

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 8769

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-129052

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 Resolución 36115 de 27 de diciembre de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada una solicitud.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 16 de enero de 2007, bajo el número 04 129052 00005 0000, el doctor Anuar Escaf Mendoza, en su calidad de apoderado especial del solicitante interpuso recursos de reposición y subsidiario de apelación contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se continúe con el trámite de la solicitud de registro.

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

Manifiesta el recurrente que: "La finalidad del régimen de protección de la propiedad industrial es garantizar la efectiva protección de los derechos de propiedad industrial a favor de sus titulares y la concesión de los respectivos títulos contentivos de tales derechos. La norma está orientada al reconocimiento y protección de los derechos de propiedad industrial a favor de sus titulares, para que los mismos no sean reproducidos sin autorización o de manera indebida...

"La presentación de la solicitud de registro de una patente por su titular supone llevar a cabo los trámites necesarios para su otorgamiento; en efecto, la solicitud de registro de una patente es la manifestación expresa del solicitante para que la Superintendencia de Industria y Comercio haga todo el análisis y los estudios que sean necesarios para garantizar el derecho exclusivo a explotar la respectiva creación producto de su esfuerzo.

"Desde su presentación, la solicitud incluye la súplica del solicitante para que la Superintendencia... realice todos los trámites pertinentes, incluido el examen de patentabilidad, con el único propósito de permitir la protección y reconocimiento de un derecho... De este modo, mientras no haya manifestación en contrario por parte del solicitante, la solicitud de patente debe interpretarse en el sentido de que involucra el requerimiento de que se efectúe el examen de patentabilidad, así como los demás procedimientos y trámites necesarios para que sea concedida.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 8769

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-129052

“La protección de este derecho es el objetivo final y único de la Decisión 486 de 2000; la falta de solicitud expresa del examen de patentabilidad dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de publicación, no puede ser argumento para declarar abandonada la solicitud de patente, cuando implícitamente el examen de patentabilidad ya ha sido requerido en la solicitud de patente realizada inicialmente.

“La interpretación de la Superintendencia... del requisito contemplado en el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000 es equívoca y va en contravía de la finalidad de la norma y del principio de eficacia que debe inspirar la actuación administrativa, puesto que lejos de permitir el reconocimiento de un derecho y el esfuerzo creativo invertido en su elaboración, impide que el mismo goce de la protección que está llamado a garantizar el régimen de propiedad industrial...”

Señala, por otra parte, el recurrente que “el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 establece la obligación a cargo de la oficina encargada de la protección de la propiedad industrial de notificar al solicitante cuando quiera que su solicitud no fuera patentable o no cumpliera con alguno de los requisitos establecidos en la norma... La norma no establece que esta obligación deba surtirse con posterioridad a la solicitud del examen de forma, y dado que donde la ley no distingue tampoco debe distinguir el intérprete, esta obligación debe interpretarse en el sentido de que cuando faltare al solicitante observar cualquiera de los requisitos establecidos en la Decisión 486 para el otorgamiento de una patente de invención, la autoridad competente, debe efectuar la notificación en los términos establecidos en la norma.

“Por tal motivo, al no efectuar requerimiento alguno en el sentido de indicar la falta de uno de los requisitos de forma, tal como lo es la solicitud de examen de patentabilidad y el pago de la tasa correspondiente, la Superintendencia... desconoció el deber contenido en la disposición antes señalada.

“Visto el expediente No 04 129053 no obra en el mismo acto administrativo alguno mediante el cual la Superintendencia... hubiere dado cumplimiento a la norma anteriormente señalada requiriendo al solicitante a cumplir con los requisitos que no hubiera satisfecho.

“El único documento que hace relación a la publicación es la constancia de la publicación, el cual en la medida en que no constituye una manifestación de la voluntad de la administración de crear, modificar o extinguir derechos, no puede ser considerado un acto administrativo a través del cual se hubiera dado cumplimiento a la disposición antes señalada. Con todo, si en gracia de discusión se admitiera que este documento es un acto administrativo el mismo no fue notificado en debida forma, pues no fue notificado personalmente ni fijado en lista ni notificado por edicto. De este modo, no tiene la virtud de dar por cumplido el requisito contenido en la norma supranacional...”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 8769

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-129052

"La finalidad de la norma fue desatendida de manera absoluta al interpretar el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000 en la manera literal en que se hizo y al no haber hecho uso de la notificación prescrita en el artículo 45 de la misma, informando el incumplimiento de la solicitud de examen de patentabilidad previsto en el artículo 44 y concediendo el plazo allí establecido para subsanar tal requisito".

