

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58527

Ref. Expediente N° NC2017/0007520

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
artículo 3, numeral 34, del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 34033 del 13 de junio de 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención para la creación denominada “PROCESO PARA PRODUCIR URETANO-ISOCIANURATOS”, al estimar que contados seis meses desde la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó petición de parte del interesado para efectuar el examen de patentabilidad, conforme lo dispone el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 27 de julio de 2017 con el número NC2017/0007520, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad solicitante interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Menciona el recurrente que: “... se tiene que los presupuestos exigidos para que, una vez publicada una solicitud de patente, ésta pueda “caer” en abandono son los siguientes:

- Que no se haga una solicitud o petición de examen de patentabilidad ni se efectúe el pago correspondiente por este concepto;
- Que dicha solicitud no se efectúe dentro de los seis (6) meses siguientes a su publicación.
- Sin embargo, ninguna de estas situaciones se presentó para el caso de la solicitud de DOW que se tramita en el expediente de la referencia, pues mi representada sí presentó solicitud de examen dentro del plazo legal establecido y además efectuó el pago de la tasa legal fijada para el efecto, sólo que la misma se dirigió, por error, a un expediente diferente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58527

Ref. Expediente N° NC2017/0007520

En efecto, la fecha límite para solicitar el examen de patentabilidad de la solicitud de DOW expiraba el 30 de noviembre de 2016.

Estando dentro del término legal antes mencionado, el día 6 de septiembre de 2016 se radicó mediante el sistema online de esta entidad la solicitud de examen de patentabilidad de la solicitud y se pagó la tasa legal respectiva, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Decisión 486; de esta forma, el sistema arrojó la correspondiente “discusión”, la cual generó la convicción errada e invencible que la petición había quedado debidamente realizada.

Sin embargo, sólo hasta la expedición de la Resolución N° 34033 de 13 de junio de 2017, y luego de una verificación exhaustiva de la situación, se pudo advertir que el pago y la correspondiente solicitud de examen se hizo, pero en un expediente diferente, esto es, el N° 15-253576.

Indudablemente mi representada si tenía la intención y el deseo manifiesto de mantener la solicitud de patente que se tramita en el expediente de la referencia, para lo cual se realizaron todas las actuaciones pertinentes encaminadas a cumplir con el requisito legal de la petición de examen dentro de los parámetros establecidos por el artículo 44 de la Decisión 486, esto es, se hizo la solicitud el 6 de septiembre de 2016, se pagó el valor de \$932.000, que correspondía a la tasa legal entonces vigente por este concepto según lo establecido en la Resolución N° 45734 de 2016.

Por lo tanto, mi representada no puede estar conforme con la decisión tomada en este asunto, por cuanto la solicitud y pago del correspondiente examen de patentabilidad sí se hizo, solo que, debido a un error involuntario generado en el uso del sistema dispuesto por esta entidad para el efecto, que generó la convicción equivocada e insuperable que se había cumplido con la obligación prevista en el artículo 44 de la Decisión 486 dentro del término legal, se hizo en un expediente diferente, lo cual solo pudo ser advertido cuando se expidió la decisión de abandono de su solicitud.”

Finalmente señala el apoderado: “Siendo como ha quedado demostrado, que DOW si efectuó la petición de examen de su solicitud dentro del término legal correspondiente, y que para los efectos legales pertinentes también efectuó el pago de la tasa legal fijada para el efecto, amparado en la presunción constitucional de buena fe, solicita respetuosamente se revoque la declaratoria de abandono de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58527

Ref. Expediente N° NC2017/0007520

solicitud que se tramita en el expediente de la referencia, se admita su solicitud de petición de examen y se ordene proseguir con el trámite de la solicitud.”

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

En primer lugar, es preciso anotar por este Despacho que el procedimiento que se despliega para el trámite de las patentes de invención 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.

En este sentido, el artículo 44 de la mencionada Decisión 486 establece:

“Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, 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”.

