

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 03473

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. No. 06-089583

EL DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

en ejercicio de sus facultades legales en especial de las conferidas en el numeral 10 del artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 45910 del 30 de agosto de 2011, la Dirección de Nuevas Creaciones declaró la caducidad de una patente de modelo de utilidad titulada "SISTEMA MANUAL MULTIFUNCIONAL PARA EL ENSAMBLE DE ESTRUCTURAS Y SOPORTES DE MUEBLES Y ACCESORIOS EN GENERAL", con fundamento en el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerarse que el interesado no acreditó el pago de los derechos legales correspondientes a la primera anualidad comprendida entre el 7 de septiembre de 2010 y el 7 de septiembre de 2011.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 28 de septiembre de 2011, con el No. 06-089583-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Diego Muñoz Marroquín, en su calidad de apoderado sustituto de la sociedad MODULOSTAND LTDA., según poder de sustitución anexo, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la citada Resolución, con el fin de que se revoque la decisión allí contenida.

TERCERO: Que el parágrafo del artículo 20 del Decreto 4886 de 2011 establece que: *"Contra las decisiones que ponen fin a las actuaciones adelantadas por la Dirección de Nuevas Creaciones solo (sic) procede el recurso de apelación"*, razón por la cual no resulta procedente resolver el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución impugnada.

CUARTO: Que la solicitud presentada se fundamentó con los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente señala que el recurso se sustenta en *"la prevalencia del derecho sustancial y de la necesidad imperante del Estado Colombiano de proteger y facilitar los mecanismos de protección de los administrados en especial en lo que atañe a sus propias creaciones industriales (Teniendo en cuenta que las patentes son parte del patrimonio del Estado Colombiano), para fomentar la productividad y el crecimiento en todos los ámbitos, pues como en el presente caso una errónea interpretación por parte del titular de la patente de la referencia, impidió que se*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 03473

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. No. 06-089583

efectuara el pago oportuno de las tasas de mantenimiento anual, y aunque es bien sabido que el desconocimiento de la norma no exime de responsabilidad, si solicitamos de la manera más respetuosa a su despacho que se reconsidere la decisión adoptada por medio del acto administrativo impugnado" (Fl. 122).

Para sustentar sus argumentos, el recurrente transcribe el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y, a continuación, señala que *"MODULOSTAND LTDA., en ningún momento desconoce la obligación de asumir el pago de las anualidades para mantener la vigencia, pero era un pago que internamente había proyectado a realizar a partir del año 2011, pues la interpretación natural entendieron (sic) que toda vez que la patente había sido concedida en el segundo semestre de 2010, el primer año de vigencia (es decir el 2011), debía ser pagado a más tardar el 30 de septiembre de 2011, por eso su omisión en el cumplimiento de esta obligación" (Fl. 122).*

Adicionalmente, asegura que: *"El error de interpretación que motivó la omisión, surge precisamente en el normal entender del concepto de anualidad, pues si es un derecho que fue concedido en el año 2010 se entiende que el pago de esta primera anualidad deberá efectuarse en el transcurso del año 2011, no obstante reconocemos que el yerro en la interpretación no es excusa, pero si (sic) insistimos en que resulta de gran importancia para el desarrollo de la industria nacional proteger este tipo de creaciones en beneficio de la defensa de las políticas de Propiedad Industrial" (Fl. 123).*

Por otra parte, el recurrente trae a colación el artículo 32 del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) y, al respecto, señala que: *"Aunque sabemos que estamos en proceso de agotar la vía gubernativa, la finalidad de incluir la cita normativa anterior (ADPIC) que hace referencia expresa a una facultad judicial, es para que se entienda que sí existe la posibilidad de revocar la declaratoria de caducidad que realice la Oficina Competente, en especial cuando se está ante un yerro de interpretación que se subsana al pagar las tasas de mantenimiento de manera extraordinaria, como estamos procediendo en el presente caso" (Fl. 124).*

