

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58465

Ref. Expediente N°

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 3, numeral 34, del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 56438 del 23 de septiembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación titulada “MÉTODO Y APARATO PARA TRANSFORMAR UN LÍQUIDO A UN ESTADO PLASMA” con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que revisada la base de datos con que cuenta esta Superintendencia, se ha verificado que la patente de invención distinguida con el N° 12-154645, titulada “MÉTODO Y APARATO PARA TRANSFORMAR UN LÍQUIDO A UN ESTADO PLASMA”, se encuentra en estado de caducidad, por el no pago de la tasa de anualidad correspondiente al periodo 2015 a 2016.

TERCERO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 22 de agosto de 2016, con el número NC2016/0001056, la doctora Sandra Milena Rodríguez Sarmiento, actuando como apoderada del solicitante, presentó solicitud de revocatoria directa contra el estado de caducidad de la patente referenciada, con fundamento en los siguientes argumentos:

Manifiesta la apoderada: *“El señor ALFREDO ZOLEZZI GARRETÓN, con calidad de extranjero y domicilio en Chile, a fin de tramitar en fase nacional en Colombia la patente de invención denominada MÉTODO Y APARATO PARA TRANSFORMAR UN LÍQUIDO A UN ESTADO DE PLASMA, se vio en la necesidad de conferir mandato general y representación a los señores Humberto Rubio Camacho, Tineke Stol Terzani, Humberto Rubio Stol y Álvaro Díaz Lozano de la firma HUMBERTO RUBIO & ASSOCIATES, LLC., para presentar en Colombia ante la Superintendencia de Industria y Comercio la fase nacional de la PCT/IB 2011/000433, quedando*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58465

Ref. Expediente N°

facultados para adelantar todos los trámites, gestiones y pagos determinados por la ley, dentro de las actuaciones propias de este tipo de trámite... Mediante Resolución N° 56438 del 23 de septiembre de 2014, fue concedido el registro de la patente otorgándole su titularidad al señor ALFREDO ZOLEZZI GARRETÓN, con una vigencia comprendida desde el 9 de febrero de 2011 hasta el 09 de febrero de 2031, debiéndose efectuar el pago en periodo ordinario de la primera anualidad de mantenimiento de la patente antes del 28 de febrero de 2015... los mandatarios mediante email del 6 de abril de 2015, enviaron la factura N° 8949 del 6 de abril de 2015 (fecha para la cual se encontraba en término el periodo de gracia), cuyo concepto correspondía a las tasas oficiales y honorarios por la presentación de la anualidad y por el mantenimiento de la patente periodo comprendido entre el 9 de febrero de 2015 y 9 de febrero de 2016.”

Agrega a continuación: “... el día 6 de abril de 2015, mediante su representante en el exterior el señor Sergio F. Chacón Hoffmann, fue remitido mediante email a los mandatarios el soporte de la transferencia bancaria. Esta transferencia, correspondía al pago del valor total de la factura N° 8949 del 6 de abril de 2015 por valor de US\$ 464, emitida por Humberto Rubio & Associates, Llc, por concepto de pago de la anualidad de mantenimiento de la patente una vez concedida, la cual se encontraba en periodo de gracia. Este pago, tal como quedará descrito más adelante fue recibido y confirmado por los mandatarios, entendiéndose que el señor ALFREDO ZOLEZZI GARRETÓN, se encontraba al día con la anualidad de mantenimiento de la patente bajo su titularidad para el periodo comprendido entre el 9 de febrero de 2015 y 9 de febrero de 2016... el 13 de mayo de 2016, el Sr. Sergio F. Chacón Hoffmann, representante del señor ALFREDO ZOLEZZI GARRETÓN, recibe email del mandatario Tineke Stol, donde le informa que el pago de la anualidad de mantenimiento correspondiente al periodo comprendido entre el año 2015 – 2016, no fue cancelado, razón por la cual la patente se encuentra caducada y por esta razón no pueden proceder con el pago de la anualidad 2016-2017.”

