

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 42106

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-129714

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

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 17553 de 30 de junio de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud tramitada en este expediente.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 21 de julio de 2006 bajo el número 04 129714 00007 0000, el doctor Jaime E. Delgado Villegas, en su calidad de apoderado del solicitante: BÜHLER AG, interpuso recurso de reposición con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se ordene una nueva publicación de la solicitud.

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

Manifiesta el recurrente que "Tal como puede apreciar su Despacho, si se confrontan los documentos de la solicitud de la patente de la referencia y la publicación realizada de la misma en la Gaceta de Propiedad Industrial, claramente se puede observar que NO existe coincidencia entre dichos documentos y la publicación realizada en la Gaceta de número 558.

"Lo anterior se debe al hecho de que la patente de la referencia tiene como fecha de prioridad el 01/01/2004, cuando en realidad dicha fecha corresponde a 16/01/2006.

"Teniendo en cuenta lo expuesto, como de acuerdo a la jurisprudencia, la publicación hecha en forma diferente de una patente, diseño industrial, marca, etc., a como corresponde a la realidad, hace ineficaz dicha publicación, ya que no informa debidamente a terceros sobre el contenido real del correspondiente bien de propiedad industrial, solicito a su digno Despacho se sirva revocar la resolución No 17553 del 30 de junio de 2006, y como consecuencia de ello ordenar nuevamente la publicación de la patente de la referencia, debido a que sobre este punto referente a las publicaciones, se ha expresado claramente el Honorable Consejo de Estado en sentencia del 13 de diciembre de 1999,... al anular la actuación administrativa anterior a una publicación de marca hecha en forma equivocada, donde se omitió publicar la parte figurativa de la misma, en su parte pertinente el citado fallo expresó:

'A juicio de esta Corporación, en efecto le asiste la razón a la parte actora cuando afirma, entre otros aspectos, que la norma transcrita fue violada por cuanto no

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 42106

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-129714

obstante que le solicitó el registro de la marca MC POLLO SU POLLO RICO en forma mixta, es decir, acompañada dicha expresión nominativa de una gráfica, al momento de publicarse dicha solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial num. 230 de 2 de mayo de 1977 fue publicada la citada marca simplemente como nominativa y no como mixta, tal y como se hizo en la solicitud.

"En consecuencia, considera la Sala que independientemente de que se hubiesen o no propuesto observaciones contra la marca publicada, lo cierto es que no se publicó correctamente, lo cual significa que los terceros interesados no tuvieron la oportunidad de conocer realmente la forma en que fue solicitada la marca finalmente concedida, la cual, como se observa en el acto acusado, lo fue de manera mixta..."

Agrega el recurrente que "En asunto similar al aquí analizado, el Tribunal Andino de Justicia interpretó el artículo 65 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma equivalente al artículo 590 del Código de Comercio que aquí se analiza, razón por lo cual considera la Sala pertinente transcribir lo sostenido por aquél en dicha oportunidad: ...

"Las consideraciones expuestas en el fallo antes identificado y transcrito frente a un asunto semejante al aquí controvertido sirven a la Sala para declarar la nulidad de la Resolución 08411 del 30 de octubre de 1984, por violación del Artículo 590 del C. de Comercio, vigente para la fecha de publicación de la solicitud de la marca MC POLLO SU POLLO RICO; ordenar que la Superintendencia de Industria y Comercio de aplicación al artículo 92 de la Decisión 344, publicando nuevamente y en forma correcta el extracto de la solicitud de registro, con el fin de que los terceros interesados, si así lo estiman, presenten sus observaciones, y que continúe con el trámite correspondiente, el cual concluirá con la resolución que niegue u ordene el registro de la marca MC POLLO SU POLLO RICO, una vez ha llevado a cabo el respectivo examen de registrabilidad..."

"Debido a lo enunciado, como de acuerdo a lo expresado en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Oficina Nacional competente debe examinar si la solicitud de patente cumple con los requisitos de forma establecidos en los artículos 26 y 27 de la citada Decisión, donde uno de los requisitos de forma es el establecido en el Artículo 27 literal h) que hace relación a la fecha y el número de una solicitud extranjera; en el caso de haber detectado su Despacho una inconsistencia con relación a dicha fecha o número, debió requerirme para aclarar dicho punto y con posterioridad continuar el trámite normal de la patente y ordenar la publicación de la misma en la Gaceta de Propiedad Industrial.

