

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31550

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad N° 13-168960

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
numeral 10 del artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 64378 del 29 de octubre de 2014, la Dirección de Nuevas Creaciones declaró abandonada la solicitud de patente de modelo de utilidad correspondiente a: “COLCHÓN ELÉCTRICO”, con fundamento en los artículos 44 y 85 de la Decisión 486, al estimar que efectuada la publicación de la solicitud el interesado no pidió el examen de patentabilidad a que se refieren las citadas disposiciones.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de noviembre de 2014, con el No. 13-168960-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SPAR S.A., en calidad de solicitante, interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente afirma que “El apoderado de THE MATTRESS WAREHOUSE S.A.S., doctor Julio José Seneor, el día 2 de septiembre de 2014, presenta escrito de oposición contra la solicitud de registro de Patente de Modelo de Utilidad señalada en el numeral 1 de estos hechos... Dentro del término para ello, la sociedad poderdante da respuesta a la oposición impetrada por el apoderado de la sociedad THE MATTRESS WAREHOUSE S.A.S...”

Complementa lo anterior señalando que “(...) mi poderdante realizó y radicó, ante la entidad, por escrito, el día 20 de octubre de 2014 respuesta a oposición presentada por un tercero frente a la solicitud de registro de patente. En dicho documento, radicado dentro del término no sólo de respuesta de la oposición per se, sino dentro del término estipulado en el artículo 85 de la decisión 486 de la CAN (3 meses contados a partir de la publicación de la gaceta de propiedad industrial), dentro del acápite titulado ‘peticiones’, se solicitó directamente al despacho que se continuara con el proceso de registro de patente modelo de utilidad, dando cumplimiento a lo pactado en dicho artículo. Por ende, el requisito de fondo exigido por la norma, esto es, que se solicite por parte del interesado la patentabilidad o no, fue debidamente realizado. A su vez, la sociedad poderdante realizó actos inequívocos (sic) que determinan su deseo de continuar con el proceso de registro, incluyendo el examen de patentabilidad, tal como lo fue la radicación de la respuesta a la oposición presentada por un tercero (documento donde consta la solicitud de continuar con la eventual registro (sic) de patentabilidad) así como la solicitud de reserva de información confidencial y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31550

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad N° 13-168960

técnica de la documentación aportada.”

Por lo anterior considera que *“el requisito de fondo pactado en el artículo 85 de la Decisión 486 de la CAN se cumplió con la solicitud por escrito ya antes mencionada.”*

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Superintendencia procede a resolver el recurso de apelación interpuesto en los siguientes términos:

El recurrente manifiesta que *“Dentro del término para ello, la sociedad poderdante da respuesta a la oposición impetrada por el apoderado de la sociedad THE MATTRESS WAREHOUSE S.A.S...”* y que en el escrito de respuesta a la oposición presentada *“radicado dentro del término no sólo de respuesta de la oposición per se, sino dentro del término estipulado en el artículo 85 de la decisión 486 de la CAN (3 meses contados a partir de la publicación de la gaceta de propiedad industrial), dentro del acápite titulado ‘peticiones’, se solicitó directamente al despacho que se continuara con el proceso de registro de patente modelo de utilidad, dando cumplimiento a lo pactado en dicho artículo. Por ende, el requisito de fondo exigido por la norma, esto es, que se solicite por parte del interesado la patentabilidad o no, fue debidamente realizado...”*

Al respecto resulta pertinente manifestar que, efectivamente, presentada oposición contra el otorgamiento de la patente a que se refiere la presente solicitud, el interesado solicitante dio respuesta a dicha oposición mediante escrito radicado el día 20 de octubre de 2014, no obstante debe quedar claro que de acuerdo con el procedimiento y normativa aplicable una cosa es la respuesta al escrito de oposición que presente el solicitante, la cual puede darse o no sin que esto interfiera el curso normal del procedimiento (Art. 43 Decisión 486), y otra es la necesaria petición del examen de patentabilidad.

En efecto, según lo previsto por el artículo 44 de la Decisión 486 dentro del plazo de tres (3) meses contados desde la publicación de la solicitud, tratándose de solicitudes de patente de modelo de utilidad (Art. 85 Decisión 486), *“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.”*

Así las cosas, no puede pretenderse que por el hecho de presentar respuesta a un escrito de oposición, el cual como se vio puede darse o no, se está dando cumplimiento al deber de pedir el examen de patentabilidad de la solicitud, petición que debe ser expresa y, aún más, debe acompañarse de un pago establecido legalmente para tal fin.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31550

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad N° 13-168960

Por lo anterior es claro que en este caso no se dio cumplimiento a lo previsto en los artículos 85 y 44 de la Decisión 486 que prevén lo relacionado con la petición de examen de patentabilidad. En consecuencia, dado que esta Oficina actuó conforme a derecho al declarar abandonada la solicitud, no considera que haya fundamento legal para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 64378 del 29 de octubre de 2014, mediante la cual se declaró abandonada una solicitud de patente de modelo de utilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad ESPAR S.A., en su calidad de solicitante, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 23 Jun 2015

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNANDEZ

Doctor(a)

HECTOR FABIAN CARVAJAL SAENZ, HECTORCARVAJAL@RUEDAMANTILLA.COM

Doctor(a)

JULIO JOSE SENEOR LOVNSTAMM, seneoryseneor@seneorlawyers.com

Elaboró: Jesus Fernel Garcia Garcia

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez