

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38824

Por la cual se revoca de oficio una resolución

Rad. PCT/13-054592

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 897 del 17 de enero de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención correspondiente a la creación titulada: "CONEXIONES A ROSCA EN CUÑA PASO A PASO Y MÉTODOS RELACIONADOS", con fundamento en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que no se presentó por parte del interesado petición para efectuar el examen de patentabilidad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 25 de febrero de 2014, con el No. 13-054592-00006-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad solicitante interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, el cual se resolvió mediante la Resolución 23015 del 08 de abril de 2014 confirmando la mencionada Resolución 897.

TERCERO: Que el 02 de mayo de 2014 la interesada presenta solicitud de revocatoria directa de la Resolución 23015 del 08 de abril de 2014 por medio de la cual se confirma la decisión de negar.

Con la referida solicitud de revocatoria se pretende que se revoque la Resolución No. 23015 del 08 de abril de 2014 y, en consecuencia, se revoque también la Resolución 897 del 8 de abril de 2014.

Lo anterior por cuanto "En el presente caso está plenamente probado dentro del expediente, que el solicitante sí presentó demanda de procedimiento acelerado de examen de patentabilidad, en otras palabras el solicitante sí pidió que se realizara el examen a su solicitud dentro del término de seis meses requerido, luego no es procedente el abandono de la solicitud."

Señala a continuación que "Otra cosa es el pago de las tasas estipuladas por las Oficinas de los Países Miembros. Esa Superintendencia sí establece que el solicitante debe efectuar un pago para que se efectúe el examen de su solicitud y este es un requisito para que el examen proceda, no obstante, la norma andina, ni la norma interna establece que el no pago acarree el abandono de la solicitud."

Manifiesta que en el expediente *"hay plena constancia"* de que se efectuó el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38824

Por la cual se revoca de oficio una resolución

Rad. PCT/13-054592

pago “correspondiente al examen de patentabilidad, el 15 de octubre de 2013, es decir dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la presente solicitud. Dicho pago si bien fue anexado al expediente después de su desglose de otro expediente, constituye un pago válido y efectuado dentro del término legal y cuya existencia reposa en el expediente y hace parte integral del mismo. Teniendo en cuenta los anteriores hechos y argumentos de derecho, es perfectamente claro que no se encuentra fundamento legal en el artículo 44 de la Decisión 486..., para declarar el abandono de la presente solicitud.”

CUARTO: Que vistas las actuaciones surtidas en este expediente se encuentra que, ciertamente, tras el examen definitivo de la solicitud, hecho en virtud del artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se denegó la patente a la invención en estudio puesto que no cumplió con el requisito de novedad.

Manifiesta el solicitante que *“En el presente caso está plenamente probado dentro del expediente, que el solicitante sí presentó demanda de procedimiento acelerado de examen de patentabilidad, en otras palabras el solicitante sí pidió que se realizara el examen a su solicitud dentro del término de seis meses requerido, luego no es procedente el abandono de la solicitud.”*

Sea lo primero precisar a la solicitante que una cosa es la petición y pago de la tasa correspondiente al examen de patentabilidad y otra muy distinta es la petición de reconocimiento de los resultados de exámenes de patentabilidad efectuados a solicitudes extranjeras, no obstante que es deber legal pedir dicho reconocimiento *“Al momento de solicitar el examen de patentabilidad,...”* (Circular Unica, 1.2.2.5.2.1)

Con relación a que esta Superintendencia *“sí establece que el solicitante debe efectuar un pago para que se efectúe el examen de su solicitud y este es un requisito para que el examen proceda, no obstante, la norma andina, ni la norma interna establece que el no pago acarree el abandono de la solicitud.”* resulta pertinente precisar a la apoderada que, contrario a lo que acá expone, la Decisión 486 sí fija expresamente consecuencias a la no petición de examen, el que se entiende requiere de un pago, por lo anterior se recomienda la lectura del artículo 44 en su conjunto y no de manera segmentada. En otras palabras, si se admite que para efectuar el examen es necesario un pago es claro que la falta de dicho pago no habilita la práctica del examen de patentabilidad, luego petición de examen y pago del mismo son elementos complementarios de una misma actuación que compete al solicitante y que de no cumplirse de este modo acarrea que la solicitud caiga en abandono.

Ahora, para decidir se considera que no obstante no proceder recurso alguno en este caso, comoquiera que en su momento se resolvió el interpuesto oportunamente, advierte la Oficina que, siendo la razón para declarar el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38824

Por la cual se revoca de oficio una resolución

Rad. PCT/13-054592

abandono de la solicitud la no petición y pago de examen de patentabilidad y ante la insistencia de la solicitante en su efectiva realización, procede nueva revisión de lo actuado.

En efecto, publicada la solicitud en cuestión el 28 de junio de 2013, en la Gaceta de la Propiedad Industrial 670, correspondía al solicitante efectuar la petición de examen dentro de los seis (6) meses siguientes, es decir hasta el 28 de diciembre de 2013. Consultada la base de datos con que cuenta esta Superintendencia se encuentra que el 21 de febrero de 2014 se presenta recibo de caja correspondiente a tasa de pago de examen de patentabilidad para el expediente 13-054592, pago que efectivamente estaría por fuera de la oportunidad legalmente prevista, por lo que la declaratoria de abandono estuvo ajustada al procedimiento establecido.

No obstante lo anterior, mediante escrito de 28 de enero de 2014, radicado con número 13-146970-00008-000, con posterioridad a la declaratoria de abandono, la apoderada Castellanos solicita *“el desglose del recibo No. 13-104802 de octubre 16 de 2013, correspondiente al pago del Examen de Fondo que radicamos el día 21 de octubre de 2013 (radicación No. 13146970 000060000).”*

Admitiendo que la apoderada se equivocó al pedir el examen de patentabilidad y efectuar el pago correspondientes a este expediente, anexando el recibo a otro que no correspondía (13-146970), lo que ocasionó el abandono de la solicitud, pero dando aplicación a los principios como el de buena fe que orientan las actuaciones administrativas y ante la duda razonable frente a lo acaecido, encuentra este Despacho precedente revocar la decisión de declarar abandonada la solicitud.

Para el anterior efecto se ordena el desglose del memorial y recibo de pago (13-104802) radicados el 21 de octubre de 2013 en el expediente 13-146970-00006-0000 para anexarlos y aplicarlos al expediente 13-054592.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar de oficio las Resoluciones No. 897 del 17 de enero de 2014 y 23015 del 08 de abril de 2014, por medio de las cuales se declaró abandonada la solicitud y se confirmó tal declaratoria de abandono.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el desglose del memorial y recibo de pago

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38824

Por la cual se revoca de oficio una resolución

Rad. PCT/13-054592

(13-104802) radicados el 21 de octubre de 2013 en el expediente 13-146970-00006-0000 para anexarlos y aplicarlos al expediente 13-054592.

ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia de la presente resolución a la División Financiera de esta Superintendencia, para lo de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para que se efectúe el examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de esta resolución a la sociedad solicitante Hydril Company, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Jun 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, sic@castellanosyco.co

Elaboró: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández