

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 15906

Ref. Expediente N° NC2019/0001075

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 15771 del 22 de mayo de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada: “DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA ESTIMULAR LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO DE UNA FORMACIÓN QUE CONTIENE PETRÓLEO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ONDAS TRANSVERSALES Y ONDAS SONORAS PERIÓDICAS”, al estimar que no se atendió en debida forma el requerimiento contenido en el Oficio N° 1396 del 13 de febrero de 2019, expedido con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 15 de julio de 2019, con el número NC2019/0007513, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Sandra Lorena Ospina Salamanca, apoderada del solicitante, señor Álvaro Peña Cala, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los siguientes argumentos:

2.1. En cuanto a la interpretación que la Oficina da al artículo 26 de la Decisión 486.

Señala la recurrente: *“En primer lugar, el solicitante llama la atención de ese despacho al hecho que el Artículo 26 de la Decisión 486 establece en el literal f) que la solicitud para obtener una patente debe contener “los poderes que fueren necesarios”, en ninguna parte establece dicho artículo que tales poderes deben ser otorgados a una persona en particular. De hecho, respecto a los poderes, el numeral 1.2.1.3 del Título X de la Circular Única establece que “El apoderado deberá ser abogado y estar debidamente inscrito”, en ninguna parte dice que el apoderado debe ser siempre el mismo indicado en el petitorio de la solicitud.*

Por lo tanto, el oficio N° 1396 del 13 de febrero de 2019 está viciado ya que solo debe requerir al solicitante para que presente poder de abogado, no “poder debidamente conferido al abogado que se menciona como apoderado en la solicitud” (Resaltado fuera de texto), ya que la norma no exige esta condición.

2.2. En cuanto a la interpretación que la Oficina da al numeral 1.2.1.8 del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Menciona la apoderada: *“El examinador hace una interpretación errada del numeral 1.2.1.8 del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual establece lo siguiente: “Para el trámite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a que se refieren los artículos 34, 85, 133 y 143 de*



Ref. Expediente N° NC2019/0001075

la decisión 486, y que sean pedidas por el solicitante del respectivo trámite, se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Modificaciones y/o correcciones, formato PI01-F11 (para signos distintivos) y formato PI02-F17 (para nuevas creaciones), que corresponden a los Anexos 6.10 y 6.22 de esta Circular, respectivamente, y darán lugar al pago de la tasa dispuesta para estos trámites.” (Resaltado fuera de texto)

Por su parte, el artículo 34 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material”.

Ahora bien, las modificaciones a las que se refiere el artículo 34 son cambios en el Título, la Descripción, las Reivindicaciones, la Figuras o las Secuencias, en ninguna parte se establece que el Artículo 34 de la Decisión 486 se refiera (sic) cambios en el nombre del apoderado.

Por otro lado, refiriéndonos a las tasas dispuestas para los trámites de modificación de la solicitud, la Resolución 69831 del 19 de septiembre de 2018 establece que dichas tasas son las siguientes:

39, 42, 43, 45, 120, 122 y 123 de la Decisión 486 de la CAN			
1.1.1.3.1.8	Solicitud de modificaciones y correcciones a solicitudes en trámite relacionadas con el capítulo descriptivo o reivindicatorio o listado de secuencias	161.500	194.500
1.1.1.3.1.9	Solicitud de modificaciones y correcciones relacionadas con los dibujos en solicitudes en trámite de Diseños Industriales	161.500	194.500
1.1.1.3.1.10	Solicitudes de modificaciones relacionadas con el cambio de solicitante por cesión de la solicitud, momento de la publicación, modificación del resumen, inventor, datos de prioridad o datos de solicitud PCT y correcciones de errores materiales (se entenderá en todo caso correcciones de errores materiales posteriores a la concesión)	72.000	85.000

En ninguna parte se establece una tasa de modificación por concepto de cambio del nombre del apoderado. Por lo tanto, los parámetros establecidos en el numeral 1.2.1.8 del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio no aplican al caso de modificación del nombre del apoderado, como sucede en la presente solicitud.”

Menciona la apoderada que: “En vista de lo anterior, en primer lugar es contrario a la norma el requerirle al solicitante que presente un documento de poder específicamente a nombre de alguien en particular, por cuanto, como bien lo establece el examinador, el solicitante es libre de cambiar de apoderado en el momento que así lo decida y la Decisión 486 no obliga al solicitante a presentar un documento de poder específicamente a nombre de alguien, ya sea que figure o no como apoderado en el petitorio de la solicitud.” Agrega: “Puesto que el artículo 26 en su literal f) solo requiere que la solicitud contenga los poderes que fueren necesarios; en tanto que el artículo 27 en su literal f) solo requiere que el petitorio comprenda el nombre y la dirección del representante legal del solicitante, no existe ningún sustento legal o normativo que le justifique el que el examinador requiera al solicitante parta (sic) que presente de manera específica un “poder debidamente conferido al abogado que menciona como apoderado en la solicitud”, ya que la Decisión 486 no establece que el poder al que se refiere el artículo 26 deba corresponder expresamente al representante legal mencionado en el artículo 27.”



Ref. Expediente N° NC2019/0001075

Finalmente señala la apoderada: *“(...) puesto que no hay una tasa indicada para cambiar el nombre del apoderado y el artículo 34 de la Decisión 486 no se refiere a cambios en el nombre del apoderado, no es necesario, como lo sugiere el examinador, adelantar un trámite de modificación del nombre del apoderado en conjunto con la presentación del nuevo documento de poder en respuesta al requerimiento efectuado mediante el oficio 1396 del 13 de febrero de 2019”.*

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

3.1. Antecedentes administrativos.

Para verificar las razones que fundamentan la impugnación del acto administrativo por medio del cual se declaró abandonada la solicitud de patente de invención radicada bajo el expediente de la referencia, se hizo una nueva revisión de las actuaciones surtidas en este trámite encontrándose que con fecha 04 de febrero de 2019 se presentó solicitud de patente para la invención titulada “DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA ESTIMULAR LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO DE UNA FORMACIÓN QUE CONTIENE PETRÓLEO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ONDAS TRANSVERSALES Y ONDAS SONORAS PERIÓDICAS”.

De igual manera encuentra este Despacho que mediante Oficio N° 1396 notificado el 14 de febrero de 2019, la Dirección de Nuevas Creaciones con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 de la Decisión 486 de 2000, requirió al solicitante para que aportara el documento de poder conferido al apoderado relacionado en el formulario petitorio, conforme lo dispone el artículo 26, literal f) de la Decisión 486 de 2000.

Finalmente se encuentra que mediante Resolución N° 15771 del 22 de mayo de 2019, se declaró el abandono de la solicitud de patente de invención de la referencia, con fundamento en lo establecido por el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3.2 Sobre la norma aplicable.

El procedimiento que se despliega para el trámite de las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, se encuentra establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio y demás normas que la reglamentan.

Para el caso de las patentes de invención, el Título II, capítulo III de la Decisión 486, al referirse a los requisitos que debe contener la solicitud de una patente establece en su artículo 26, entre otros, el siguiente:

“Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

(...)

f) los poderes que fuesen necesarios;

(...)



Ref. Expediente N° NC2019/0001075

A su vez, la Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio del 19 de julio de 2001, título X, Capítulo Primero, Parte general, punto 1.2.1.8, al hacer referencia a las modificaciones y correcciones a solicitudes en trámite establece que: *“Para el trámite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a que se refieren los artículos 34, 85, 133 y 143 de la Decisión 486, y que sean pedidas por el solicitante del respectivo trámite, se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Modificaciones y/o Correcciones, Formato PI01-F11 (para signos distintivos) y formato PI02-F17 (para nuevas creaciones), que corresponden a los Anexos 6.10 y 6.22 de esta Circular, respectivamente, y darán lugar al pago de la tasa dispuesta para estos trámites”*

Por su parte, el artículo 39 de la mencionada Decisión 486 establece:

*“**Artículo 39.-** Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un periodo igual, sin que pierda su prioridad.*

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud. (Subrayado fuera de texto).

3.3. El caso bajo examen.

En el presente trámite administrativo se requirió al solicitante mediante Oficio N° 1396 notificado el 14 de febrero de 2019, para que presentara respuesta a las observaciones formuladas por la Dirección de nuevas Creaciones, relacionadas con aspectos formales de la solicitud.

Con el requerimiento se pidió al solicitante presentar el documento de poder, acorde con lo dispuesto en el artículo 26 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Frente al mencionado requerimiento se presentó respuesta por parte de la apoderada del solicitante, el día 15 de abril de 2019, adjuntándose el respectivo documento de poder debidamente conferido por el señor Álvaro Peña Cala.

Ahora bien, los argumentos expuestos por la apoderada se centran en dos puntos esenciales: El primero de ellos referido al hecho de que se esté declarando el abandono de la solicitud por haberse modificado el apoderado relacionado en el formulario petitorio y el segundo punto, referido a que no se canceló la tasa por modificación a la solicitud en trámite, conforme lo dispone la Circular Única de esta Superintendencia.

Contrario a lo expuesto en la Resolución 15771 del 22 de mayo de 2019, la solicitante sí dio cabal cumplimiento a lo requerido en el Oficio N° 1396 dentro del término legal, pues habiéndose notificado el 14 de febrero de 2019, contaba con un término de dos



Ref. Expediente N° NC2019/0001075

meses contados a partir del día siguiente a la notificación para atenderlo, término que se extendió hasta el día 15 de abril de 2019.

Como se aprecia en la información que arroja la base de datos con que cuenta esta Superintendencia, la respuesta fue presentada en esa misma fecha, es decir, dentro del término legal, sin embargo, el tema no se centra en la oportunidad de la respuesta, sino en determinar si esta se ajusta a lo dispuesto por el artículo 26 literal f) de la decisión 486 de 2000.

Señala la recurrente que la Oficina condicionó el requerimiento al aporte del documento de poder conferido al apoderado relacionado en el formulario petitorio, cuando la disposición en comento en ningún momento establece esta circunstancia.

Analizado el contenido del requerimiento N° 1396 del 14 de febrero de 2019, se lee lo siguiente:

“Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica que:

1. Poder (Art. 26 D 486, literal f)

Debe allegar el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud como apoderado...”

Sobre este punto es oportuno precisar, que la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, de acuerdo con la información suministrada por el propio solicitante, expide el requerimiento de forma desarrollando el contenido del literal del artículo 26 de la Decisión 486 que se deba aplicar a cada caso en particular, en el presente asunto se hizo esta precisión en cuanto al documento de poder, por cuanto se había mencionado como apoderado dentro del trámite al doctor Carlos Hoyos Rodríguez, de tal suerte que el requerimiento como tal, no presenta ninguna irregularidad en cuanto a su contenido.

Ahora bien, sí hubo una interpretación errada por parte del funcionario que evaluó la respuesta aportada por el solicitante, por cuanto declaró el abandono de la solicitud bajo el argumento de que el documento de poder se había conferido a un apoderado distinto del relacionado en el formulario de la solicitud.

Si bien se adjuntó un documento de poder otorgado a un apoderado distinto del que fue relacionado dentro del formulario petitorio, esta no podría ser la causa de la declaratoria del abandono de la solicitud, pues es claro que el solicitante sí dio cumplimiento a la exigencia contenida en el artículo 26 literal f) de la Decisión 486 de 2000, es decir, presentar los poderes que fueren necesarios.

Así las cosas, limitar o condicionar el derecho de elegir libremente a quien nos represente, contraría lo dispuesto en los artículos 73 y s.s. del Código General del Proceso, referido al tema de los apoderados.



Ref. Expediente N° NC2019/0001075

En cuanto al segundo argumento expuesto por la administración como soporte de la declaratoria de abandono, tenemos que se cita el numeral 1.2.1.8 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 34 de la decisión 486 de 2000, respecto de lo cual es oportuno precisar lo siguiente:

La Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio en su Título X, numeral 1.2.1.8 referida a Modificaciones y correcciones a solicitudes en trámite, establece lo siguiente:

“1.2.1.8. Modificaciones y correcciones a solicitudes en trámite.

Para el trámite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a que se refieren los artículos 34, 85, 133 y 143 de la Decisión 486, y que sean pedidas por el solicitante del respectivo trámite, se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Modificaciones y/o Correcciones, Formato PI01-F11 (para signos distintivos) y Formato PI02-F17 (para nuevas creaciones), que corresponden a los Anexos 6.10 y 6.22 de esta Circular, respectivamente, y darán lugar al pago de la tasa dispuesta para estos trámites.

Cuando la modificación o corrección se solicite a instancia de la Superintendencia, no se exigirá el pago de la tasa.” (Subrayado fuera de texto).

Por su parte el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 establece lo siguiente:

Artículo 34.- *El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.*

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.”

Como se observa, las modificaciones a que hace referencia el artículo 34 de la Decisión 486, están referidas a la descripción de la invención, a las reivindicaciones, figuras y demás contenido de la solicitud, siempre y cuando tales modificaciones no impliquen la ampliación de la materia divulgada en la solicitud inicial, de ninguna manera están referidas a la modificación o corrección de los datos generales del formulario petitorio.

La Resolución N° 69831 del 19 de septiembre de 2018 *“Por la cual se fijan las tasas de Propiedad Industrial y se modifica el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única”*, norma aplicable en este caso, dispone en su artículo primero, numeral 1.1.1.3.1.10 que se debe pagar una tasa por actuaciones en trámite, relacionadas con el cambio de solicitante por cesión de la solicitud, momento de la publicación, modificación del resumen, inventor, datos de prioridad o datos de solicitud PCT y



Ref. Expediente N° NC2019/0001075

correcciones de errores materiales, (se entenderá en todo caso correcciones de errores materiales posteriores a la concesión).

Como se observa, en ninguna parte de las disposiciones citadas como referencia, se hace mención a modificación o pago de tasa alguna cuando se designa un nuevo apoderado para actuar dentro del trámite administrativo, de tal forma que le asiste la razón a la recurrente al señalar que: *“(...) los parámetros establecidos en el numeral 1.2.1.8 del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio no aplican al caso de modificación del nombre del apoderado, como sucede en la presente solicitud”*, por lo que hay lugar a ajustar el trámite a derecho como corresponde.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, resulta procedente revocar en su totalidad la decisión contenida en la Resolución N° 15771 del 22 de mayo de 2019, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de patente de invención de la referencia, en consecuencia se ordena la continuación del trámite, que para todos los efectos legales es la publicación de la solicitud.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

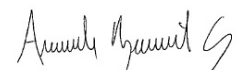
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución N° 15771 del 22 de mayo de 2019, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada: “DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA ESTIMULAR LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO DE UNA FORMACIÓN QUE CONTIENE PETRÓLEO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ONDAS TRANSVERSALES Y ONDAS SONORAS PERIÓDICAS”, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la continuación del trámite, que para todos los efectos legales es la publicación de la solicitud.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al solicitante Álvaro Peña Cala, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 13 de abril de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.04.13
23:02:36 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

