

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33145

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-099825

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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 23350 de 31 de agosto de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura para la Propiedad Industrial, declaró abandonada una solicitud.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 06 de octubre de 2006, bajo el número 05 099825 00003 0000, la doctora Ana María Zárate Torrenegra, en su calidad de apoderada 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.

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

Advierte la recurrente que su disensión "no implica el desconocimiento de la disposición contenida en el artículo 85 de la Decisión 486... lo que si quiero dejar claro es que en tratándose de una discusión sobre la petición de la patentabilidad de la invención, no es de aquellos que se encuentran contemplados en el artículo 85 ibídem, entendida esta expresión 'como los trámites de la solicitud hasta su publicación' quedando por fuera lo contemplado por el artículo 44 de la misma Decisión, ya que esta disposición hace relación exclusivamente a plazo de tramitación, vr. gr. el término para examinar la presentación de la solicitud, examen de forma, el plazo para la oposición.

"En este orden de ideas es preciso dejar aclarado que, en sentido estricto, la solicitud del examen de patentabilidad no es un simple trámite a que hace relación el artículo 85 adjuntem, puesto que vuelo y repito, la actuación del artículo 44 no es un trámite, sino un análisis de fondo sujeto a condiciones de tipo legal, sustancial, procedimental y constitucional, que hace que este actuar no sea de los aquellos llamados trámites formales puesto, que aquí lo que se entra a resolver es de fondo, razón por la cual el término previsto en el comentado artículo 85, no (es) aplicable a este requisito... la providencia desconfigura el sentido teleológico contenido en los artículos 44 y 85 de la Decisión 486, atribuyéndole por medio de una interpretación contra legem, una finalidad diferente a la plasmada por la voluntad de la Comisión, imponiendo criterios exegéticos apartándose de un sentido razonado y desproporcionado frente al solicitante de la patente".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33145

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-099825

Luego de transcribir el artículo 44 de la Decisión 486 señala la recurrente que su disensión con la resolución que impugna "se circunscribe básicamente en la inobservancia efectiva de los valores fundamentales de la ciencia jurídica, ya que no puede creerse que el examen de fondo para el estudio de la patentabilidad sea considerado un simple trámite, como por ejemplo, el término para la presentación, el término (para) la oposición, etc.

"Si bien el artículo 85 de la Decisión hace referencia a la reducción de los términos, también estos hacen referencia 'a los plazos de tramitación' que en sentido estricto son aquellos que hacen relación a simples trámites de forma y de requisitos meramente formales, mas no de fondo o que requiera un estudio para decidir sobre su patentabilidad.

"En la presentación que hemos hecho hasta ahora, hay implícitas dos ideas que debo hacer explícitas en este momento: La primera es, que el término de 6 meses tal y como lo establece el artículo 44 de la Decisión, no puede ser reducido a la mitad en aplicación al artículo 85, -por interpretación errónea de este último- ya que, vuelvo y repito, el examen de fondo no es un trámite sino un estudio de fondo que decide o no la patentabilidad, y consecuentemente este es susceptible de los recursos legales, a contrario sensu, las actuaciones de simple trámite. Es aquí donde quiero llamar poderosamente la atención a su digno Despacho, que una cosa es los efectos que produce la inobservancia de los trámites y otra es la decisión de fondo que se produce sobre el estudio de la patentabilidad del caso sub judice; mientras que en el primero se debe requerir por falta de algunos requisitos, con un simple auto sin susceptibilidad de recurso alguno sino de cumplimiento, en el segundo la exigencia para la decisión de fondo será susceptible de todos los medios impugnatorios que la norma procesal da como herramienta, al administrado.

"Y la segunda idea, es que hay diferencias importantes cuando se aplica una disposición legal, es aquí donde debe desplegarse la gnoseología jurídica, para llevarnos a hacer una verdadera interpretación de los tratados de los valores del derecho, es decir, que la aplicación de una norma no puede estar vacía de simples interpretaciones carentes del sentido axiológico del derecho, sino por el contrario debe atenderse aplicando estos, de tal forma que no desconfigure el íntimo querer del legislador.

"Como conclusión debe su Despacho revocar la providencia aquí atacada por las razones expuestas en precedencia y en su defecto ordenar a quien corresponda aceptar el pago aquí efectuado dentro de los seis meses a la publicación de la gaceta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486, para que se realice el estudio sobre la patentabilidad del modelo de utilidad que en este libelo se solicita".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33145

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-099825

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 "Envase con cierre de desplazamiento y giro".

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer que presentada la solicitud el 03 de octubre de 2005, y una vez cumplido esta con los requisitos formales, mediante Oficio 1314 de 31 de octubre de 2005 se ordenó su publicación la cual se hizo efectiva el 28 de abril de 2006, Gaceta de la Propiedad Industrial 563, 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33145

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-099825

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 la recurrente que su desacuerdo "no implica el desconocimiento de la disposición contenida en el artículo 85 de la Decisión 486... lo que si quiero dejar claro es que en tratándose de una discusión sobre la petición de la patentabilidad de la invención, no es de aquellos que se encuentran contemplados en el artículo 85 ibídem, entendida esta expresión 'como los trámites de la solicitud hasta su publicación' quedando por fuera lo contemplado por el artículo 44 de la misma Decisión, ya que esta disposición hace relación exclusivamente a plazo de tramitación, vr. gr. el término para examinar la presentación de la solicitud, examen de forma, el plazo para la oposición. En este orden de ideas es preciso dejar aclarado que, en sentido estricto, la solicitud del examen de patentabilidad no es un simple trámite a que hace relación el artículo 85 adjuntado, puesto que vuelo y repito, la actuación del artículo 44 no es un trámite, sino un análisis de fondo sujeto a condiciones de tipo legal, sustancial, procedimental y constitucional, que hace que este actuar no sea de los aquellos llamados trámites formales puesto, que aquí lo que se entra a resolver es de fondo, razón por la cual el término previsto en el comentado artículo 85, no (es) aplicable a este requisito... la providencia desconfigura el sentido teleológico contenido en los artículos 44 y 85 de la Decisión 486, atribuyéndole por medio de una interpretación contra legem, una finalidad diferente a la plasmada por la voluntad de la Comisión, imponiendo criterios exegéticos apartándose de un sentido razonado y desproporcionado frente al solicitante de la patente".

Sea lo primero precisar que, contrario a lo señalado por la recurrente, el trámite de la solicitud y por lo mismo el procedimiento de concesión de una patente se extiende hasta el momento de proferirse una decisión definitiva (concediendo o negando), de manera que hasta tanto esta no se produzca lo que hay en curso es un trámite administrativo parte del cual es, precisamente, la petición de examen de patentabilidad. Ahora, que dentro del trámite haya exámenes de forma y luego un examen de fondo o de patentabilidad y un examen definitivo no quiere decir que estos últimos se sustraigan al concepto de trámite legalmente establecido, el trámite de la solicitud no distingue actuaciones de forma y actuaciones de fondo sino que es uno solo y está, como bien puede comprobar la recurrente, contemplado en el Capítulo IV (Arts. 38 a 49) de la Decisión 486, tratándose de solicitudes de patente de invención; trámite que se aplica por igual a las solicitudes de patente de modelo de utilidad por remisión expresa del artículo 85 de la Decisión 486. 'Resultaría por demás extraño admitir que el trámite de la solicitud llega 'hasta la publicación' de esta, como lo expone la recurrente, quedando por saber que sigue después de la misma o a qué denominación responden las actuaciones posteriores a dicha publicación, acaso serían actuaciones por fuera de la 'tramitación' de la solicitud '?

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33145

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-099825

Por lo anterior, salvo lo previsto expresamente en la disposición del artículo 85 de la Decisión 486 con respecto al carácter público y consulta del expediente, además de la publicación (12 meses), todos los plazos de tramitación se reducen a la mitad tratándose de solicitudes de patente de modelo de utilidad.

En consecuencia, siendo la petición del examen de patentabilidad un paso más dentro de la tramitación de la solicitud, la misma debe hacerse en un plazo que por ser la mitad del correspondiente a solicitudes de patentes de invención es de tres (3) meses.

No queda duda a la Oficina que tal es el entendimiento único posible a partir de la normativa aplicable, por lo que no resulta admisible la interpretación de la recurrente.

En este caso consideró la Superintendencia, al momento de declarar el abandono de la solicitud, que correspondía al solicitante pedir tal examen de patentabilidad, previo pago de la tasa establecida para tal fin. No atendida tal exigencia legal resulta claro que la consecuencia a darse es la que señala el mencionado artículo 44, en concordancia con el artículo 85, es decir la declaratoria de abandono de la solicitud, como en efecto se hizo.

Finalmente, debe aclararse que la disposición del artículo 44 prevé dos condiciones a cumplir para que se pueda efectuar tal examen de patentabilidad por parte de la Oficina nacional, condiciones que al no ser separables deben cumplirse al tiempo. Tales condiciones son: pedir que se examine si la invención es patentable y efectuar el pago de la tasa establecida para tal fin. De manera que, aun en gracia de discusión, no puede tenerse por satisfecho el cumplimiento de la obligación del solicitante con solo efectuar el pago, así este sea oportuno, si expresamente no se ha solicitado realizar el examen de patentabilidad dentro de la oportunidad legal.

En consecuencia, no atendido el deber legal del solicitante de pedir el examen de patentabilidad, anexando el correspondiente recibo de pago, en la oportunidad que correspondía hacerlo, 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 y ahora se confirma.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 23350 de 31 de agosto de 2006, por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud de patente de modelo de utilidad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33145

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-099825

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Ana María Zárate T., en su calidad de apoderada 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

30 NOV. 2006

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctora
Ana María Zárate T.
Calle 17 No 8 – 49, Ofic. 309
Bogotá, D.C.