al solicitante dentro del término de tres meses siguientes a la misma pedir el examen de patentabilidad de la solicitud, anexando el respectivo pago de la tasa establecida, lo que no se hizo en este caso por lo que se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N.º 6 4 1 7 3

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-075481

declaró abandonada la solicitud de acuerdo con lo previsto por el artículo 44 de la Decisión 486.

Para impugnar la anterior decisión administrativa argumenta el recurrente, luego de hacer un recuento de lo actuado, que "(...) Teniendo en cuenta que se trata del examen de forma, debió darse aplicación al artículo 39 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad que obliga notificar al solicitante para que complete los requisitos de forma en el plazo de dos meses a partir de dicha notificación... Debido a que no se surtió la notificación al solicitante requiriendo se completaran los requisitos formales, para continuar con el trámite de la solicitud, no era posible continuar con dicho trámite, tal como lo señala el propio examinador en su concepto técnico... A pesar de lo anterior y haciendo caso omiso del concepto técnico la solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No 537 de fecha 27 de febrero de 2004, apareciendo como titular la sociedad INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES S.A. INDUAMERCOL S.A.-"

Sea lo primero precisar al recurrente que en este caso sí se dio aplicación a lo previsto en el artículo 39 de la Decisión 486 como se puede ver en el folio 16 del expediente, cosa distinta es que con posterioridad se hubiera pretendido cambiar al titular de la solicitud, lo que en todo caso no fue obstáculo para que esta siguiera su curso. Se aclara que unos son los requisitos de forma y otros los previstos para determinar lo concerniente al otorgamiento de patente. En este caso, como se dijo expresamente la claridad en cuanto al titular de la solicitud era prerequisite para decidir de fondo (ver folio 27), de manera que la incertidumbre con respecto al solicitante nunca constituyó un obstáculo para la publicación y la continuidad del trámite.

Ahora bien, siendo la razón determinante de la declaratoria de abandono el no cumplimiento de lo previsto en los artículos 44 y 85 de la Decisión 485 corresponde al recurrente atacar la legalidad de este acto en cuanto se refiere a tales normas, lo que ciertamente no hace pues su argumentación se enfoca en la publicación, asunto que fue estudiado en su momento.

Téngase en cuenta que, finalmente, con independencia de quien es el solicitante facultado para actuar como tal la declaratoria de abandono se originó en el incumplimiento de lo previsto por el artículo 44 de la mencionada Decisión. De suerte que si en gracia de discusión el titular de la solicitud era el señor Hermes Reyes Cuadros correspondía a este pedir el examen de patentabilidad de la solicitud lo que nunca se hizo.

Según prevé 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 6.417.3

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-075481

examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono". Este término se reduce a la mitad tratándose de solicitudes de patente de modelo de utilidad de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 85 de la misma normativa.

No cumplido el anterior requisito, la Delegatura para la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud señalando que: "(...) Contados tres meses desde la publicación de la misma (solicitud) no se presentó petición de parte del interesado, para efectuar el examen de fondo, por lo cual, se considera abandonada la solicitud en los términos del mencionado artículo 44".

Así las cosas, no puede ampararse el recurrente en una supuesta indebida notificación, que no ocurrió, cuando lo que realmente motivó la decisión de declarar el abandono fue el incumplimiento de lo previsto en los mencionados artículos 44 y 85 de la Decisión 486.

Por lo demás, se recuerda que lo concerniente a la publicación de la solicitud fue respondido por la División de Nuevas Creaciones al apoderado del solicitante mediante escrito de fecha 18 de agosto de 2005 (ver folios 65 y 66).

Finalmente, resulta pertinente efectuar algunas precisiones:

Primera: la declaratoria de abandono, en este caso, no es consecuencia de un requerimiento oficial, comoquiera que la misma no operó por incumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486.

Segunda: como bien sabe el recurrente una vez efectuada la publicación de la solicitud de patente, publicación que se efectúa en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial, órgano oficial de amplia divulgación, el paso a seguir es pedir dentro del término establecido legalmente que se practique el examen de patentabilidad de la solicitud en estudio, pagando la tasa establecida para tal fin.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la publicación de la solicitud en cuestión se llevó a cabo en la Gaceta 537 de fecha 27 de febrero de 2004, el plazo para pedir el mencionado examen se extendió hasta el 27 de mayo de 2004. 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.

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, por lo que no hay lugar a la revocatoria invocada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **64173**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-075481

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 21785 de 31 de agosto de 2005, por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud de patente de modelo de utilidad.

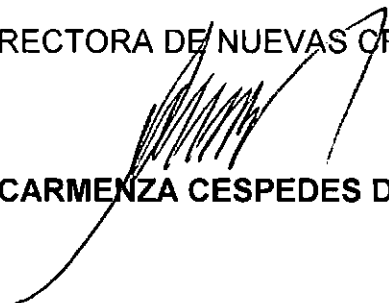
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Jorge E. Vera Vargas, en su calidad de apoderado del solicitante, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

14 DIC. 2009

LA DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (C)


ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL

Doctor
Jorge E. Vera Vargas
Calle 70 A No 11 - 43
Bogotá, D.C.