

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 57789
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 03-054765

EL DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)
en ejercicio de sus facultades legales en especial de las conferidas en el numeral
11 del artículo 13 del Decreto 3523 de 2009 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 42999 del 19 de agosto de 2011, la Dirección de Nuevas Creaciones declaró la caducidad de una patente de modelo de utilidad titulada "DISPOSITIVO DE EXHIBICIÓN Y MODELADO DEL TIPO PERCHA PARA PRENDAS DE ROPA INTERIOR TALES COMO SOSTENES O SIMILARES".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de septiembre de 2011, bajo el número 03-054765-00010-0000, el doctor Luis Patiño Leyva, en su calidad de apoderado de la sociedad INDUSTRIAS PRINTEX S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la citada Resolución, con el fin de que se revoque la decisión allí contenida.

TERCERO: Que la solicitud presentada se fundamentó en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente argumenta que INDUSTRIAS PRINTEX S.A. omitió efectuar el pago de la anualidad correspondiente al periodo entre el 27 de junio de 2010 y el 27 de junio de 2011. Sin embargo, asegura que su representada explota la patente de su titularidad y que *"si bien es cierto, la decisión de la Dirección responde a una interpretación exegética de la norma, precisamente del artículo 80 de la Decisión 486, y a una aplicación objetiva de la misma, se aleja de tener en cuenta principios generales orientadores del derecho, así como una interpretación progresiva del mismo en aras de dar un tratamiento particular y diferenciado a situaciones especiales como la del presente caso. Señalamos esto, ya que existe un indiscutible interés por parte de INDUSTRIAS PRINTEX S.A., sobre la patente referida, demostrable a partir de la explotación constante de la misma, y que la no realización del pago de la anualidad respectiva, no responde de manera alguna a un desinterés por parte del titular de la patente o intención alguna por perderla"* (Fl. 53).

Agrega, que su representada ha dado cabal cumplimiento a la obligación que el artículo 59 de la Decisión 486 impone al titular de la patente y que el cumplimiento de dicha obligación se ve reflejado no sólo en el pago de las anualidades que oportunamente ha efectuado, sino con la continua explotación que ha realizado.

57789

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 57789
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 03-054765

Señala, que la sociedad que representa, al venir realizando los pagos de las anualidades, ha demostrado su real interés por conservar la patente por el término de vigencia concedido y que, en tal sentido, el hecho de no haber realizado el pago de la anualidad correspondiente al periodo entre el 27 de junio de 2010 y el 27 de junio de 2011 no debe considerarse como un acto intencionado del titular para que su patente pase a dominio público, sino que responde a un acto inadvertido por parte del titular, que no puede entenderse como rechazo a continuar ejerciendo su derecho sobre la patente (Fl. 55).

Por su parte, el recurrente argumenta que el principio de confianza legítima implica una proyección de la buena fe que va a enmarcar la relación entre las autoridades y los particulares, a partir de la necesidad que tienen los sujetos de encontrar protección respecto a los actos que puedan ser arbitrarios, repentinos, improvisados o similares por parte del Estado.

Asegura, que *"INDUSTRIAS PRINTEX S.A., generó un lazo de confianza legítima con la administración al realizar no solo (sic) la explotación continuada de la patente a través de la fabricación y comercialización de productos derivados del ejercicio de la patente, sino también la realización del pago de las anualidades por varios periodos"* (Fl. 56).

Indica, que *"en virtud del principio de confianza legítima, la Dirección debe tener en cuenta los lazos generados por INDUSTRIAS PRINTEX S.A., y en consecuencia permitir a mi poderdante continuar explotando su derecho de patente, acreditando para tal efecto el pago correspondiente a la anualidad cuyo pago fue omitido por un error involuntario en el manejo interno de la documentación. Nótese que el pago referido se realiza de manera extemporánea y el comprobante correspondiente se adjunta al presente escrito"* (Fl. 56).

De otro lado, el recurrente trae a colación el principio de la prevalencia de lo sustancial sobre lo procedimental. Sobre el particular, el recurrente argumenta que el constituyente limitó el alcance del derecho procesal dándole prevalencia al derecho sustancial, bajo el principio de los hechos sobre las normas, el cual es en últimas el fin de la justicia y no debe ser obstaculizado por la exigencia de requisitos procedimentales.

Finalmente, señala que: *"Si bien es cierto, existen disposiciones en la normativa especial de Propiedad Industrial que sancionan al titular de una patente con la caducidad de la misma, como consecuencia del no pago de anualidades, consideramos que esta sanción especial no puede aplicarse automáticamente en todos los casos sin tener el cuidado de analizar cada situación en particular, para*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 57789

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 03-054765

evitar que razones formales puedan prevalecer sobre aspectos sustanciales del derecho y esenciales en el caso en particular, pues la sanción contemplada constituye un elemento formal incluido en la legislación, que responde a una serie de situaciones como en la que el titular de una patente se desentienda de la explotación de la misma, o en la que el titular pierde el interés sobre la misma y deja de explotar el producto objeto de patente, o simplemente decide (intencionalmente) no continuar con la patente respectiva como un elemento de su dominio privado. La situación que INDUSTRIAS PRINTEX S.A. enfrenta, es un escenario totalmente distinto, en el que la primacía de disposiciones formales no encuentran tener un justo fundamento, pues en este caso, la situación especial y particular, exige que lo sustancial prime sobre lo procesal como principio general del derecho" (Fl. 59).

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

4.1. Sobre la explotación de la patente por parte de la sociedad INDUSTRIAS PRINTEX S.A. y el interés que ha demostrado de continuar con la patente

Para dar respuesta a los argumentos del recurrente, es preciso traer a colación el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que establece:

"Para mantener vigente una patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados.

La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantados.

Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del periodo anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente mantendrá su vigencia plena.

La falta de pago de una tasa anual producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente" -subrayado fuera de texto-

En el presente caso, no se pagó oportunamente la anualidad correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de junio de 2010 y el 27 de junio de 2011, razón por la cual la patente de modelo de utilidad caducó de pleno derecho. Esto último

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 57789
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 03-054765

quiere decir que el acto administrativo emitido por la Superintendencia no fue el que generó la caducidad, sino el supuesto que la originó, en éste caso, el no pago de la tasa de mantenimiento de la patente.¹

Así las cosas, la caducidad de pleno derecho ocurre por el no pago de la tasa de mantenimiento, independientemente del cumplimiento de la obligación del titular de explotar la invención patentada y del interés del titular de mantenerla vigente, motivo por el cual los argumentos del recurrente no son procedentes para el caso en particular.

Sobre el criterio de interpretación del artículo 80 de la Decisión 486, es preciso indicar que el sentido de dicho artículo es claro, razón por la cual no fue necesario desatender su tenor literal y mucho menos entrar a interpretar su espíritu. Lo anterior, en virtud del artículo 27 del Código Civil.

Por lo demás, cabe advertir que la Decisión 486 es una norma de aplicación inmediata, prevalente y preferente. De esta manera,² su contenido no debe desatenderse, independiente del interés de la sociedad, a la cual le caducó el derecho, de mantener vigente la patente.

4.2. Sobre los principios de la buena fe y la confianza legítima

Al respecto, los principios de la buena fe y de la confianza legítima están estrechamente relacionados, ya que el principio de la confianza legítima es un desarrollo del principio constitucional de la buena fe.

El principio de la buena fe está consagrado en el artículo 83 de la Constitución Nacional, el cual dispone: *"Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas"*. En esta norma se consagra una presunción, consistente en considerar que por regla general las actuaciones se entienden realizadas de buena fe; y para considerar que una actuación se ha realizado de mala fe deben existir pruebas que lo acrediten.

¹ El Consejo de Estado, en relación con las marcas, pero que resulta pertinente en cuanto a que igualmente se trata de caducidad de propiedad industrial, señaló: *"Ello significa que no es el acto administrativo el que genera la caducidad, sino que se da antes de él, por virtud de la ocurrencia de los supuestos que la causan, en este caso fue la falta de pago de las tasas correspondientes a la renovación de la marca; de allí que aquél no hace otra cosa que declararla y, por ende, sus efectos tienen la vocación de ser retroactivos."* Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 6 de diciembre de 2007, magistrado ponente Rafael E. Lostau de Lafont Planeta, radicación número 11001 0324 000 2003 00266 01, Actor: Eternit Colombiana S.A.

² Proceso 98-IP-2010. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Noviembre 11 de 2010.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 15.778.9
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 03-054765

Es claro, de otra parte, que las normas que establecen obligaciones a los administrados o los requisitos claramente establecidos para el desarrollo de los procesos no contrarían el principio de la buena fe, como lo sostiene la Corte Constitucional en los siguientes términos:

“En relación con el tema de las obligaciones y de su prueba en el proceso, no es aceptable afirmar que las normas correspondientes contrarían el artículo 83 de la Constitución, basándose en que la presunción general de la buena fe resultaría incompatible con la exigencia de las pruebas. Nada más contrario a la realidad: en todos los sistemas jurídicos, que sin excepción reconocen el principio de la buena fe, han existido las pruebas como una forma de conseguir la seguridad en la vida de los negocios y, en general, en todas las relaciones jurídicas. Librada sólo a la buena fe la demostración de las obligaciones, pretendería el acreedor, basado en su buena fe, que se aceptara la existencia de ellas, exclusivamente por su dicho; y de análoga manera, podría el deudor aspirar a que se admitiera su propia versión, también basándose en su buena fe, para demostrar que nunca existieron las obligaciones o que se extinguieron”.³

Luego, existiendo claras obligaciones para el titular de la patente fijadas en la normativa andina, éste no puede escudarse para su incumplimiento en el principio de la buena fe, el cual, como se vio, no resulta pertinente.