"Como en el caso presente, no fui requerido por su Despacho para aclarar el punto referente a la fecha ya enunciada, lo cual dio lugar a la publicación en forma incorrecta de la patente de la referencia, solo por ese hecho debe darse la revocatoria de la resolución materia del presente recurso, debido a que la falta de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 42106

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-129714

eficacia de la publicación de la citada patente se encuentra debidamente demostrada dentro del presente expediente, puesto que el principio de eficacia busca sanear los vicios de procedimiento que se advierten dentro de una actuación administrativa, con el fin de que el mismo cumpla con su finalidad, y lo cual se encuentra claramente establecido en el Artículo 3 del C.C.A.,...

"En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias...

"Por lo expuesto, solicito a su digno Despacho, acceder a mi petición, debido a que debo recordar al mismo que la función administrativa debe cumplir con el principio de legalidad, ..."

En igual sentido, esto es, pidiendo "revocar o anular el acto administrativo correspondiente que ordenó la publicación de la patente de la referencia, ya que esta publicación es ineficaz de acuerdo a la ley, y como consecuencia de ello se expida un nuevo acto administrativo ordenando la publicación de la patente en la siguiente gaceta de propiedad industrial", se presentó escrito el 11 de julio de 2006, es decir unos días antes de presentar el recurso que ahora se resuelve.

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 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 42106

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-129714

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con una "Báscula".

Un recuento de las actuaciones surtidas en este trámite administrativo permite establecer que el 29 de diciembre de 2004 se presentó solicitud de patente de invención por parte de la sociedad BÜHLER AG y se reivindicó prioridad de la solicitud alemana 102004002626.2 de fecha: 01 de enero de 2004 (ver folio 1).

Cumplidos los requisitos de forma se ordenó publicar la solicitud el 11 de octubre de 2005, publicación que se hizo efectiva el 30 de noviembre de 2005 en la Gaceta de la Propiedad Industrial 558. Contra la solicitud en referencia no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

Efectuada la publicación correspondía al solicitante, dentro del término de seis meses siguientes a la misma, pedir el examen de patentabilidad de la solicitud, anexando el respectivo pago de la tasa establecida, lo que no se hizo en este caso por lo que se declaró abandonada la solicitud de acuerdo con lo previsto por el artículo 44 de la Decisión 486.

Para impugnar la anterior decisión administrativa argumenta el recurrente que "Tal como puede apreciar su Despacho, si se confrontan los documentos de la solicitud de la patente de la referencia y la publicación realizada de la misma en la Gaceta de Propiedad Industrial, claramente se puede observar que NO existe coincidencia entre dichos documentos y la publicación realizada en la Gaceta de número 558. Lo anterior se debe al hecho de que la patente de la referencia tiene como fecha de prioridad el 01/01/2004, cuando en realidad dicha fecha corresponde a 16/01/2006. Teniendo en cuenta lo expuesto, como de acuerdo a la jurisprudencia, la publicación hecha en forma diferente de una patente, diseño industrial, marca, etc., a como corresponde a la realidad, hace ineficaz dicha publicación, ya que no informa debidamente a terceros sobre el contenido real del correspondiente bien de propiedad industrial, solicito a su digno Despacho se sirva revocar la resolución No 17553 del 30 de junio de 2006, y como consecuencia de ello ordenar nuevamente la publicación de la patente de la referencia,..."

Al respecto resulta preciso aclarar, en primer término, que si se confronta lo indicado por el solicitante en el petitorio de la solicitud (folio 1) con lo publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 558, puede encontrarse que, contrario a lo señalado por el recurrente, hay una perfecta coincidencia entre los datos suministrados por el solicitante y lo efectivamente publicado en la gaceta.

En efecto, si se mira, por ejemplo, a lo indicado con relación a la prioridad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 42106

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-129714

reivindicada puede advertirse que en ambos casos, tanto en el petitorio como en la publicación de la solicitud, se menciona como fecha de prioridad el 01 de enero de 2004; en consecuencia, no hay error alguno por parte de la Administración y la publicación se hizo acorde con lo indicado por el interesado en su momento.

Ahora bien, si el solicitante se equivocó al momento de redactar la solicitud y el error se transmitió a la publicación, el mismo no puede imputarse a la Administración la cual actúa teniendo en cuenta la información que suministra el propio interesado o solicitante.

En segundo lugar, admitiendo en gracia de discusión que la fecha indicada no correspondiera a lo señalado por el solicitante, no constituye esta un elemento fundamental de dicha publicación. Si nos atenemos a la finalidad de la publicación tratándose de solicitudes de patentes, que no es otra que dar a conocer al público el objeto de la solicitud, es decir el posible progreso tecnológico realizado por el inventor, a la vez que permitir a quienes tengan legítimo interés presentar oposiciones al otorgamiento de patente, debemos concluir que indicar la fecha de la solicitud prioritaria (equivocada en unos días con relación a la que efectivamente correspondería) no contribuye por si misma a tal finalidad. Es elemental pensar que ante una publicación realizada un eventual opositor no se va a confrontar la fecha de la solicitud prioritaria con tal de decidir si es de su interés o no oponerse sino que examina el campo tecnológico a que pertenece dicha invención y luego lo que se dice aportar al estado de la técnica, para lo cual le basta con conocer el resumen o reivindicación principal y, en su caso, los dibujos que se publiquen.

Con relación a las jurisprudencias transcritas debe aclararse que, aunque se está dentro del campo de la propiedad industrial, uno es el entendimiento y tratamiento de los signos distintivos que como su noción lo indica buscan distinguir productos o servicios en el mercado y otro el que corresponde a las nuevas creaciones, siempre ligadas a los nuevos y útiles desarrollos tecnológicos. Por lo mismo, no resulta comparable el error cometido en una publicación en cuanto al signo mismo a proteger con una equivocada indicación de la fecha de solicitud prioritaria.

Ciertamente, cuando se trata del registro de una marca la legislación aplicable establece que el petitorio de la solicitud debe comprender: "(...) e) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color;..." (Art. 139 de la Decisión 486). Por lo que, a juicio del tribunal citado, cualquier error en la marca a registrar debe conducir necesariamente a una corrección en la publicación o en su caso a la nulidad de lo actuado.

No es lo mismo tratándose de solicitudes de patentes, tan es así que la solicitud que invoca la prioridad puede presentarse hasta los doce meses después de presentada la solicitud primera, cuya prioridad se invoca, lo que quiere decir que bien puede

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 42106

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-129714

presentarse la solicitud nacional sin esta indicación y hacerse luego, aún después de publicada la solicitud. Nótese, además, que según el artículo 10 de la Decisión 486 "(...) La declaración y la documentación pertinente deberán presentarse, conjunta o separadamente, con la solicitud o, a más tardar, dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca: a) en el caso de solicitudes de patente de invención o de modelo de utilidad: dieciséis meses; y ..."

Ahora, según el artículo 40 de la Decisión 486 "(...) 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 lo anterior se desprende que la invocación de prioridad puede hacerse aún después de publicada la solicitud y hasta un plazo de doce meses, contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca. Esto teniendo en cuenta que tal información es relevante para efectos del examen de patentabilidad propiamente dicho.

Lo anterior quiere decir que no es esencial para la publicación de la solicitud de patente el indicar la fecha de la solicitud prioritaria, como si lo es tratándose del registro de marcas el indicar de manera clara la marca que se pretende registrar cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color; por tanto, no resultan pertinentes los comentarios hechos por el recurrente fundamentados en asuntos marcarios.

En el caso de las patentes de invención la indicación de la fecha de la solicitud prioritaria, cuando se reivindica prioridad válidamente, tiene por finalidad fijar un límite o punto de partida para el análisis de fondo del objeto reivindicado frente al estado de la técnica, esto es, si se reivindica prioridad se tomará como momento histórico a partir del cual cobra vigencia el estado de la técnica el de la primera solicitud y no el de la solicitud nacional que es posterior. Entonces, por tratarse de una valoración que es posterior a la publicación de la solicitud su mención en la publicación de la solicitud no tiene ninguna incidencia.

Así las cosas, no puede ampararse el recurrente en una supuesta incorrecta publicación, que no ocurrió, para no atender al deber legal de pedir el examen de patentabilidad en la oportunidad legalmente prevista.

No se advierte, por todo lo expuesto, causal alguna de nulidad en lo actuado en este trámite administrativo ni actuación alguna que amerite revocar la decisión adoptada.

Como bien sabe el recurrente una vez efectuada la publicación de la solicitud de patente, publicación que se efectúa en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial, órgano oficial de amplia divulgación, el paso a seguir es pedir dentro del término

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 42106

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-129714

establecido legalmente que se practique el examen de patentabilidad de la solicitud en estudio, pagando la tasa establecida para tal fin, lo que no se hizo en este caso.

Por lo anterior, la decisión de declarar abandonada la solicitud no obedeció a desconocimiento alguno del procedimiento aplicable por parte de la Administración, sino a la inactividad del propio solicitante quien no realizó la petición del examen de patentabilidad, sumado el pago de la respectiva tasa, como le correspondía.

En consecuencia, no encuentra esta Superintendencia procedente revocar la decisión de declarar abandonada la solicitud como ahora se pretende.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 17553 de 30 de junio del 2006, por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud de patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al doctor Jaime Eduardo Delgado Villegas, en su condición 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 *14 DIC. 2007*

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E).



MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA

Doctor
Jaime E. Delgado V.
Avenida 22 Park Way No 37 – 31 (Oficina 202)
Bogotá, D.C.

T.C.