Indica la apoderada que el representante del señor Alfredo Zolezzi Garreton dio respuesta al correo remitido por el mandatario Tineke Stol, solicitando la verificación del pago, dado que consideró que el correo donde le informan de la caducidad de la patente era un error, que la factura N° 8949 del 6 de abril de 2015 emitida por Humberto Rubio & Associates, LLC, fue pagada de forma oportuna dentro del periodo informado por los mandatarios a fin de que se procediera de forma

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58465

Ref. Expediente N°

inmediata con el pago de la anualidad para el periodo comprendido entre el 9 de febrero de 2015 al 9 de febrero de 2016. Menciona a renglón seguido que el señor Tineke Stol manifestó no haber recibido instrucción específica para realizar el pago de la anualidad de mantenimiento para el periodo mencionado.

Menciona la recurrente que: *“Como consecuencia de los soportes de pago oportuno enviados por el señor Sergio F. Chacón Hoffmann, los mandatarios proceden el día 19 de mayo de 2016 con el pago de la anualidad correspondiente al periodo comprendido entre 9 de febrero de 2015 al 9 de febrero de 2016, es decir, trece meses después de recibir el pago e instrucciones por parte de nuestro poderdante, fecha para la cual sin embargo, ya la patente se encontraba incurrida en causal de caducidad como es reconocido por los mandatarios”.*

Posteriormente la apoderada hace un recuento de los facultades otorgadas al anterior apoderado, de las obligaciones como mandatario, del incumplimiento a los deberes y responsabilidades profesionales, de la responsabilidad civil y de las consecuencias por el incumplimiento del contrato de mandato.

Finalmente hace un análisis de la figura jurídica de fuerza mayor y caso fortuito como eximente de responsabilidad, aduciendo que la caducidad de la patente es un hecho imprevisible e irresistible para el solicitante, señor Alfredo Zolezzi Garreton.

Señala la apoderada: *“En este sentido, los dos conceptos, según lo prevé la legislación, están caracterizados como un imprevisto al que no es posible resistir. Sin embargo, doctrinariamente se han realizado distinciones entre cada uno de ellos, así: el caso fortuito es el suceso que no se puede prevenir ni resistir y que aun previsto es inevitable, se caracteriza por ser un hecho inesperado, excepcional, esporádico y sorpresivo, por el que nadie está obligado a prever; por su parte, la fuerza mayor, también consiste en el acontecimiento imprevisible, totalmente extraño a la voluntad de una persona, insuperable que hace imposible el cumplimiento del deber. En este sentido, los requisitos esenciales para la configuración de la fuerza mayor o el caso fortuito son la imprevisibilidad y la irresistibilidad.*

La imprevisibilidad hace referencia a un suceso de rara ocurrencia, presentado de forma sorpresiva. La irresistibilidad atañe a un hecho indomable, incontestable,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58465

Ref. Expediente N°

inevitable. En el caso fortuito lo determinante es la imprevisibilidad, en tanto que en la fuerza mayor lo es la inevitabilidad o irresistibilidad, es por ello que en el evento del caso fortuito la voluntad del hombre interviene en el curso causal que da lugar a la producción del resultado, mientras que en la fuerza mayor por lo general se da por fenómenos de la naturaleza...”

Considera la apoderada que: *“Frente a dicha caducidad, proponemos la excepción de fuerza mayor, pues a mí poderdante le era imposible conocer que la firma y/o personas que asumieron la representación de sus asuntos en materia de patentes, no habían cancelado en forma oportuna la anualidad correspondiente al mantenimiento de la patente para el periodo comprendido entre el 9 de febrero de 2015 al 9 de febrero de 2016, máxime si tenemos en cuenta, que ha quedado demostrado a lo largo de este escrito, que la falta de diligencia de los mandatarios que hacen parte de la firma HUMBERTO RUBIO CAMACHO & ASSOCIATES, LLC., sucedió desde el momento en que se procede a enviar el título de obtención de la patente a mi poderdante, pues ya en ese momento se encontraba dentro del plazo de gracia para proceder con el pago de la anualidad para el periodo comprendido entre el 9 de febrero de 2015 al 9 de febrero de 2016, circunstancia que era totalmente ajena a la voluntad del inventor y titular de la patente MÉTODO Y APARATO PARA TRANSFORMAR UN LÍQUIDO A UN ESTADO PLASMA, siendo un acontecimiento imprevisible, totalmente extraño a la voluntad de este, presentándose en forma sorpresiva.”*

Finalmente considera la apoderada que el estado de caducidad de la patente causa un agravio injustificado al solicitante, por cuanto lesiona, afecta, desconoce o cercena un derecho o interés legítimo de una persona en forma inequitativa o imparcial frente a las demás personas que pudieran encontrarse en la misma situación. Señala igualmente la apoderada que la caducidad de la patente le ocasiona daños económicos, le impide el uso exclusivo y explotación de la patente en el territorio nacional, le impide presentar nuevamente la solicitud de patente y hace que pierda el derecho a impedir que terceros obtengan derechos sobre la misma invención.

