

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33143

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-009472

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 23349 de 31 de agosto de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada una solicitud.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 22 de septiembre de 2006, bajo el número 03 009472 00005 0000, el doctor Mauricio Jaramillo C., 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 "acepte la solicitud realizada mediante escrito radicado el 3 de diciembre de 2004, cambiando la modalidad de patente de modelo de utilidad por registro de diseño industrial".

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

Manifiesta el recurrente que no está de acuerdo con la decisión adoptada por esta Superintendencia por las siguientes razones:

"La solicitud presentada el 3 de diciembre de 2004 se fundamentó en el artículo 83 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, en donde claramente se contempla la posibilidad de pedir dicha conversión, a saber:....

"Tal como expresamente lo señala la norma, al momento de realizarse el análisis sobre la procedencia de la solicitud presentada, se debe tener en cuenta, además de que el objeto material del trámite cumpla con los requisitos para ser considerado diseño industrial, los requisitos establecidos en el artículo 85 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena.

"Teniendo en cuenta que la resolución aquí recurrida se fundamentó en cuestiones meramente de términos, es de vital trascendencia tener en cuenta lo que a este respecto, para este trámite concretamente, expone el artículo 85 de la Decisión 486:

...

"De la normatividad expuesta resulta claro que, para resolver el trámite de cambio solicitado, se debe tener en cuenta el cumplimiento de los términos expuestos en el artículo 85 transcrito, es decir, que se presente en cualquier momento del trámite y, si previo el análisis del cumplimiento de los requisitos expresamente contemplados en

33143

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33143

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-009472

los artículos 35 y 85 de la Decisión 486, no se cumple con lo estipulado para acceder a la solicitud presentada, continuar la tramitación del expediente en la modalidad solicitada originalmente.

“La solicitud presentada cumple con los requisitos exigidos en la Decisión 486, presentándose en un momento determinado mientras la solicitud se encontraba AUN EN TRAMITE, pues el abandono que se advierte en la resolución aún no había sido declarado, razón por la cual la Superintendencia debe darle curso de acuerdo con los términos expresamente dispuestos para el efecto, es decir, analizando si la naturaleza de la invención admite el cambio y si la solicitud se presentó por única vez, procediendo con el trámite inicial SOLO SI SE RECHAZA LA SOLICITUD con fundamento en los requisitos expuestos, evento en el cual, se entraría a analizar la procedencia o no de una declaración de abandono.

“Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la ley no tiene previsto el pago de derechos para realizar el estudio de registrabilidad de un diseño industrial, luego no existe fundamento legal alguno que impida que una solicitud de modelo de utilidad sea convertida en diseño industrial, así haya expirado el plazo para el pago de derechos de 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

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”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN - 33143

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-009472

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 este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con un "Tapón dispensador desechable el cual se acopla a los garrafones para líquidos, el cual consiste en: a) un tapón 1; b) un tubo de desagüe 2 para la salida del líquido; c) una manija3" (ver folio 4).

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer que presentada la solicitud el 07 de febrero de 2003, y una vez cumplido esta con los requisitos formales, mediante Oficio 553 de 19 de marzo de 2003 se ordenó su publicación la cual se hizo efectiva el 31 de marzo de 2004, Gaceta de la Propiedad Industrial 538, por lo que correspondía al solicitante, de acuerdo con lo previsto en el 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 "no está de acuerdo con la decisión adoptada por esta Superintendencia por las siguientes razones: La solicitud presentada el 3 de diciembre de 2004 se fundamentó en el artículo 83 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, en donde claramente se contempla la posibilidad de pedir dicha conversión, a saber:.... Tal como expresamente lo señala la norma, al momento de realizarse el análisis sobre la procedencia de la solicitud presentada, se debe tener en cuenta, además de que el objeto material del trámite cumpla con los requisitos para ser considerado diseño industrial, los requisitos establecidos en el artículo 85 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena".

Sea lo primero precisar al recurrente que si bien es posible que una solicitud radicada inicialmente como de modelo de utilidad se convierta, a petición del interesado, en una de diseño industrial, también lo es que dicha conversión no puede hacerse desconociendo o en contravención del procedimiento en curso. En este caso no ha debido el solicitante esperar a que se vencieran los términos señalados para solicitar el examen de patentabilidad para entonces sí pretender la conversión de la solicitud y con ello desconocer el referido plazo. El hecho de ser posible la conversión en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33143

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-009472

cualquier momento del trámite no puede llevar al extremo de proponerse cuando la solicitud de la cual depende tal fenómeno ha dejado de ser viable precisamente por no atenderse al procedimiento preestablecido.

En efecto, habiéndose publicado la solicitud el 31 de marzo de 2004, correspondía al solicitante cumplir con lo establecido en la normativa aplicable, esto es, pedir el examen de patentabilidad dentro de los seis meses siguientes.

En Colombia la Circular Unica reguló la disposición de la Decisión 486 al establecer: 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 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 "La solicitud presentada cumple con los requisitos exigidos en la Decisión 486, presentándose en un momento determinado mientras la solicitud se encontraba AUN EN TRAMITE, pues el abandono que se advierte en la resolución aún no había sido declarado, razón por la cual la Superintendencia debe darle curso de acuerdo con los términos expresamente dispuestos para el efecto, es decir, analizando si la naturaleza de la invención admite el cambio y si la solicitud se presentó por única vez, procediendo con el trámite inicial SOLO SI SE RECHAZA LA SOLICITUD con fundamento en los requisitos expuestos, evento en el cual, se entraría a analizar la procedencia o no de una declaración de abandono".

Al respecto cabe precisar que si bien es cierto que al momento de presentarse la petición de conversión en cuestión no se había declarado el abandono de la solicitud, no por ello había dejado de operar el fenómeno a que se refiere el artículo 44 de la Decisión 486, esto es que si transcurrido el plazo de tres meses sin que el solicitante pidiese que se realice el examen de patentabilidad "la solicitud caerá en abandono".

Lo anterior quiere decir que con independencia de cualquiera otra actuación posterior por parte del interesado, por el hecho de no pedirse el referido examen, acompañado del respectivo pago, se da indefectiblemente el fenómeno del abandono. Luego, operado este, no es posible inhibir sus efectos proponiendo con posterioridad una

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33143

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-009472

modificación o una conversión de la solicitud.

Finalmente, debe aclararse que puesto que la disposición del artículo 44 prevé dos condiciones a cumplir por el solicitante para que se pueda efectuar tal examen de patentabilidad, 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 23349 de 31 de agosto de 2006, por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud de patente de modelo de utilidad.

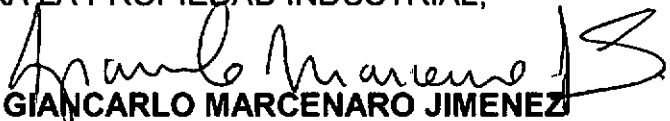
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Mauricio Jaramillo Campuzano, en su calidad de apoderado del solicitante, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

30 NOV. 2006

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
Mauricio Jaramillo Campuzano
Carrera 9 No 73 – 24, piso 3
Bogotá, D.C.