

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37749

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-027364

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (E)
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 14, numeral 2, del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 7627 de 29 de marzo del 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de modelo de utilidad a la solicitud correspondiente a: 'DISPOSITIVO REGULADOR DE PASO DE FLUIDOS'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 17 de abril de 2006 bajo el número 02-027364 00008-0000, el doctor Efraín Londoño Estrada, en su calidad de apoderado del solicitante, 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 de la solicitud.

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

Manifiesta el recurrente que la Resolución 13324 de 15 de diciembre de 2005 "carece de motivación y si en gracia de discusión esta existe es falsa e inexacta por lo tanto conlleva a una ilegalidad del acto administrativo y por consiguiente a una nulidad de todo lo actuado con posterioridad a su expedición como lo veremos más adelante".

Agrega que "(...) la Administración en primera instancia ordenó la publicación de la solicitud en la gaceta de propiedad Industrial... por consiguiente la petición reunía los requisitos mínimos para ello, y no se entiende como ahora después de cuatro años se hecha por tierra el concepto implícito dentro de la orden de publicación respecto de claridad meridiana de los aspectos mínimos formales de la solicitud.

"En el caso en comento la ilegalidad del acto administrativo 1334, del cual se deriva la petición de nulidad de lo actuado se soporta jurídicamente en los siguientes aspectos:

"Si se observa con atención se puede apreciar que dicho auto es ambiguo y no determina con claridad los aspectos incongruentes o poco claros, precisos y concisos de que adolece el documento técnico contentivo de la solicitud de patente de modelo de utilidad que se ventila en el presente proceso gubernativo, puesto que lo que allí se plasmó es simple y llanamente un compendio de la guía internacional que la OMPI ofrece a los examinadores técnicos de patentes...

37749

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37749

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-027364

"En el auto cuestionado y que lesiona los intereses del solicitante, nunca se dijo en forma pormenorizada y puntual que aspectos de la descripción, de los dibujos o del capítulo reivindicatorio eran deficientes, se partió aparentemente de la premisa de que todo está presentado en forma incorrecta, lo que a todas luces va en contravía del aval para la publicación. Y la pregunta que se desprende de tal aseveración implícita del examinador es ¿QUE PASA CON LOS EFECTOS DE LA PUBLICACIÓN ANTE TERCEROS?, si lo que se aportó inicialmente no servía como documento de patente porque se ordenó publicar? Se esta engañando al público respecto de la tecnología que se está patentando, pues no es real y exacta. Jamás he visto que la Oficina de nuevas creaciones ordene una nueva publicación dentro del examen de fondo para remediar lo que supuestamente en un comienzo no podía considerarse como documento de patente, como lo determina en estas actuaciones administrativas el auto 13324, el cual repito una vez más nunca destacó en forma particular los errores del texto técnico, sino que por el contrario lo hizo en forma global dando a entender lo que se predica de este.

"En estricto derecho se debe declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del acto administrativo No 13324 ya que este conlleva implícito una falsa motivación y esta es una de las formas de desviación del poder, pues es claro que se produce por motivos inexistentes, lo que demuestra que el examinador no obró en función del buen servicio, sino por capricho, lo cual es inaceptable administrativamente... La nueva expresión empleada por la jurisprudencia nacional respecto del acto administrativo mal motivado es 'nulo y no considerable o no aceptable o no conveniente', toda vez que esta distingue por una parte, el acto inexistente dentro de un negocio, causa o proceso determinado y por la otra, su realidad material, su eficacia posible, dadas sus condiciones intrínsecas, respecto de los actos en relación con los cuales goza de ciertas propiedades.

"Como conclusión de lo anterior el acto que origino la negativa de la solicitud, por si mismo es de aquellos que no tiene ningún elemento, ni formal, ni material de una especie cualquiera de actos, tal acto inexistente no podrá tener vigencia, ni validez en ninguna parte, ni en ninguna causa, proceso o expediente".

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 45 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37749

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-027364

patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales (...)

"Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente".

Por otra parte dispone la Circular Unica, Título X, 1.2.1.8, expedida por esta Superintendencia, que "Las notificaciones o comunicaciones de los actos y decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial se surtirán en la forma establecida en el numeral 5.2 del capítulo quinto del título primero de la presente circular".

El citado numeral 5.2 en el literal c) establece que "La notificación de no patentabilidad en los términos del artículo 45 de la Decisión andina 486, los requerimientos y los traslados a los intervinientes, que se efectúen dentro de los trámites de propiedad industrial, se realizarán mediante fijación en lista".

Por su parte el literal e) del numeral 5.2. dispone: "Los avisos, comunicaciones, requerimientos, citaciones o informaciones se entenderán surtidos en la fecha de su fijación en lista o en el día de su depósito en el casillero asignado".

EL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en el presente expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con un "Dispositivo regulador de paso de fluidos..." (ver folio 4)

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer que presentada la solicitud el 01 de abril de 2002 esta se ordenó publicar el 24 de mayo de 2002, teniendo en cuenta que reúne los requisitos de forma. La publicación se hizo efectiva el 28 de noviembre de 2002 en la Gaceta de Propiedad Industrial 522.