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".

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 el presente expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con "un banco automático de desmolde múltiple..." (ver folio 3)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 8769

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-129052

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer que presentada la solicitud el 28 de diciembre de 2004, y cumplido esta con los requisitos formales, se ordenó su publicación el 31 de agosto de 2005 la cual se hizo efectiva el 30 de diciembre de 2005, Gaceta de la Propiedad Industrial 559, 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 "La finalidad del régimen de protección de la propiedad industrial es garantizar la efectiva protección de los derechos de propiedad industrial a favor de sus titulares y la concesión de los respectivos títulos contentivos de tales derechos. La norma está orientada al reconocimiento y protección de los derechos de propiedad industrial a favor de sus titulares, para que los mismos no sean reproducidos sin autorización o de manera indebida... La presentación de la solicitud de registro de una patente por su titular supone llevar a cabo los trámites necesarios para su otorgamiento; en efecto, la solicitud de registro de una patente es la manifestación expresa del solicitante para que la Superintendencia de Industria y Comercio haga todo el análisis y los estudios que sean necesarios para garantizar el derecho exclusivo a explotar la respectiva creación producto de su esfuerzo".

Comparte la Oficina con el recurrente que lo que se persigue con el régimen regulatorio de la propiedad industrial es la protección de los derechos en él comprendidos y para tal fin se ha previsto una legislación especial que en el caso colombiano la conforman la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Circular Unica expedida por esta Superintendencia y demás disposiciones complementarias, de cuyo acatamiento depende la efectividad de la protección mencionada por el recurrente.

Agrega el recurrente: "Desde su presentación, la solicitud incluye la súplica del solicitante para que la Superintendencia... realice todos los trámites pertinentes, incluido el examen de patentabilidad, con el único propósito de permitir la protección y reconocimiento de un derecho... De este modo, mientras no haya manifestación en contrario por parte del solicitante, la solicitud de patente debe interpretarse en el sentido de que involucra el requerimiento de que se efectúe el examen de patentabilidad, así como los demás procedimientos y trámites necesarios para que sea concedida".

Al respecto debe precisarse que tal afirmación del recurrente no se compadece con el contenido de la legislación aplicable y en especial si nos atenemos al texto de la Decisión 486. Como es bien sabido, con la entrada en vigencia de la Decisión 486 el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 8769

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-129052

procedimiento relacionado con las solicitudes de patente sufrió una modificación, así: bajo el régimen anterior (Decisión 344) una vez presentada la solicitud y admitida esta, la Oficina Nacional Competente procedía a examinar el cumplimiento de los requisitos formales y si la solicitud cumplía con estos últimos ordenaba su publicación, pero si no cumplía con tales requisitos la Oficina formulaba las observaciones correspondientes para cuya atención concedía un término de treinta días, vencidos los cuales se procedía al segundo examen de forma del cual podía surgir el cumplimiento de los requisitos formales y como consecuencia la publicación de la solicitud o el incumplimiento de los mismos con la consecuente consideración de abandono. A la publicación, en el caso del régimen anterior, seguía el examen de patentabilidad sin solicitud de parte o exigencia adicional alguna. Con el nuevo régimen, casi igual hasta el momento de ordenar la publicación, salvo lo relacionado con el término para atender a las observaciones de la Oficina -el cual se amplió a dos meses- se introdujo una modificación consistente en, una vez efectuada la publicación, independientemente de que se hubieren presentado observaciones, la necesidad de pedir por parte del solicitante el examen de patentabilidad, esto es, 'que se examine si la invención es patentable', sumado a este hecho el pago de una tasa específica.

En Colombia la Circular Unica reguló la citada disposición modificatoria al señalar: 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 publicada esta correspondía al solicitante pedir tal examen de patentabilidad, previo pago de la tasa establecida para dicho 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.

Manifiesta el recurrente que "la falta de solicitud expresa del examen de patentabilidad dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de publicación, no puede ser argumento para declarar abandonada la solicitud de patente, cuando implícitamente el examen de patentabilidad ya ha sido requerido en la solicitud de patente realizada inicialmente".

Como se mencionó, pedir el examen de patentabilidad una vez se ha publicado la solicitud es un deber del solicitante cuyo incumplimiento genera consecuencias fijadas por la misma normativa andina, de manera que declarar el abandono de la solicitud por la no petición del examen de patentabilidad no es un simple 'argumento'

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 8769

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-129052

de la Oficina sino el estricto acatamiento de la legislación aplicable.

