

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 2307

Ref. Expediente N° 16171893

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 10 del artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 36216 del 22 de junio de 2017 la Dirección de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de modelo de utilidad correspondiente a la invención titulada: GARAJE PLEGABLE, con fundamento en los artículos 44 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 27 de julio de 2017 con el No. NC2017/0007525, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el solicitante Adriano De Mattos Goncalves De Silva, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación contra la citada resolución, el cual fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

2.1. En cuanto a la parte solicitante

El recurrente manifiesta que “...para este proceso decidieron participar, por una parte el señor ADRIANO DE MATTOS GONCALVEZ, y por la otras (sic) la compañía CARCOVER COLOMBIA SAS, empresa Colombiana, con un pequeño capital, pero con una expectativa muy alta en cuanto a su resultado, razón por la cual los representantes legales de la citada firma, en especial el señor CARLOS EMILIO RESTREPO, no escatimo en sus gastos iniciales, actuación que le causo y le continua causando grandes pérdidas, ya que entre gastos de traslados, compra de los derechos y pagos a profesionales lo dejo como lo demuestra los documentos adjuntos en la quiebra, situación económica que no le ha permitido recuperarse.”

2.2. Caso de fuerza mayor

Señala el recurrente que “por esta razón entre otras y con el objetivo único de no dejar perder esta oportunidad, es que nos dirigimos a ese a Despacho, a fin de que se considere Revocar la presente resolución, ya que definitivamente frente a una fuerza mayor como la mencionada la que nos fue imposible superar en su momento para poder solucionar el flujo de caja, es por lo que sometemos a su consideración esta calamidad empresarial a fin de que nos permitan continuar con el presente trámite revocando la presente resolución”.

Agrega que “para demostrar estos hechos, estamos aportando el contrato de venta entre las partes, contrato de cesión de derechos, allí se evidencian los gastos, también compra de cartera por parte del BANCO CAJA SOCIAL del representante legal de la compañía CARCOVER COLOMBIA SAS, señor CARLOS RESTREPO y hasta certificado del BANCO DAVIVIENDA (sin firma) donde se evidencia que esta compañía se encuentra en ceros.”

Concluye, finalmente, que “demostrado que en el presente asunto opero una fuerza mayor o caso fortuito, solicito a ese despacho Revocar al presente resolución de



Resolución N° 2307

Ref. Expediente N° 16171893

abandono, y por consiguiente la continuación del presente trámite de patente que se adelanta en el EX No. 16171893.”

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de apelación interpuesto, teniendo en cuenta los argumentos del recurrente, en los siguientes términos:

3.1. En cuanto a la parte solicitante

Argumenta el recurrente que en el presente asunto operó “una fuerza mayor o caso fortuito” por cuanto para este trámite “decidieron participar, por una parte el señor ADRIANO DE MATTOS GONCALVEZ, y por la otras (sic) la compañía CARCOVER COLOMBIA SAS, empresa Colombiana, con un pequeño capital, pero con una expectativa muy alta en cuanto a su resultado, razón por la cual los representantes legales de la citada firma, en especial el señor CARLOS EMILIO RESTREPO, no escatimo en sus gastos iniciales, actuación que le causo y le continua causando grandes pérdidas, ya que entre gastos de traslados, compra de los derechos y pagos a profesionales lo dejo como lo demuestra los documentos adjuntos en la quiebra, situación económica que no le ha permitido recuperarse.”

Sea lo primero precisar que en este trámite administrativo el único solicitante es el señor Adriano De Mattos Goncalves De Silva y para nada interviene la sociedad CARCOVER COLOMBIA S.A.S., referida por el recurrente, como solicitante en este caso. Basta revisar los datos bibliográficos del petitorio y las actuaciones surtidas durante el trámite administrativo que muestra el Sistema Integrado de Propiedad Industrial SIPI para corroborar que no existe evidencia alguna de que la compañía CARCOVER COLOMBIA SAS actuó como solicitante.

De tal suerte que es al señor Adriano De Mattos Goncalves De Silva en su calidad de solicitante a quien corresponde el deber de estar atento al cumplimiento de los términos y obligaciones impuestas por la norma andina para cada etapa del trámite.

Una de esas obligaciones es la de solicitar el examen de patentabilidad dentro del término legal. Sobre el particular, el artículo 44 establece el plazo y forma para solicitar el examen de patentabilidad de la solicitud, en los siguientes términos:

“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.”

Como se observa del mencionado artículo 44, y lo ha ratificado la jurisprudencia comunitaria, *“...se desprende el establecimiento de una carga adicional para el solicitante de la patente, que es la iniciativa de un procedimiento dirigido al examen de patentabilidad de la invención, toda vez que se le exige, que dentro del plazo fijado por la disposición citada, es decir 6 meses contados desde la publicación de la solicitud, la formulación de una solicitud expresa al efecto.”*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también ha sostenido: *“La satisfacción de esta exigencia abre un procedimiento intermedio que da lugar a que la oficina nacional competente pronuncie un primer juicio acerca de la patentabilidad de la invención y sobre el cumplimiento de los requisitos para la concesión de la patente. De ser negativo este juicio, y una vez notificado, el procedimiento ofrece al solicitante la posibilidad de subsanar, en el plazo fijado por la Decisión, los defectos advertidos por la oficina nacional,*



Resolución N° 2307

Ref. Expediente N° 16171893

con el objeto de obtener una decisión definitiva favorable, sin perjuicio de su facultad de pedir, en cualquier momento del trámite, la modificación de la solicitud (...), su conversión (...), división (...) o fusión (...), en los términos allí previstos, y hasta de retirarla". (Proceso 151-IP-2005).

De la revisión del procedimiento adelantado en este caso se advierte que, efectivamente como se indicó en el acto impugnado, publicada la solicitud el 21 de marzo de 2017 en la Gaceta No. 787, correspondía al señor Adriano De Mattos Goncalves De Silva, en su calidad de solicitante, pedir el examen de patentabilidad de la solicitud, acreditando el pago de la tasa correspondiente, dentro de los tres meses siguientes a la publicación por tratarse de un Modelo de Utilidad.

Recuérdese que para los Modelos de Utilidad el artículo 85 de la mencionada Decisión 486, dispone que *"son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad"*. -Subraya fuera del texto original-. Por ello, el plazo de seis meses previsto para las solicitudes de patente de invención en el artículo 44 se reduce a tres meses para las solicitudes de patente de modelo de utilidad. Plazo dentro del cual el solicitante ha debido presentar su petición de examen de patentabilidad acreditando el pago de la tasa respectiva.

3.2. Acerca de la petición del examen de patentabilidad

Del artículo 44 citado, procede establecer que la petición oportuna del examen sobre la patentabilidad de la invención, dentro del plazo de 6 meses desde la publicación de la solicitud, que para los modelos de utilidad es de 3 meses, constituye una exigencia obligatoria para el solicitante, cuyo incumplimiento dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial.

Dicha norma comunitaria deja a discreción de los Países Miembros la posibilidad de cobrar una tasa por la realización del examen de patentabilidad de la invención, de modo que es de su competencia la fijación del monto de la tasa y su acreditación.

Según se observa en el expediente en estudio, la publicación del extracto del expediente tramitado con número de radicación 16171893 se realizó el 21 de marzo de 2017, por lo que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva se extendía hasta el día 21 de junio de 2017. No obstante, el solicitante no presentó la petición de examen exigida ni canceló la tasa establecida dentro del término concedido por la normativa comunitaria para tal efecto.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial dictada dentro del Proceso 73-IP-2011, frente a la petición del examen de patentabilidad, señaló los requisitos para su procedibilidad y se refirió al abandono de la solicitud así:

"Dentro del Proceso 21-IP-2010, este Tribunal determinó cómo debe hacerse la solicitud del examen de patentabilidad, el plazo previsto y ciertos aspectos de la figura del abandono de la solicitud en la Decisión 486:

"En relación con el examen de fondo o de patentabilidad, la Decisión 486 introdujo cambios a lo regulado en la Decisión 344. Sobre el inicio de dicho examen el siguiente cuadro muestra la transformación normativa:

(...).

Resolución N° 2307

Ref. Expediente N° 16171893

Como se observa, mientras en el artículo 27 de la Decisión 344 estaba previsto el inicio de oficio del examen de fondo y sin ningún requisito adicional, en el artículo 44 de la Decisión 486 se establece que el examen de patentabilidad se iniciará siempre y cuando el solicitante, dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, pida expresamente que se examine si la solicitud es patentable, independientemente de que se hubieren presentado o no oposiciones. Asimismo, establece que la consecuencia a la inactividad del solicitante es la declaración de abandono de la solicitud.

Además del requisito de la petición expresa, el artículo 44 autoriza el cobro de tasas para la realización del examen de patentabilidad. Si los Países Miembros optan por dicho cobro, la petición expresa del examen debe ir aparejada al pago de la respectiva tasa en las condiciones que la regulación interna indique. Esto quiere decir que para que la oficina de patentes realice el examen de patentabilidad se necesitan los dos requisitos: 1) la petición expresa y 2) el pago de las respectivas tasas si están previstas.

Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas. Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad.

En este evento, como la no cancelación del pago de la tasa imposibilita la realización del examen de patentabilidad, se genera un efecto similar al hecho de no haberse solicitado el mencionado examen dentro del término previsto en la norma comunitaria, es decir, el abandono de la solicitud.

De conformidad con lo anteriormente analizado, los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes¹:

- *Publicación de la solicitud de patente.*
- *Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad.*
- *Pago de las tasas, si fuere el caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna”.*

Estos son aspectos procesales que, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, deben aplicarse a los trámites que se encontraban pendientes a su entrada en vigencia.” -Subraya del texto original-.

De lo anterior, encuentra el Despacho que el solicitante no pidió la realización del examen de patentabilidad dentro del término de tres (3) meses contados a partir de la publicación de la solicitud de patente en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 787, a pesar que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva se extendía hasta el día 21 de junio de 2017.

3.3. No es un caso de fuerza mayor

Como razón para justificar el incumplimiento de lo previsto en los artículos 44 y 85 de la Decisión 486 expone el recurrente la existencia de una fuerza mayor o caso fortuito, la cual a su parecer se da porque el señor Carlos Emilio Restrepo, representante legal de

¹ Estos requisitos fueron determinados por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 12 de enero de 2006, expedida dentro del proceso 208-IP-2005.

Resolución N° 2307

Ref. Expediente N° 16171893

CARCOVER COLOMBIA S.A.S., quien no es parte en este trámite administrativo, sufrió grandes pérdidas económicas.

Para sustentar la existencia de la fuerza mayor o caso fortuito, aducidos por parte del recurrente, se allega certificado (sin firma autorizada) de DAVIVIENDA donde se dice que el saldo de CARCOVER COLOMBIA SAS es cero pesos (\$.00).

Por otra parte, se allega “*Contrato de cesión de derechos para explotación de patente solicitada por modelo de utilidad exclusiva para Colombia*” suscrito entre CARCOVER COLOMBIA S.A.S. y Adriano de Mattos Goncalves De Silva de fecha 17 de mayo de 2016 y un certificado de Cámara de Comercio de la primera.

Respecto del referido contrato de cesión cabe señalar que no incide *per se* en el estudio y decisión que se tome en este procedimiento administrativo. Lo anterior teniendo en cuenta que el inventor y el solicitante son la misma persona por lo que no habría menester de una cesión de derechos del inventor al solicitante. Una vez más se reitera que la firma CARCOVER COLOMBIA SAS es completamente ajena a este trámite administrativo. El único interviniente en este trámite administrativo como solicitante y como inventor es el señor Adriano De Mattos Goncalves De Silva y es a quien corresponde atender lo referente al mismo.

También se allega, como prueba de la supuesta existencia de fuerza mayor o caso fortuito, información sobre un crédito que tiene como cliente a Carlos E. Restrepo B. por un valor aprobado de \$ 62.000.000.00 con fecha de desembolso 20170706, prueba que no encuentra relevante esta Oficina para el caso que se analiza, dado que tampoco ostenta la calidad de solicitante o interviniente en esta actuación.

De lo anterior puede establecerse que de las pruebas aportadas por el recurrente ninguna resulta pertinente en relación con la aducida fuerza mayor o caso fortuito de manera que esta situación no está demostrada.

Debe recordarse que un hecho es imprevisible cuando no es posible preverlo con anterioridad a su ocurrencia, e irresistible cuando existe una imposibilidad, de orden objetivo para el sujeto, de evitar las consecuencias derivadas del hecho imprevisto². Precisamente, esto no aconteció en el presente caso.

En este orden de ideas, no hay prueba alguna que justifique el incumplimiento por parte del solicitante de lo prescrito en el artículo 44 de la Decisión 486, esto es, solicitar y pagar el examen de la solicitud de patente de modelo de utilidad denominada “GARAJE PLEGABLE”, dentro del término establecido.

En consecuencia dado que en este caso no se cumplió con lo prescrito en el artículo 44 de la Decisión 486, aplicable por remisión expresa del artículo 85 a las solicitudes de patente de modelo de utilidad, no encuentra esta Oficina que sea del caso revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

² Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 30 de Septiembre de 2014, Proceso 11001031500020090041500, Actores: Apolinar Sandoval Pérez y Otros, M.P. Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Resolución N° 2307

Ref. Expediente N° 16171893

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 36216 del 22 de junio de 2017, por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud de patente d modelo de utilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a Adriano de Mattos Goncalves De Silva, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar terminado el procedimiento administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 18 de marzo de 2019



IVÁN MAURICIO PINZÓN JIMÉNEZ
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

