

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20690

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. 04-038497

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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 escrito de fecha 07 de abril de 2006 radicado ante esta entidad bajo el número 04 038497 00005 0000 la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman presentó solicitud de revocatoria parcial del procedimiento adelantado en este expediente "a partir de la orden de publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la solicitud en referencia toda vez que procedimentalmente no se cumplió con el trámite correspondiente,..."

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

Manifiesta la solicitante que "Con fecha 27 de abril de 2004 mi representado solicitó la patente de Modelo de Utilidad para un 'DISPOSITIVO PARA SANITARIO CANINO CON TASA EN FORMA DE PERA' mediante petitorio en el cual indicó de manera expresa su decisión de que la solicitud de patente de invención fuera publicada a los 18 meses después de la fecha de la presentación de la solicitud, pues el formato 2020-F01 suministrado por la Superintendencia... así lo permite.

"Hacemos énfasis en el hecho que por lógica, si una persona encuentra que el formulario oficial emitido y suministrado por la Superintendencia... para solicitar una patente de modelo de utilidad permite colocar que la publicación ... se debe hacer en el mes 18, como da la opción el formulario 2020-F01, es porque dicha posibilidad existe y ella puede seleccionar dicha opción.

"No obstante lo anterior la solicitud fue publicada a los 12 meses siguientes a la solicitud, en la Gaceta de la Propiedad Industrial 551 de abril 29 de 2005 bajo la orden de publicación No 16.

"Concordante con el requerimiento realizado en el petitorio, donde por cierto no hay ninguna indicación que establezca que la casilla 18 sólo puede ser marcada en caso que la solicitud sea de patente de invención o que no debe o puede ser marcada en caso que la solicitud sea una patente de modelo de utilidad, el solicitante inicia la búsqueda de la publicación de la solicitud a partir del mes 18 contado desde la fecha de presentación de la solicitud, ya que partía de la base que esa Superintendencia había efectuado la publicación de acuerdo a lo requerido por el solicitante, es decir,

20690

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20690

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. 04-038497

solo publicaría la solicitud una vez se hubieran cumplido los 18 meses contados a partir de la fecha de la presentación.

"Haciendo uso de la posibilidad señalada en el formulario en 2020-F01, el solicitante emitió su requerimiento de publicar la solicitud solo a partir del mes 18 y seguro que por la existencia de esta posibilidad su petición sería atendida, solo revisó las publicaciones a partir de dicho mes encontrándose con la sorpresa que su solicitud había sido publicada a los 12 meses, lo cual iba en contradicción a su deseo explícitamente manifestado en el petitorio:

"Al detectar tal publicación y con el ánimo de poder hacer énfasis en que su deseo es continuar con el proceso del trámite de la solicitud en Colombia, el solicitante pagó el examen de patentabilidad dentro el mes 18 (octubre de 2005) contado a partir de la fecha de presentación, que corresponde al mes 6 contado a partir de la fecha de publicación. Como consta en el expediente por un error inducido por el formulario 2020-F01 el solicitante consideró en su momento que el pago se hacía dentro del término adecuado, pues fue realizado en el mes 18, fecha que el solicitante había marcado con el término en el cual deseaba que su solicitud fuera publicada.

"Sea la oportunidad para aclarar que no todos los solicitantes cuentan con una infraestructura que les permita advertir algunas circunstancias particulares de los trámites y que en su actuar se guían por la lógica y sus propios conocimientos de lo que creen son los trámites administrativos".

Por último señala la solicitante que "Analizando de manera conjunta los artículos 85 y 40 transcritos atrás tenemos la siguiente conclusión:

"La Oficina de Patentes de Colombia está en la obligación de mantener las solicitudes de patentes de invención bajo reserva solo hasta los 18 meses de presentada la solicitud de patente de invención y hasta los 12 meses de presentada la solicitud de patente de modelo de utilidad, a partir de los cuales en cada caso procede la publicación de la solicitud.

"Como lo señala el Art. 40 'No obstante lo establecido...' el solicitante puede apartarse de los términos fijados a las Oficinas de Patentes y en uno y otro caso manifestar en el petitorio la fecha en la cual desea la publicación de la solicitud.

"Es decir que es opcional del solicitante señalar la fecha de publicación de su solicitud. Para tal efecto la propia Superintendencia... ha fijado un espacio dentro del petitorio (formulario 2020-F01) con el fin de que se indique la fecha de publicación de preferencia del solicitante, esto sin diferenciar, si se trata de modelo de utilidad o de patente de invención, pues el petitorio es el mismo y la ley no excluye a los modelos de utilidad de esta prerrogativa.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20690

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. 04-038497

"El formulario 2020-F01 suministrado por la Superintendencia... como petitorio para solicitar una patente de invención o de modelo de utilidad ofrece la opción de marcar diferentes plazos, entre ellos 6, 12 o 18 meses para cualquier solicitud, independiente del tipo de solicitud que se realice. Teniendo en cuenta estas posibilidades el solicitante decidió marcar el mes 18.

"Ninguna información sobre formulario 2020-F01 indicaba que en el caso de los modelos de utilidad no podía marcarse este plazo. En ningún momento y de ninguna manera la Superintendencia... advirtió al solicitante que el plazo de 18 no se podía señalar en el caso que la solicitud fuera de patente de modelo de utilidad. Siendo así, el solicitante no tenía forma de prever que su solicitud sería publicada en una fecha previa a la que él de manera explícita había indicado".

Luego de transcribir el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo señala la solicitante que "En el caso que nos ocupa el trámite administrativo no atendió lo dispuesto por la ley ya que habiéndose manifestado por parte del solicitante de manera clara y explícita que la publicación debía ocurrir a los 18 meses de publicada la solicitud (sic), esta ocurrió 6 meses antes por lo que sin lugar a dudas la actuación fue manifiestamente opuesta al mandato del artículo 40 de la Decisión 486 y procede en consecuencia su revocación.

"Además como ya se comentó al comienzo de este escrito dicha alteración ha sido el resultado de una inducción al error causada por una información no clara suministrada por la Superintendencia..., quien en su formulario 2020-F01 deja abierta al solicitante de una patente de modelo de utilidad la posibilidad de indicar que su solicitud sea publicada a los 18 meses.

"En este orden de ideas, durante el trámite la Superintendencia... causó un agravio injustificado al solicitante quien sin ser conocedor... disposición en el momento que presentó la solicitud, manifestó de manera expresa su deseo que la solicitud solo fuera publicada a los 18 meses y al ver en el mes de octubre de 2005, 18 meses contados a partir del mes de abril de 2004, su solicitud había sido publicada solicitó el examen de fondo creyendo que lo estaba haciendo en los primeros días de la publicación.

"En este caso debemos tener en cuenta que el solicitante ejerció un derecho indiscutible consagrado en la ley al escoger un tiempo de publicación de solicitud que le ofrecía el formulario 2020-F10 y que no le fue atendido, con lo cual ya se está incurriendo en causal de revocación pues la variación en el trámite fue manifiestamente contraria a la ley en particular violatoria del artículo 40 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20690

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. 04-038497

"Así las cosas atentamente solicito a ese Despacho revocar lo actuado a partir del acto administrativo con el cual se ordenó la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 551 y en virtud a dicha revocación se considere que la solicitud de examen de patentabilidad radicada el día 6 de octubre de 2005 fue presentada dentro del término y por ende, se continúe con el trámite".

TERCERO: 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".

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con un "sanitario canino..." (ver folio 4)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20690

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. 04-038497

Un recuento de las actuaciones administrativas surtidas permite establecer que presentada la solicitud el 27 de abril de 2004, y cumplido esta con los requisitos formales, mediante Oficio 917 de 18 de junio de 2004 se ordenó por la División de Nuevas Creaciones su publicación.

Con fecha 29 de noviembre de 2004 el apoderado del solicitante doctor Daniel Contreras presentó escrito con el cual solicitó "se efectúe la publicación inmediata de la solicitud de patente de modelo de utilidad de la referencia en la próxima gaceta, toda vez que se ordenó el día 18 de junio". Cabe recordar que para esa fecha el doctor Contreras está reconocido como apoderado del solicitante.

El 27 de abril de 2005, cuando aún no se había publicado la solicitud presentó el doctor Contreras Formulario de Correcciones y Modificaciones con escrito que consta de 12 folios

Sólo hasta el 29 de abril de 2005 se hizo efectiva la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 551, publicación tras la cual no se presentaron oposiciones.

En este estado del trámite pide la doctora Rodríguez D'Aleman "revocar lo actuado a partir del acto administrativo con el cual se ordenó la publicación de la solicitud..." considerando que en el petitorio se indicó "de manera expresa su decisión de que la solicitud de patente de invención fuera publicada a los 18 meses después de la fecha de la presentación de la solicitud, pues el formato 2020-F01 suministrado por la Superintendencia... así lo permite. Hacemos énfasis en el hecho que por lógica, si una persona encuentra que el formulario oficial emitido y suministrado por la Superintendencia... para solicitar una patente de modelo de utilidad permite colocar que la publicación ... se debe hacer en el mes 18, como da la opción el formulario 2020-F01, es porque dicha posibilidad existe y ella puede seleccionar dicha opción. No obstante lo anterior la solicitud fue publicada a los 12 meses siguientes a la solicitud, en la Gaceta de la Propiedad Industrial 551 de abril 29 de 2005 bajo la orden de publicación No 16."

Sea lo primero recordar a la ahora apoderada del solicitante que la normativa vigente es clara en cuanto dispone expresamente 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" (Art. 85 de la Decisión 486, subrayas de la Oficina).

Así las cosas, no puede desconocer la apoderada del solicitante que a la luz del citado artículo 40 después de transcurridos 12 meses, contados a partir de la fecha

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20690

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. 04-038497

de presentación de la solicitud, "el expediente tendrá carácter público, y la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales lo preceptuado al respecto."; es más, según la misma disposición "el solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación." De manera que el expediente adquiere el carácter de público a los 12 meses de presentada la solicitud, por lo tanto toda indicación en el sentido de no hacer pública una solicitud pasado este tiempo es contraria a la normativa aplicable. A lo anterior se agrega que fue el propio apoderado del solicitante el que requirió de la Administración "la publicación inmediata de la solicitud" a los 7 meses de radicada esta lo que resulta admisible de acuerdo con la disposición transcrita (ver folio 19). Aún más, concordante con todo lo anterior, el apoderado debidamente constituido del interesado presentó el 06 de octubre de 2005 escrito por el cual anexa "recibo de pago por el valor de \$ 248.000, correspondiente al examen de patentabilidad de modelo de utilidad..." (ver folio 39)

De acuerdo con lo anterior, si bien es cierto que es 'opcional del solicitante señalar la fecha de publicación de su solicitud' tal opción encuentra un límite en la propia ley, como se vio, de manera que no se puede establecer 'reserva' más allá de los doce meses que señala el artículo 40, en concordancia con el 85, de la Decisión 486.

No obstante todo lo anterior, asiste razón a la apoderada solicitante en que hay imprecisión y falta de claridad en el formato para solicitud (petitorio) en tanto no discrimina términos de publicación para patentes de invención y de modelo de utilidad, lo que bien puede ocasionar una confusión con relación al momento en que debía publicarse la solicitud y luego pedirse el examen de patentabilidad.

Ahora bien, considera esta Oficina que a pesar de tal imprecisión en el formulario de solicitud la publicación efectuada el 29 de abril de 2005 es válida en la medida que finalmente cumplió con los propósitos de divulgación del objeto a patentar a que se refiere el artículo 40.

Advierte, además, en revisión oficiosa y con tal de dar aplicación a los principios que rigen las actuaciones administrativas que cumplidos los propósitos de ley con la publicación y habiéndose pagado efectivamente lo concerniente al examen de patentabilidad, subsanando con ello los posibles errores procedimentales en que haya incurrido la Administración, que se encuentran dadas las condiciones para proceder al examen de fondo de la solicitud.

En consecuencia, si bien no resulta admisible la revocatoria de todo lo actuado desde la orden de publicación por lo antes anotado, si hay lugar a ajustar a derecho el procedimiento adelantado de manera que se superen las eventuales violaciones en que se haya podido incurrir.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20690

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. 04-038497

Por lo anterior, se ordena la continuación del trámite y en primer término la práctica del examen de fondo de la solicitud acorde con lo prescrito por el artículo 45 de la Decisión 486.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Tener por válida la publicación de la solicitud efectuada el 29 de abril de 2005.

ARTIICULO SEGUNDO: Aceptar como oportuno y ajustado a la ley el pago correspondiente al examen de patentabilidad efectuado el 06 de octubre de 2005.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la continuación del trámite, por lo tanto se envía el expediente a la División de Nuevas Creaciones para efectos de practicar el examen de patentabilidad.

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada del solicitante, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

31 JUL. 2006

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctora
Dilia Rodríguez D'Aleman
Carrera 11 No 86-53, piso 6
Bogotá, D.C.