CUARTO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver la solicitud de revocatoria directa en los siguientes términos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58465

Ref. Expediente N°

En primer lugar, es preciso anotar por este Despacho que el artículo 80 de la Decisión 486 de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina claramente establece que:

“Para mantener vigente la 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 adelantado.

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 o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena. (Subrayado fuera de texto)

La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente”.

Tal como se indicó al solicitante en la Resolución de concesión del derecho, una de las obligaciones como titular de la patente concedida, era la de mantener vigente la patente mediante el pago de las tasas anuales de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria, situación que no se dio en este caso en particular, en razón a que no se pagó la tasa correspondiente a la primera anualidad dentro de la oportunidad legal.

Siendo la fecha de presentación de la solicitud internacional el día 09 de febrero de 2011 y la fecha de concesión del derecho el día 23 de septiembre de 2014, el primer pago de anualidades se debía realizar por el periodo comprendido entre el entre el 09 de febrero de 2015 y el 09 de febrero de 2016, teniendo como plazo de gracia hasta el día 09 de agosto de 2015.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

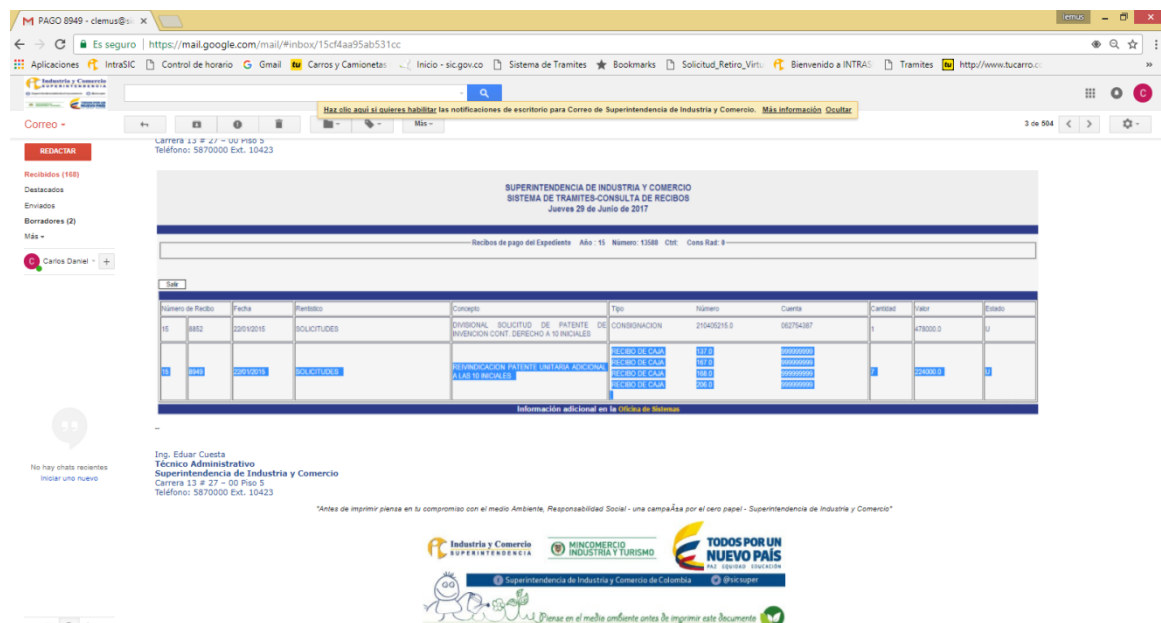
Resolución N° 58465

Ref. Expediente N°

Señala la apoderada del solicitante reiteradamente que el anterior apoderado tenía instrucciones precisas de cancelar la referida tasa de mantenimiento, según la factura N° 8949 del 6 de abril de 2015 por valor de US\$ 464, emitida por Humberto Rubio & Associates, Llc, por concepto de pago de la anualidad de mantenimiento de la patente una vez concedida, la cual se encontraba en periodo de gracia.