Por su parte, el principio de la confianza legítima no busca amparar situaciones en las que el titular de un derecho consolidado como consecuencia de su acción u omisión lo pierde, sino para evitar el cambio intempestivo en una mera expectativa por parte de una autoridad pública. Cabría también alegar dicho principio cuando se cambia una regulación jurídica de una manera abrupta.

En este sentido, la Honorable Corte Constitucional de la República de Colombia señaló:⁴

“Cabe aclarar que con el principio de la confianza legítima no se pretende proteger al administrado por la presunta violación de un derecho adquirido, sino de salvaguardarlo frente a la modificación abrupta de una mera expectativa, por parte de cualquier autoridad pública. Esta posición fue

³ Sentencia C-023/98, Corte Constitucional, 11-2-98. Con ponencia del magistrado Jorge Arango Mejía, la sentencia se profirió resolviendo la demanda de inconstitucionalidad tramitada en el expediente D-1745, contra los artículos 254 (parcial), y 268 (parcial) del código de procedimiento civil, modificados por el decreto 2282 de 1989, artículo 1, numerales 117 y 120.

⁴ Sentencia de la Corte Constitucional T-689/05 del 30 de junio de 2005, expediente T-1066149, accionante: Juan David Guerrero Rosero, demandado Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), ponente: Rodrigo Escobar Gil.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 57789

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 03-054765

reiterada por la Corte en la Sentencia C-131 de 2004: 'En este sentido, no se trata de amparar situaciones en las cuales el administrado sea titular de un derecho adquirido, ya que su posición jurídica es susceptible de ser modificada por la Administración, es decir, se trata de una mera expectativa en que una determinada situación de hecho o regulación jurídica no serán modificadas intempestivamente' [Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sentencia del 17 de diciembre de 1992, asunto Holtbecker, en J. Boulouis y M. Chevallier, Grands Arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes, Paris, Dalloz, 1993, p. 77. En este fallo el Tribunal consideró que el principio de la confianza legítima se definía como la situación en la cual se encuentra un ciudadano al cual la administración comunitaria, con su comportamiento, le había creado unas esperanzas fundadas de que una determinada situación jurídica o regulación no sería objeto de modificación alguna].

Tal como se observa, el principio de confianza legítima tampoco es de aplicación en el presente caso, como quiera que la Superintendencia de Industria y Comercio no cambió intempestivamente una expectativa ni mucho menos cambió una regulación jurídica de manera abrupta. Por el contrario, la Superintendencia, en virtud del contenido de la normatividad andina vigente desde el año 2000, simplemente declaró la caducidad de una patente que había caducado de pleno derecho.

4.3. Sobre la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal

En este punto, el recurrente señala que existen disposiciones normativas que sancionan al titular de una patente con la caducidad de la misma, e indica que dicha sanción no puede aplicarse automáticamente sin analizar cada situación, con el fin de evitar que razones formales puedan prevalecer sobre aspectos sustanciales. Agrega, que dicha sanción corresponde a situaciones como la que el titular se desentienda de la patente o que el titular pierda el interés sobre la misma.

Sobre el particular, es preciso reiterar que la caducidad de una patente, tal como lo establece la Decisión 486, ocurre de pleno derecho como consecuencia del no pago de la tasa para su mantenimiento. De esta manera, dicha caducidad no corresponde a una sanción impuesta por la normatividad andina y mucho menos corresponde a una sanción aplicada automáticamente por la Superintendencia. Cabe aclarar, que a esta Entidad simplemente le compete declarar la caducidad de una patente, la cual ya se ha producido (de pleno derecho) previamente por el no pago de la tasa de mantenimiento, independiente, además, del interés o no del titular de una patente de mantener vigente su patente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 57789
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 03-054765

Finalmente, es preciso indicar que el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal no pretende el desconocimiento de la ley vigente, que en el presente caso es la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la cual, como se indicó, es de aplicación directa, prevalente y preferente. Por lo demás, cabe recordar que la finalidad de acatar el ordenamiento jurídico nacional y andino es, precisamente, no fomentar la inseguridad jurídica.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Director de Nuevas Creaciones (C),

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución 42999 del 19 de agosto de 2011, mediante la cual se declaró la caducidad de una patente de modelo de utilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder la apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al doctor Luis Patiño Leyva, en su calidad de apoderado de la sociedad INDUSTRIAS PRINTEX S.A., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **25 OCT. 2011**

EL DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C),



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ

Doctor
LUIS PATIÑO LEYVA
Calle 94 A. No. 7 A - 09
Bogotá D.C.

Elaboró: Laura Victoria Camacho C. 
Revisó: Doris Elena Polo C. 