A continuación, el recurrente señala que *"es posible hacer una aplicación extensiva de las normas que regulan las solicitudes internacionales de patentes PCT" y, a continuación, transcribe la regla 49.6 del Reglamento del PCT, con el fin de señalar que "cuando se ha presentado un retraso sin intención (y el solicitante así lo expresa), una Oficina Nacional (en este caso de la SIC), puede restablecer los derechos en el sentido de admitir el pago efectuado y mantener las prerrogativas incólumes. Es claro que en el expediente que nos convoca hoy día*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 03473

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. No. 06-089583

no estamos ante una solicitud vía PCT, pero también es claro que es una facultad que le ha sido otorgada por un convenio reconocido internacionalmente (ratificado por el Estado Colombiano) y que busca unos fines especiales, que redundan en el beneficio de los innovadores que están continuamente creando nuevos desarrollos y que finalmente es una simple protección extensiva, tal y como sucede en con MODULOSTAND (sic)" (Fl. 124).

Por otro lado, el recurrente señala que hay una primacía del derecho sustancial, para lo cual indica que: *"De acuerdo con este principio se debe considerar, especialmente por parte de la Administración, que el fin del de (sic) la normatividad de Patentes es asegurar el goce de las prerrogativas y facultades que las normas otorgan a los particulares, por tanto, deben evitarse obstáculos para el cabal desarrollo de derechos, en este caso, a la protección de un derecho sobre un privilegio de patente queda expuesto por una indebida interpretación de una norma vigente" (Fl. 126).*

Finalmente, el recurrente hace una sugerencia a la Superintendencia de Industria y Comercio, para que realice la mención expresa *"de la fecha en la que deberá hacerse el pago de las anualidades en la resolución de concesión" (Fl. 126).*

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

5.1. Sobre la caducidad y la norma que la regula

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 período 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 03473

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. No. 06-089583

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 período comprendido entre el 7 de septiembre de 2010 y el 7 de septiembre de 2011, razón por la cual la patente de invención caducó de pleno derecho. Esto último 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

Por lo demás, es preciso indicar que la norma transcrita es clara cuando señala que las anualidades deberán pagarse por años adelantados, que la fecha de vencimiento será el último día del mes en que fue presentada la solicitud y que la tasa anual podrá pagarse, además, dentro de un plazo de gracia de seis meses, contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente.

Para el caso en particular, la solicitud se presentó el 7 de septiembre de 2006 y la Resolución de concesión quedó en firme el 19 de mayo de 2010. De esta manera, el primer período que debía cancelarse para mantener vigente la patente iba desde el 7 de septiembre de 2010 hasta el 7 de septiembre de 2011. De esa manera, el plazo para cancelar la tasa de mantenimiento venció el 30 de septiembre de 2010 y el plazo de gracia venció el 7 de diciembre del mismo año, y como quiera que el titular de la patente, o sea, la sociedad MODULOSTAND LTDA., no realizó el pago de la anualidad respectiva dentro de los plazos legalmente establecidos, se produjo de pleno derecho la caducidad de la patente de invención en cuestión.

5.2. Derecho de propiedad sobre una patente de invención

El recurrente en sus argumentos señala que *"las patentes son parte del patrimonio del Estado Colombiano"*.

Sobre el particular, es bueno precisar que el derecho a la patente pertenece al inventor de la creación, el cual podrá transferir su derecho cuando la patente haya sido concedida o cuando esté en trámite.

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 Pianeta, radicación número 11001 0324 000 2003 00266 01, Actor: Eternit Colombiana S.A.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 03473
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. No. 06-089583

Por lo demás, los titulares de las patentes pueden ser personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública o privada, según sea el solicitante.

