

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37723

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-090920

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (E)
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se le confieren en el
numeral 2 del artículo 14 del Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 18172 de 22 de junio de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró abandonada una solicitud de privilegio de patente de modelo de utilidad denominada: "CEPILLO CIRCULAR PARA LA COSECHA SELECTIVA MANUAL DE CAFE".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 12 de julio de 2007, bajo el número 02-090920-00010-0000, el doctor José Luis Londoño Fernández aduciendo la calidad de apoderado de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 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 ordene nuevamente la publicación de la solicitud de patente de modelo de utilidad, incluyendo en la publicación el resumen de la invención.

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

Manifiesta el recurrente que "Como se mencionó con anterioridad, la resolución que se impugna omitió manifestar que la Superintendencia no publico el resumen de la invención en la Gaceta 537 del 27 de febrero, pero por vía de respuesta absolutamente tardía al derecho de petición de nueva publicación, la División expresa que con la publicación de las reivindicaciones la omisión de la publicación del resumen se veía subsanado, lo cual es errado por cuanto la administración no puede obviar requisitos exigidos expresamente por la ley."

Acto seguido el recurrente transcribe el artículo 26 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Y continua: "Los anteriores requisitos no fueron exigidos por el legislador por simple capricho. Cada uno de estos requisitos tiene una razón de ser, y no puede la Superintendencia obviarlos o interpretarlos de manera equivocada con el único propósito de no admitir errores procedimentales, como si el presente fuera un procedimiento litigioso y no administrativo en el que se pone de presente la relación entre el administrador y administrado, quien solo pretende obtener una buena prestación del servicio publico.

"Tampoco puede la administración pasar por alto las peticiones de los ciudadanos.

37723

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37723

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-090920

En efecto, en el presente caso, dos fueron las ocasiones en las que solicito a la División de Nuevas Creaciones publicar el resumen de la invención. La primera, con la presentación de la solicitud de patente de modelo de utilidad cuando se aportó el resumen con el específico fin de ser publicado en la correspondiente Gaceta. La segunda, mediante petición particular, en vista de que la publicación no ha tenido lugar en forma solicitada.

"Sin perjuicio de lo anterior, y sin que el presente argumento sea menos importante, me permito exponer también otra razón de peso para sustentar el porqué debe ser publicado el resumen en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

"Así, partiendo de la definición de la naturaleza y la finalidad del capítulo descriptivo, reivindicatorio y del resumen de la solicitud de patente, podemos entender el porque de la anterior afirmación. (El recurrente transcribe el artículo 28 de la Decisión 486)...

"De esta manera, la naturaleza de la descripción es precisamente la explicación técnica de la invención y la solución que ella representa el problema que se presenta en el estado de la técnica. Su finalidad es, en consecuencia, la de ayudar al examinador en la detección del estado del arte, con el fin de que el mismo (persona versada en la materia), dirija su búsqueda al estado del arte específico, de suerte que pueda entonces contar con elementos de juicio para establecer la patentabilidad de la invención."

Seguido a lo anterior el recurrente transcribe el artículo 30 de la Decisión 486 y comenta: "De conformidad con lo anterior, el alcance de la patente esta dado por las reivindicaciones, pues ellas reflejan aquello sobre lo que el solicitante pretende protección. En tal sentido, el Examinador confrontara el capítulo descriptivo (estado del arte, problema técnico, explicación de la solución, dibujos, etc.) con lo que el solicitante pretenda le sea reconocido como exclusivamente propio."

Continúa el memorialista con la transcripción del artículo 31 de la norma en comento y dice: "Como el mismo artículo lo indica, el resumen de la "divulgación" de la invención contenida en la solicitud. Así, y teniendo en cuenta que no tiene efectos en relación con el alcance de la protección conferida por la patente, su única finalidad es la de servir de medio ilustrativo de la invención en la etapa de la publicación de la solicitud, para que esta ingrese en el estado del arte de una forma clara y concisa, de suerte que los terceros tengan un fácil acceso a la información tecnológica y se enteren de la existencia de una invención en una forma también sucinta y clara, dado que el capítulo reivindicatorio y el descriptivo resultan muy extensos y, por su complejidad, en ocasiones pueden no ser entendidos por terceros no versados en la materia, o no encontrada dentro del estado del arte, pues este se consulta por el título de la invención y/o por el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37723

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-090920

resumen, mas no por los capítulos descriptivo o reivindicatorio.