Ciertamente prevé el artículo 44 de la Decisión 486, aplicable también a las solicitudes de modelo de utilidad, que "(...) Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono." Cabe recordar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85 de la Decisión 486 el término a que se refiere el artículo 44 se reduce a la mitad tratándose de solicitudes de patente de modelo de utilidad, esto es se reduce a tres (3) meses.

Señala, por otra parte, el recurrente que "el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 establece la obligación a cargo de la oficina encargada de la protección de la propiedad industrial de notificar al solicitante cuando quiera que su solicitud no fuera patentable o no cumpliera con alguno de los requisitos establecidos en la norma... La norma no establece que esta obligación deba surtirse con posterioridad a la solicitud del examen de forma, y dado que donde la ley no distingue tampoco debe distinguir el intérprete, esta obligación debe interpretarse en el sentido de que cuando faltare al solicitante observar cualquiera de los requisitos establecidos en la Decisión 486 para el otorgamiento de una patente de invención, la autoridad competente, debe efectuar la notificación en los términos establecidos en la norma. Por tal motivo, al no efectuar requerimiento alguno en el sentido de indicar la falta de uno de los requisitos de forma, tal como lo es la solicitud de examen de patentabilidad y el pago de la tasa correspondiente, la Superintendencia... desconoció el deber contenido en la disposición antes señalada..."

Con relación a estas manifestaciones del recurrente resulta preciso aclarar que hablar de examen de fondo o de patentabilidad (Art. 45) sin previamente haberlo pedido (Art. 44), pagando la tasa establecida para tal fin, implica un desconocimiento craso del procedimiento aplicable. En efecto, no es posible adelantar un examen de fondo o de patentabilidad de la solicitud y comunicarlo al solicitante cuando ni se ha pedido este ni se ha pagado la tasa establecida para ello, se recomienda leer íntegramente los artículos 44 y 45 de la Decisión 486 y el Título X de la Circular Unica expedida por esta Superintendencia.

Finalmente, aduce el recurrente: "El único documento que hace relación a la publicación es la constancia de la publicación, el cual en la medida en que no constituye una manifestación de la voluntad de la administración de crear, modificar o extinguir derechos, no puede ser considerado un acto administrativo a través del cual se hubiera dado cumplimiento a la disposición antes señalada. Con todo, si en gracia de discusión se admitiera que este documento es un acto administrativo el mismo no fue notificado en debida forma, pues no fue notificado personalmente ni fijado en lista ni notificado por edicto. De este modo, no tiene la virtud de dar por cumplido el requisito contenido en la norma supranacional..."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 8769

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-129052

Para responder a estas manifestaciones del recurrente resulta pertinente efectuar algunas precisiones:

Primera: Establece la Decisión 486 que una vez publicada la solicitud de patente, la cual previamente ha cumplido los requisitos formales, 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. La publicación se efectúa, tratándose de Propiedad Industrial, en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, órgano oficial de amplia divulgación, que además puede consultarse sin ningún costo en la biblioteca de esta Entidad.

Segunda: la declaratoria de abandono, en este caso, no es consecuencia de un requerimiento oficial al que el solicitante debiera atender, comoquiera que la misma no operó por incumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 sino por no procederse como prevé el artículo 44 de la Decisión 486. Por lo mismo no viene al caso una posible indebida notificación por parte de la Superintendencia.

En efecto, según prevé el artículo 44 de la Decisión 486, una vez efectuada la publicación, independientemente de que se hubieren presentado observaciones, es necesario pedir por parte del solicitante el examen de patentabilidad, esto es 'que se examine si la invención es patentable', sumado a este hecho el pago de una tasa específica. En este caso, tratándose de una solicitud de patente de modelo de utilidad el examen de patentabilidad debe pedirse dentro del plazo de tres meses (Art. 85 Decisión 486).

La Circular Unica, expedida por esta Entidad, reguló la citada disposición al señalar: 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".

Así las cosas, teniendo en cuenta que la publicación de la solicitud en cuestión se llevó a cabo en la Gaceta 559 de fecha 30 de diciembre de 2005, el plazo para pedir el mencionado examen, anexando el correspondiente recibo de pago, se extendió hasta el 30 de marzo de 2006. 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 8769

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-129052

Por lo anteriormente expuesto, no encuentra esta Oficina que haya lugar a la revocatoria invocada.

Con relación al recurso de apelación debe decirse que el mismo no procede de acuerdo con lo previsto por el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 36115 de 27 de diciembre 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 Anuar Escaf Mendoza, 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 **28 MAR. 2007**

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
Anuar Escaf Mendoza
Calle 100 No 8 A – 55, piso 9, Torre C –World Trade Center-
Bogotá, D.C.