De esta manera, los derechos sobre las patentes en Colombia no forman parte del patrimonio del Estado Colombiano, a menos que a la Nación, a través de sus Organismos adscritos o vinculados, se le haya otorgado una patente. Es preciso aclarar, que lo anterior es diferente, por un lado, a que es al Estado Colombiano al que le corresponde otorgar, a través del Presidente de la República, las patentes y, por otro, a la obligación constitucional del Estado Colombiano de proteger la propiedad intelectual *"por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley"* (artículo 61 de la C.P.).

5.3. Sobre la interpretación del artículo 32 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

El artículo 32 del ADPIC establece que: *"Se dispondrá de la posibilidad de una revisión judicial de toda decisión de revocación o de declaración de caducidad de una patente"*.

En efecto, este artículo establece la posibilidad de que una declaratoria de caducidad de una patente sea revisada judicialmente. Dicha revisión, en Colombia, es realizada por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Por lo demás, es preciso recordar que esta Entidad podrá revocar un acto administrativo en virtud del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, cuando sea opuesto manifiestamente a la Constitución y a la Ley, no esté conforme con el interés público o social o cause un agravio injustificado a una persona. Sin embargo, en el presente caso no se cumple ninguno de los casos mencionados, razón por la cual no existe motivación válida alguna para revocar la declaratoria de caducidad ahora impugnada.

5.4. Sobre la interpretación de la Regla 49.6 del Reglamento PCT

La Regla 49.6 del Reglamento PCT reza: *"Restablecimiento de los derechos en caso de incumplimiento de los actos mencionados en el Artículo 22. a) Cuando cesen los efectos de la solicitud internacional previstos en el Artículo 11.3), debido a que, en el plazo aplicable, el solicitante no ha cumplido los actos mencionados en el Artículo 22, la Oficina designada, a petición del solicitante y a reserva de los párrafos b) a e) de la presente Regla, restablecerá los derechos del solicitante en lo que respecta a esa solicitud internacional si comprueba que el retraso en la*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 03473
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. No. 06-089583

observancia de ese plazo no era intencional o, a elección de la Oficina designada, que ha tenido lugar la inobservancia del plazo a pesar de haber existido la diligencia requerida por las circunstancias".

Al respecto, esta Regla regula el caso particular y concreto relacionado con una solicitud vía PCT, que al momento de entrar a fase nacional en el plazo correspondiente no realiza algún acto establecido en el artículo 22 del PCT. Así las cosas, no es posible realizar una aplicación extensiva, como lo señala el recurrente, al caso que ahora nos concierne, como quiera que la patente caducada no se refiere a una patente tramitada vía PCT y, adicionalmente, no se está frente de un caso de un restablecimiento del derecho bajo la normatividad y el reglamento del PCT. De esta manera, dicha figura jurídica no aplica al caso que ahora nos concierne.

5.5. Sobre la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal

Sobre el particular, es necesario 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 tal manera que la Superintendencia, una vez dados los supuestos que establece la norma, procede a declarar la caducidad de la patente.

Finalmente, es preciso señalar 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. Por lo demás, cabe recordar que la finalidad de acatar el ordenamiento jurídico nacional y andino es, precisamente, no fomentar la inseguridad jurídica de los administrados.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 45910 del 30 de agosto de 2011, mediante la cual se declaró la caducidad de la patente titulada "SISTEMA MANUAL MULTIFUNCIONAL PARA EL ENSAMBLE DE ESTRUCTURAS Y SOPORTES DE MUEBLES Y ACCESORIOS EN GENERAL".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 03473

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. No. 06-089583

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al doctor Diego Muñoz Marroquín, en su calidad de apoderado sustituto de la sociedad MODULOSTAND LTDA., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **31 ENE. 2012**

EL DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,


JOSÉ LUIS LONDONO FERNÁNDEZ

Doctor
DIEGO MUÑOZ MARRQUÍN
Carrera 5 No. 66 – 17,
Bogotá D. C.

Elaboró: Laura Victoria Camacho C. 
Revisó: Doris Elena Polo C. 
Aprobó: José Luis Salazar L. 