"En efecto, el acto administrativo por medio del cual el Estado le concede a una persona el privilegio de patente comprende el incentivo de explotar de manera exclusiva. Por un periodo de tiempo determinado, la solución técnica presentada, después de haber realizado una valiosa investigación.

"Adicionalmente, constituye el incentivo legal por compartir la contribución tecnológica con el publico. Esta información, en consecuencia, podrá ser utilizada por terceros para que, a partir de ella, encuentren nuevos avances o, para que, una vez terminado el periodo de exclusividad, puedan explotarla.

"En este orden de ideas, para que dichos terceros puedan acceder a esta información, el Estado (y los Estados en general) ha dispuesto mecanismos tecnológicos que le permiten al público buscar y encontrar las invenciones respectivas dentro del estado del arte. Por esta razón, se hace necesario que estas herramientas tecnológicas cuenten con parámetros objetivos homogéneos, claros y concisos, para facilitar esta tarea investigativa y el acceso a la información.

"Teniendo en cuenta lo anterior, la finalidad del resumen es la de informar al publico, y mas específicamente a aquellos interesados en un estado del arte relacionado con la patente, la naturaleza de la invención. El resumen, por lo tanto, debe estar dirigido a la invención específica que se pretende reivindicar, en contraposición a meras generalidades que pueden ser aplicadas a diferentes procesos de patentamiento o invenciones, esto es, el objeto de la invención debe estar descrito en una o mas oraciones o párrafos absolutamente claros y concisos.

"Si esto debe ser así, y si la publicación de una solicitud de patente tiene como consecuencia, según el artículo 40, el que la invención entre en el estado del arte, el resumen se erige como el documento obligatorio a ser publicado en la Gaceta y no las reivindicaciones ni el capítulo descriptivo.

"Ahora bien, lo anterior esta respaldado también en el artículo 36 de la Decisión 486, pues exige que sea el resumen el que se publique, si se tiene en cuenta que establece que "el solicitante puede modificar su solicitud mediante su división en dos fraccionarias", inclusive con posterioridad a la publicación, lo cual podría constituir un elemento distractor para los terceros interesados, si estos basaran sus búsquedas, investigaciones y/u oposiciones en las reivindicaciones y no en el concepto inventivo sintetizado por el resumen. De ahí que el mismo artículo nuevamente se refiera al resumen al establecer que "ninguna de las divisiones de la solicitud podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la **divulgación** contenida en la solicitud inicial."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37723

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-090920

"En otras palabras, la razón y finalidad de la publicación del resumen y no de las reivindicaciones, consiste en la garantía que tienen los terceros de que sin importar la cantidad o naturaleza de las modificaciones que pueda sufrir una solicitud de patente o sus reivindicaciones, estas jamás podrán comportar una ampliación de la protección descrita en la divulgación, es decir, en el resumen.

"Pensar en contrario, seria reconocer que el resumen de la patente, definido por la norma andina y exigido por la misma como requisito para la presentación y la publicación de la solicitud, no tiene ninguna finalidad ni presta ninguna función dentro del trámite, lo cual no forma parte de la voluntad del legislador, pues seria tanto como producir normas en blanco o sin consecuencias. En efecto, y según lo anterior, la adecuada publicación del resumen es la garantía de cumplimiento del contrato social derivado de la patente. El estado debe asegurarse de que las personas interesadas en un área de la tecnología puedan acceder a la información necesaria a partir de la utilización de herramientas de ubicación que reflejen con exactitud la tecnología, de suerte que si la publicación no es adecuada, queda limitado el acceso a la información a dichos terceros, generándose un incumplimiento de dicho contrato social.

"De conformidad con el principio de eficacia consagrado en el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, "se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo a petición del interesado".

"Ahora bien, de acuerdo con el artículo 40 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, "Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente ordenara la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales.

"No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier momento siempre que haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenara su publicación".

"Teniendo en cuenta que la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial No 537 del 27 de febrero de 2004, contenía un error material, como quiera que en ella aparecían publicadas las reivindicaciones y no el resumen contentivo de la divulgación de la solicitud, el procedimiento de patente de modelo de utilidad se encontraba viciado de nulidad. De suerte que las siguientes actuaciones procesales así lo estaban también. No obstante los terceros interesados no presentaron oposiciones a esta solicitud, teniendo entonces que la única actuación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37723

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-090920

a seguir era el examen de patentabilidad, éste no podía tener ocasión si la publicación no era corregida.

"Por lo tanto, el entonces apoderado de la Federación procedió a solicitar el 22 de octubre de 2004 una nueva publicación de la solicitud en la que incluyera correctamente el resumen de la patente de modelo de utilidad de la referencia. Sin embargo, y en gracia de discusión de si tal solicitud constituía o no un derecho de petición en estricto sentido, lo cierto es que la administración tardó 2 años y 8 meses para decidir sobre esta petición, y bajo un error, y bajo un error de interpretación de la normativa andina en materia de patentes y de la finalidad de la misma, procedió el 22 de junio de 2007 a dar respuesta a la petición mencionada, mediante comunicación dirigida al Gerente General de la Federación, en la que presento los argumentos por los cuales no era procedente la nueva publicación.

"Pero el mismo día (22 de junio de 2007) procedió a declarar el abandono (resolución inhibitoria) de la solicitud de patente de modelo de utilidad argumentando que mi representada no había pagado y solicitado el examen de patentabilidad dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la solicitud en la Gaceta 537, omitiendo pronunciarse sobre la petición de nueva publicación presentada por el doctor Reyes para sanear la nulidad en la que se encontraba el trámite, como si el trámite hubiera sido así de simple, es decir, como si durante el mismo no hubiera ocurrido lo que aquí se narra, y que esta acreditado en el expediente.

"En atención a lo anterior, no solo es nula la publicación de la presente solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 537 del 27 de febrero de 2004, sino que también lo es la Resolución que ahora se impugna, tanto por cuanto se deriva de aquel error de la administración durante el procedimiento, como porque la misma omite pronunciarse sobre lo acontecido en el expediente y, por ende, adolece de falsa motivación.

"Finalmente, es de resaltar que, aun en el evento de que se aceptara la argumentación de la División en relación con la publicación de las reivindicaciones y no del resumen, lo cierto es que, la División con ello reconoce que lo que se debe publicar es el resumen.

"En atención a lo anterior, llamamos la atención de la Delegatura sobre la naturaleza de la función que desarrolla, en el sentido de que mi representada solicitó la prestación de un servicio ante dicha entidad, la cual solo se activaría si mi representada acreditaba el pago de una tasa administrativa. En tal sentido, lo mínimo que puede esperar el administrado es que el trámite se surta de conformidad con lo solicitado y que, en caso de errores, estos se subsanen de acuerdo a lo pedido originalmente y no que los mismos (los errores) se conviertan

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37723

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-090920

en un generador de conflicto entre prestador de servicio y administrado, en el que aquel busca en las leyes la justificación y no el reconocimiento de no haber actuado conforme lo solicitado, para proceder a solucionarlo.”

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 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece 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”.

Por su parte, el artículo 85 señala 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 que se reducirán a la mitad”.

EL CASO CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se encuentra que la solicitud se relaciona con “un equipo portátil de bajo peso (1,0 kg.), que mediante la utilización de uno (1) o dos (2) impactadores, permite producir la vibración de las ramas, para lograr el desprendimiento de los frutos de café, al golpearlos en zonas cercanas a la unión del fruto con el pedúnculo. Esta compuesta por un mango de sujeción —que puede ser el motor para el caso de accionamiento neumático—, la transmisión de potencia que hace rotar los impactadores y la cubierta; esta última, intercepta los frutos golpeados por los impactadores y las cerdas de nylon, permitiendo el desplazamiento de la herramienta a lo largo de la rama.” (ver folio 3)

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer que habiéndose publicado la solicitud el 27 de febrero de 2004, en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 537, el plazo de 3 meses para solicitar el examen de patentabilidad a que se refiere el artículo 44 de la Decisión 486 se extendió hasta el 27 de mayo de 2004. Sin embargo, la solicitud de examen de patentabilidad no se presentó.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37723

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-090920

Como consecuencia de lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución 18172 del 22 de junio de 2007 mediante la cual se declara abandonada la solicitud de privilegio de patente de modelo de utilidad.

Para impugnar la decisión adoptada argumenta el recurrente, en su condición de apoderado para éste trámite, lo siguiente: "Teniendo en cuenta que la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 537 del 27 de febrero de 2004, contenía un error material, como quiera que en ella aparecían publicadas las reivindicaciones y no el resumen contentivo de la divulgación de la solicitud, el procedimiento de patente de modelo de utilidad se encontraba viciado de nulidad. De suerte que las siguientes actuaciones procesales así lo estaban también. No obstante los terceros interesados no presentaron oposiciones a esta solicitud, teniendo entonces que la única actuación a seguir era el examen de patentabilidad, éste no podía tener ocasión si la publicación no era corregida. Por lo tanto, el entonces apoderado de la Federación procedió a solicitar el 22 de octubre de 2004 una nueva publicación de la solicitud en la que incluyera correctamente el resumen de la patente de modelo de utilidad de la referencia. Sin embargo, y en gracia de discusión de si tal solicitud constituía o no un derecho de petición en estricto sentido, lo cierto es que la administración tardó 2 años y 8 meses para decidir sobre esta petición, y bajo un error, y bajo un error de interpretación de la normativa andina en materia de patentes y de la finalidad de la misma, procedió el 22 de junio de 2007 a dar respuesta a la petición mencionada, mediante comunicación dirigida al Gerente General de la Federación, en la que presento los argumentos por los cuales no era procedente la nueva publicación.

"Pero el mismo día (22 de junio de 2007) procedió a declarar el abandono (resolución inhibitoria) de la solicitud de patente de modelo de utilidad argumentando que mi representada no había pagado y solicitado el examen de patentabilidad dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la solicitud en la Gaceta 537, omitiendo pronunciarse sobre la petición de nueva publicación presentada por el doctor Reyes para sanear la nulidad en la que se encontraba el trámite, como si el trámite hubiera sido así de simple, es decir, como si durante el mismo no hubiera ocurrido lo que aquí se narra, y que esta acreditado en el expediente. En atención a lo anterior, no solo es nula la publicación de la presente solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 537 del 27 de febrero de 2004, sino que también lo es la Resolución que ahora se impugna, tanto por cuanto se deriva de aquel error de la administración durante el procedimiento, como porque la misma omite pronunciarse sobre lo acontecido en el expediente y, por ende, adolece de falsa motivación..."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37723

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-090920

Respecto a la argumentación del recurrente cabe decir que revisado el expediente y el sistema de trámites de esta entidad no se encontró que existiera pago alguno que permitiera deducir la solicitud de examen de patentabilidad exigido por la norma.

En cuanto al supuesto error en la publicación es importante mencionar que por haberse publicado el capítulo reivindicatorio de la solicitud y no el resumen de la misma no se infringe la normativa aplicable, si se tiene en cuenta que el resumen de la invención es una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud el cual no tiene efecto alguno para interpretar el alcance de la protección conferida por la patente, como lo señala el artículo 31 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Las reivindicaciones, por el contrario, definen de una manera mucho más concreta, en forma clara y precisa, la materia a proteger a través de la patente conforme lo establece el artículo 30 de la norma comunitaria, permitiéndole al lector hacerse una idea del objeto a patentar.

Como se vio, no constituye justificación el hecho de aducir la buena fe o la intención de realizar una actuación clara y concreta que al no hacerla desconoce los aspectos fundamentales establecidos en la legislación para el trámite de una solicitud de patente de modelo de utilidad.

Se reitera entonces que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No 537 del 27 de febrero de 2004 y contados tres meses desde la publicación de la misma, no se presentó el pago 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.

Por lo anteriormente expuesto, no encuentra esta Oficina que resulte procedente acceder a la revocatoria propuesta y, en consecuencia, disponer la continuación del trámite.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 18172 de 22 de junio de 2007, por medio de la cual se abandono un privilegio de patente de modelo de utilidad.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor José Luis Londoño Fernández, en su calidad de apoderado de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37723
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-090920

agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **16** NOV. 2007

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,


LIGIA MATILDE ATEHORTUA JIMENEZ

Doctor
José Luis Londoño Fernández
Calle 73 No. 8 - 13
Bogotá D. C.

202066