Revisada la base de datos con que cuenta esta Superintendencia y una vez efectuada la búsqueda de la factura a que hace referencia la apoderada, este Despacho pudo constatar que ese número (8949), no se encuentra asociado al trámite de la referencia según lo reporta la Oficina de Tecnología e Informática, es decir, no existe ningún pago por concepto de anualidad por el periodo comprendido entre el 09 de febrero de 2015 y el 09 de febrero de 2016.

Asociado a ese número de factura se encontró la siguiente información:



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SISTEMA DE TRÁMITES-CONSULTA DE RECIBOS
Jueves 28 de Junio de 2017

Recibo de pago del Expediente Año: 15 Número: 13588 Cnt: Cons Rad: 8

Numero de Recibo	Fecha	Partido	Concepto	Tipo	Numero	Cuenta	Cantidad	Valor	Estado	
15	0802	22010215	SOLICITUDES	DIVISIONAL SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION CONT. DERECHO A 10 INICIALES	CONSIGNACION	210403216.0	92754287	1	478000.0	U
15	0801	22010215	REINNOVACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LA 1ª INICIAL	RESEDO DE CADA 20 DIAS DE CADA 10 DIAS	NO. 0	92754287	92754287	2	246800.0	U

Información adicional en la Oficina de Monitoreo

Ing. Eduar Cuesta
Técnico Administrativo
Superintendencia de Industria y Comercio
Carrera 13 # 27 - 00 Piso 5
Teléfono: 5870000 Ext. 10423

Antes de imprimir piensa en tu compromiso con el medio Ambiente. Responsabilidad Social - una campaña por el cero papel - Superintendencia de Industria y Comercio

Industria y Comercio
MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
TODOS POR UN NUEVO PAÍS

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia

Pléase en el medio ambiente antes de imprimir este documento

Tal como lo reconoce la misma apoderada, solo hasta el día 19 de mayo de 2016 se cancela la tasa correspondiente a la primera anualidad, por valor de cuatrocientos sesenta y ocho mil pesos mcte (\$468.000), como se puede verificar en el radicado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58465

Ref. Expediente N°

N° 12-154645-0009-0001 visible dentro del trámite administrativo, pago que no surte ningún efecto legal por ser extemporáneo, teniendo en cuenta que la oportunidad legal para hacerlo dentro del periodo de gracia, venció el día 09 de agosto de 2015 como se indicó anteriormente.

Ahora bien, en relación con los argumentos de la apoderada referidos a que: *“Frente a dicha caducidad, proponemos la excepción de fuerza mayor, pues a mí poderdante le era imposible conocer que la firma y/o personas que asumieron la representación de sus asuntos en materia de patentes, no habían cancelado en forma oportuna la anualidad correspondiente al mantenimiento de la patente para el periodo comprendido entre el 9 de febrero de 2015 al 9 de febrero de 2016...”*, considera este Despacho oportuno hacer las siguientes precisiones de orden legal:

Tal como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia relacionada con el tema, existen eximentes de responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones que en un proceso determinado se pueden alegar, como son la [fuerza mayor](#) o caso fortuito, que según lo establecido en el Código Civil es un imprevisto al que no se puede resistir.

Bajo los preceptos de lo que establece el Código Civil en su artículo 64 que fue subrogado por la Ley 95 de 1890 artículo 1, si algo es predecible no se considera fuerza mayor o caso fortuito, además de que se requiere que no sea previsible, debe ser imposible de resistir.

La noción de fuerza mayor o caso fortuito es definida por el artículo 1 de la Ley 95 de 1890 como *“el imprevisto a que no es posible resistir”*. A título enunciativo, la citada ley menciona: un naufragio, un terremoto, el apresamiento del enemigo y los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público.