Posteriormente, tras haberse solicitado el examen de patentabilidad de la solicitud a que se refiere el artículo 45 de la Decisión 486, se efectuó examen de fondo de la misma el cual se comunicó mediante Oficio 13324, el cual se notificó por fijación en lista de 15 de diciembre de 2005, con el fin de que respondiera a la comunicación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37749

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-027364

oficial y se pronunciara con respecto a las observaciones de carácter técnico que pueden verse de folios 26 a 29 del expediente.

Al mencionado requerimiento no se dio respuesta alguna por parte del solicitante por lo que operó la consecuencia que señala el mismo artículo 45, esto es, la negación de la patente solicitada. En efecto, mediante Resolución 7627 de 29 de marzo de 2006 la Superintendencia de Industria y Comercio negó la patente de modelo de utilidad solicitada por cuanto requerido el solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico relacionadas con la patentabilidad de la invención "no hubo pronunciamiento alguno por parte del mismo".

Para impugnar la citada decisión argumenta, en primer término, el recurrente que "(...) la Administración en primera instancia ordenó la publicación de la solicitud en la gaceta de propiedad Industrial... por consiguiente la petición reunía los requisitos mínimos para ello, y no se entiende como ahora después de cuatro años se hecha por tierra el concepto implícito dentro de la orden de publicación respecto de claridad meridiana de los aspectos mínimos formales de la solicitud".

Sea lo primero precisar al recurrente que la razón determinante de la negación de la patente solicitada fue la falta de respuesta ante la comunicación originada en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486.

No obstante lo anterior y en aras de revisar la actuación administrativa, en sus antecedentes y consecuencias, con tal de verificar una posible violación o desconocimiento del procedimiento aplicable que motive una nulidad de lo actuado, se advierte que asiste razón al recurrente, en primer término, en el sentido que por reunir la solicitud los requisitos mínimos la misma fue publicada en el correspondiente órgano de divulgación de que dispone esta Oficina.

Agrega el recurrente que "En el caso en comento la ilegalidad del acto administrativo 1334, del cual se deriva la petición de nulidad de lo actuado se soporta jurídicamente en los siguientes aspectos: Si se observa con atención se puede apreciar que dicho auto es ambiguo y no determina con claridad los aspectos incongruentes o poco claros, precisos y concisos de que adolece el documento técnico contentivo de la solicitud de patente de modelo de utilidad que se ventila en el presente proceso gubernativo, puesto que lo que allí se plasmó es simple y llanamente un compendio de la guía internacional que la OMPI ofrece a los examinadores técnicos de patentes... En el auto cuestionado y que lesiona los intereses del solicitante, nunca se dijo en forma pormenorizada y puntual que aspectos de la descripción, de los dibujos o del capítulo reivindicatorio eran deficientes, se partió aparentemente de la premisa de que todo está presentado en forma incorrecta, lo que a todas luces va en contravía del aval para la publicación. Y la pregunta que se desprende de tal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37749

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-027364

aseveración implícita del examinador es ¿QUE PASA CON LOS EFECTOS DE LA PUBLICACIÓN ANTE TERCEROS?, si lo que se aportó inicialmente no servía como documento de patente porque se ordenó publicar? Se esta engañando al público respecto de la tecnología que se está patentando, pues no es real y exacta. Jamás he visto que la Oficina de nuevas creaciones ordene una nueva publicación dentro del examen de fondo para remediar lo que supuestamente en un comienzo no podía considerarse como documento de patente, como lo determina en estas actuaciones administrativas el auto 13324, el cual repito una vez más nunca destacó en forma particular los errores del texto técnico, sino que por el contrario lo hizo en forma global dando a entender lo que se predica de este...”

Si bien cierto que el oficio 13324 es prolijo en cuanto a establecer las condiciones que deben reunir las reivindicaciones, también lo es que habiéndose superado favorablemente la fase inicial o primer examen formal, lo cual implica el cumplimiento de los requisitos mínimos que motivan una publicación, la evaluación posterior debe ser más específica y referida en concreto a los defectos de la solicitud en particular.

Adicionalmente, es claro en establecer el artículo 45 de la Decisión 486 que lo que ahora se examina es la patentabilidad o si la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la Decisión para la concesión de la patente.

Por lo anterior, resulta procedente acceder a la revocatoria del acto impugnado y, en consecuencia, disponer la continuación del trámite. Para tal fin se debe enviar el expediente a la División de Nuevas Creaciones con tal de proceder a un nuevo examen en la forma prevista por el artículo 45 de la Decisión 486.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 7627 de 29 de marzo del 2006, por medio de la cual se negó una patente de modelo de utilidad; así como el Oficio 13324 relativo al examen de fondo de la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer la continuación del trámite, para tal efecto se envía el expediente a la División de Nuevas Creaciones con el fin de examinar la solicitud dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al doctor Efraín Londoño Estrada, en su calidad de apoderado del solicitante,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37749

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-027364

entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

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

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (E),



LIGIA MATILDE ATEHORTUA JIMÉNEZ

Doctor
Efraín Londoño Estrada
Carrera 10 No 24 – 76, Oficina 1006
Bogotá, D.C.