La solicitud bajo el radicado de la referencia fue publicada en la gaceta de propiedad industrial N° 762 de fecha 31 de mayo de 2016, por lo tanto el plazo para solicitar el examen de patentabilidad y efectuar el pago de la tasa establecida para este concepto, se extendió hasta el día 30 de noviembre de 2016, tal y como lo menciona el propio recurrente en su escrito de recurso.

Es oportuno aclarar al recurrente que el punto que aquí se discute es si se pagó la tasa y se solicitó oportunamente la práctica del examen de patentabilidad y si dicho pago se radicó por error dentro del trámite administrativo distinguido con el N° 15-253576, como se afirma en el escrito del recurso.

Una vez se han revisado las actuaciones surtidas en el trámite administrativo radicado bajo el N° 15-253576, encuentra este Despacho que, contrario a lo afirmado por el recurrente, no se evidencia error alguno por parte de la firma que representa al solicitante al radicar la solicitud de examen de patentabilidad con su respectivo soporte de pago en dicho trámite administrativo, en efecto, el día 06 de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58527

Ref. Expediente N° NC2017/0007520

septiembre de 2016 se presenta en dicho trámite solicitud y recibo de pago N° 1685230 por valor de \$932.000., por concepto de examen de patentabilidad, cuyo plazo vencía el día 10 de septiembre de 2016, teniendo en cuenta que la publicación se había efectuado en la Gaceta N° 754 del 10 de marzo de 2016.

También se observa que allí se realizó el examen de patentabilidad y a través del Oficio N° 4940 del 06 de abril de 2017 se dio traslado al solicitante para que presentara respuesta a las objeciones a la patentabilidad de dicha solicitud. Teniendo en cuenta que no se presentó respuesta a dicho requerimiento, se denegó en dicho trámite la solicitud de patente correspondiente a “MÉTODO Y COMPOSICIÓN PARA PREVENIR OXIDACIÓN”.

Como se puede apreciar, el examen de patentabilidad en dicho trámite se realizó adecuadamente, acorde con la voluntad expresada por el solicitante, por lo tanto, la tasa cancelada por este concepto se causó y no es viable efectuar reembolso o desglose alguno por este concepto.

Al respecto el artículo 277 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala: *“Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión.*

“Una vez iniciados los trámites ante la oficina nacional competente, las tasas no serán reembolsables”. (Subrayado fuera de texto).

En este sentido, la Corte Constitucional en reiterados fallos, dentro de los cuales podemos citar la sentencia N° C-465 de 1993, ha manifestado entre otro de sus apartes lo siguiente: *“La tasa es una retribución equitativa por un gasto público que el Estado trata de compensar en un valor igual o inferior, exigido de quienes, independientemente de su iniciativa, dan origen a él”.* En otra providencia, sentencia C-600 de 1996 ha señalado: *“... considera la Corte que indudablemente una de las características principales de la tasa es la prestación efectiva del servicio al usuario, pero de manera alguna puede pensarse que de su pago se desprende necesariamente el logro de un provecho para el contribuyente, pues el beneficio efectivo de la tasa no puede ser considerado como elemento típico del tributo. Lo que causa la obligación tributaria es la específica actuación pública demandada, independientemente de que las consecuencias le sean favorables o no al solicitante...”.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58527

Ref. Expediente N° NC2017/0007520

En ese orden de ideas, no queda duda entonces que el solicitante no cumplió, como correspondía, con las formalidades legales previstas que hicieran posible la continuación del trámite, que para el caso en estudio, sería la petición del examen de patentabilidad de la solicitud.

Tampoco encuentra este Despacho violación de la ley, del debido proceso, vicios de procedimiento, o irregularidades en la expedición del acto administrativo que hagan imperiosa la revocatoria invocada, por lo que es del caso confirmar la decisión que aquí se recurre.

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 34033 del 13 de junio de 2017, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada: "PROCESO PARA PRODUCIR URETANO-ISOCIANURATOS".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al solicitante Dow Global Technologies Llc., 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