De acuerdo con lo anterior, se tiene entonces que los elementos integrantes del caso fortuito o fuerza mayor, deben ser concurrentes, es decir, si el hecho o suceso efectivamente es imprevisible pero se le puede resistir, no se da tal fenómeno, como tampoco se configura cuando a pesar de ser irresistible pudo preverse. De suerte que la ausencia de uno de sus elementos elimina la estructuración del caso fortuito o fuerza mayor.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58465

Ref. Expediente N°

Al respecto la Corte suprema de Justicia, Sala de Casación Civil en su sentencia de 27 de febrero de 2009, Ref. 73319-3103-002-2001-00013-01 se refiere al tema de la siguiente manera:

“La fuerza mayor o caso fortuito, de antaño, ha sido objeto de profundos análisis doctrinales y jurisprudenciales, tanto a nivel nacional como foráneo, y que las diversas posturas que, desde uno y otro ámbito, tanto en Colombia como en otras latitudes, se han adoptado con el paso del tiempo, evidencian la evolución de muchos de los conceptos que conforman los aspectos centrales de dicha problemática, estructural y relevante en el derecho de daños, pues atañe directamente con el presupuesto de causalidad que necesariamente ha de estar presente para determinar la procedencia de una reparación de perjuicios.”

En cuanto a que la fuerza mayor o caso fortuito debe ser irresistible en la misma sentencia la Corte expresó lo siguiente:

“Aquel estado predicable del sujeto respectivo que entraña la imposibilidad objetiva de evitar ciertos efectos o consecuencias derivados de la materialización de hechos exógenos -y por ello a él ajenos, así como extraños en el plano jurídico- que le impiden efectuar determinada actuación, lato sensu. En tal virtud, este presupuesto legal se encontrará configurado cuando, de cara al suceso pertinente, la persona no pueda o pudo evitar, ni eludir sus efectos”.

Por último en la misma sentencia la Corte concluyó que para que la fuerza mayor y el caso fortuito se den como eximentes de responsabilidad es necesario que coexistan la imprevisibilidad y la irresistibleidad, como se ha venido señalando.

Así las cosas, los hechos enunciados por la apoderada del solicitante como eximentes del cumplimiento de su obligación, de ninguna manera pueden aceptarse para dar prosperidad a lo pretendido, puesto que no encuadran dentro de los presupuestos que exige la figura jurídica de la fuerza mayor o caso fortuito, al no aparecer demostrada ni la imprevisibilidad ni la irresistibleidad en ellos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58465

Ref. Expediente N°

Adicionalmente, es oportuno tener en cuenta que la jurisprudencia ha señalado que el criterio determinante para identificar que un evento es constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, se da si reúne los siguientes requisitos:

1. El hecho debe ser irresistible. Es decir, el fenómeno constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor debe poner al demandado – a pesar de sus mayores esfuerzos – en una situación de imposibilidad absoluta y permanente de cumplir (en materia contractual) o de evitar el daño (en materia extracontractual).
2. El hecho debe ser imprevisto. Es decir, debe ser un evento de un carácter tan remotamente probable y súbito que ni siquiera una persona diligente hubiera razonablemente tomado medidas para precaverlo.
3. El hecho debe ser jurídicamente ajeno al causante del daño. Es decir, el fenómeno constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito debe haberse producido sin contribución o culpa alguna del demandado.
4. La exigencia de la demostración de la naturaleza imprevista e irresistible del fenómeno alegado como fuerza mayor o caso fortuito lleva implícita la prueba de la debida diligencia del demandado.
5. La fuerza mayor o caso fortuito proceden como causales de exoneración de responsabilidad civil, pues desvirtúan la culpa del agente como también la causa del daño.

Resulta claro entonces, que las razones invocadas como justificación del incumplimiento en el pago de la primera anualidad por el periodo comprendido entre el 09 de febrero de 2015 y el 09 de febrero de 2016, no son de recibo como causales que permitan justificar la revocatoria del estado de caducidad de la patente de la referencia, por lo tanto la consecuencia a darse es la misma que fija el artículo 80 citado, sustento legal de la actuación de la administración.

En conclusión, este Despacho encuentra que las motivaciones por las cuales se encuentra caducada la patente de invención de la referencia son completamente válidas y se encuentran ajustadas a derecho, es decir, en concordancia con la normatividad vigente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58465

Ref. Expediente N°

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la revocatoria solicitada, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al solicitante Alfredo Zolezzi-Garreton, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 18 de septiembre de 2017



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio