

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 25285

Ref. Expediente N° NC2017/0005521

*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 conferidas en el numeral  
10 del artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que mediante Resolución N° 78633 del 20 de octubre de 2018 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 creación titulada “SANITARIO ERGONÓMICO”, con fundamento en los artículos 44 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que, dentro del plazo de tres meses contados desde la publicación de la solicitud, el solicitante no presentó petición para que se examinara si el modelo es patentable.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 22 de octubre de 2018 con el No. NC2018/0011293, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el solicitante Cesar Claros Florez, interpuso recurso de apelación el cual sustentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Señala el recurrente que su recurso de apelación a la resolución por la cual se declara el abandono de la solicitud está motivada por lo siguiente:

- “- En el proceso de SOLICITUD DE PATENTE, tal vez no fui suficientemente ilustrado por los asesores, sobre el proceso en su totalidad.
- Según el artículo 44, el plazo para solicitar si la invención es patentable, es de seis meses, y de acuerdo a su comunicado, han transcurrido tres meses desde su fecha de publicación-19 de julio de 2018.
- A partir de esa fecha, no tuve por parte de la SUPERINTENDENCIA, requerimiento alguno sobre la continuación del proceso de patente, teniendo en cuenta que poseen todos los medios para que lo hubiesen requerido.-Correo electrónico, número de celular, número telefónico de contacto.-
- Si bien el desconocimiento de la norma no me exime de cumplirla, si por lo menos considero que tengo derecho a su asesoría y reivindicación”.

*Por lo tanto, solicito muy atentamente, la oportunidad de seguir con el PROCESO DE PATENTE y solicitar el EXAMEN DE FONDO respectivo.”*

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

**3.1. Sobre la normativa andina aplicable a los Modelos de Utilidad.**

En primer lugar es oportuno mencionar que el trámite para el otorgamiento de una patente de Modelo de Utilidad se encuentra establecido en el Título III de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás normas complementarias.

Resolución N° 25285

Ref. Expediente N° NC2017/0005521

Sobre el tema es importante advertir que las normas sobre patentes de invención son aplicables a los modelos de utilidad. Así lo establece el artículo 85 de la mencionada Decisión 486 cuando en forma literal señala:

**“Artículo 85.-** *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. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses”.* (Subrayado fuera de texto).

En este orden de ideas, resulta aplicable al caso el artículo 40 de dicha Decisión 486, el cual establece, en cuanto a la publicación de la solicitud en trámite, lo siguiente:

**“Artículo 40.-** *Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales.*

*No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación.”*

Vale anotar que la publicación tiene los siguientes objetivos: (i) la información contenida en la solicitud se vuelva pública y, por ende, de manera explícita entre al estado de la técnica; (ii) el inicio del plazo con que cuentan los terceros para intervenir en calidad de opositores con el propósito de desvirtuar la patentabilidad de la invención; y, (iii) el inicio del plazo con que cuenta el solicitante para pedir a la Oficina Nacional Competente la práctica del examen de patentabilidad, que para las invenciones es de seis meses y para los modelos de utilidad es de solo tres meses.

De otra parte, el artículo 44 establece el plazo 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, y lo ha ratificado la jurisprudencia comunitaria, del mencionado artículo 44 “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



Ref. Expediente N° NC2017/0005521

*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, 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, publicada la solicitud el 19 de julio de 2018 en la Gaceta No. 833, correspondía al 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.

### **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 NC2017/0005521 se realizó el 19 de julio de 2018, por lo que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva se extendía hasta el día 19 de octubre de 2018. No obstante, el solicitante no presentó la petición de examen exigida y ni efectuó el pago de la tasa correspondiente conforme a la resolución que fija las tasas para el año 2018.

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:*

*(...).*

*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*



Resolución N° 25285

Ref. Expediente N° NC2017/0005521

*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 siguientes<sup>1</sup>:*

- *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.”*

Sobre el tema, el Consejo de Estado en sentencia proferida el 13 de julio de 2017 dentro del proceso N° 2011 00260 00<sup>2</sup> acogió íntegramente las reglas y exigencias establecidas por la jurisprudencia comunitaria sobre la forma cómo debe hacerse la solicitud del examen de patentabilidad, en un caso donde se declaró el abandono de la solicitud de patente por incumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 44:

*“Aunado a lo anterior, la actora no puede alegar que los actos acusados desconocieron el principio de prevalencia de la ley sustancial sobre la procedimental, pues éstos declararon el abandono de la solicitud de patente*

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

<sup>2</sup> Consejo de Estado. Sección Primera Sentencia del 13 de julio de 2017, dictada dentro del expediente N° 11001 0324 000 2011 00260 00. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdez. Actor: **TONGAAT HULETT LIMITED**. (71-IP-2013, 29 de julio de 2013).



Resolución N° 25285

Ref. Expediente N° NC2017/0005521

*ya que la actora incumplió dos (2) de los tres (3) requisitos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado como indispensables para iniciar el examen de patentabilidad.*

***‘[...] Los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes:***

- *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 [...]*** (Se resalta y subraya).”<sup>3</sup>

*So pretexto de aplicar el principio de prevalencia de la ley sustancial sobre la procedimental no pueden desconocerse términos perentorios fijados por la ley, pues la finalidad de este principio es la de prevenir el exceso ritual manifiesto sin que ello implique, en modo alguno, inobservar los términos procesales. En palabras de la Corte Constitucional “[...] la consecuencia legal del incumplimiento de los términos procesales no lesiona el debido proceso. El principio de prevalencia del derecho sustancial no implica la pérdida de imperatividad o la ineficacia de los términos [...]”<sup>4</sup>*

*En suma, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante, al advertir que las resoluciones 23342 de 30 de abril de 2010 y 66250 de 29 de abril de 2010, se expidieron correctamente y al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues declararon el abandono de la solicitud de patente de invención denominada....”.*

En el presente caso, revisado lo actuado dentro del expediente, según muestra el Sistema Integrado de Propiedad Industrial SIPI, se encuentra que aparece radicado un único pago que corresponde a la presentación de la solicitud, pero no se evidencia radicado alguno por medio del cual se presentó la petición expresa del examen y se efectúa el pago de la tasa por este concepto.

De lo anterior, encuentra el Despacho que el solicitante no efectuó el pago de la tasa correspondiente, ni 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. 833, a pesar que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva se extendía hasta el día 19 de octubre de 2018.

Esta obligatoriedad de presentar petición de examen de patentabilidad junto con la tasa establecida y dentro del plazo prescrito, también la estatuye el numeral 1.2.2.4 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio cuando establece:

<sup>3</sup> Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 7 de mayo de 2015. M.P.: María Claudia Rojas Lasso. Actor: FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUN E.V. (80-IP-2012).

<sup>4</sup> Corte Constitucional. Sentencia T-323 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo)



Ref. Expediente N° NC2017/0005521

***“1.2.2.4. Examen de patentabilidad En los términos establecidos en el artículo 44 de la Decisión 486, la solicitud del examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes de invención o de modelo de utilidad y el pago de la tasa correspondiente sólo podrán efectuarse dentro de los plazos establecidos en los artículos 44 y 85 de la misma Decisión. En consecuencia, la solicitud de examen de patentabilidad presentada con anterioridad a la publicación, deberá ser ratificada dentro del plazo respectivo y actualizada en su tasa, si a ello hubiere lugar. La solicitud del examen de patentabilidad se debe presentar dentro de los plazos arriba señalados, independientemente de la existencia de errores que susciten rectificaciones posteriores a la publicación.”.*** -Subrayado y negrilla fuera del texto original-.

Incluso, como se desprende de la disposición citada, si el solicitante presentara la solicitud de examen de patentabilidad con anterioridad a la publicación, hecho que no sucedió en este caso, dicha petición deberá ser ratificada dentro del plazo respectivo y actualizada en su tasa, si a ello hubiere lugar.

De acuerdo con lo anterior, el Despacho corrobora que la resolución impugnada se ajustó a lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues declaró correctamente el abandono de la solicitud de patente de Modelo de Utilidad, ya que el solicitante no canceló la tasa establecida, ni 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.

### **3.3. No hay obligación legal de formular requerimiento sobre el particular**

Argumenta el solicitante que *“(…) no tuvo por parte de la SUPERINTENDENCIA, requerimiento alguno sobre la continuación del proceso de patente, teniendo en cuenta que poseen todos los medios para que lo hubiesen requerido.-Correo electrónico, número de celular, número telefónico de contacto...”*.

Sobre la anterior apreciación del recurrente, cabe precisar que no está previsto en el procedimiento regulado por la Decisión 486, aplicable al caso, notificación o comunicación alguna al solicitante para que efectúe la petición de examen de patentabilidad, dado que las disposiciones que regulan la materia no establecen en cabeza de la Oficina Nacional Competente la función, facultad o responsabilidad de invitar al solicitante para que este pida el examen de patentabilidad de su solicitud. En realidad se trata de una obligación legal prevista para el solicitante en el artículo 44 de la Decisión 486.

Por lo demás, cabe aclarar que la publicación de la solicitud se hace en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la cual es de fácil consulta por medio electrónico en la página web de la Superintendencia. O ha podido acercarse a esta Superintendencia para averiguar sobre el estado de su solicitud. Se resalta, que no se trata simplemente de que el interesado mantenga algún interés frente a su solicitud, sino que es un deber estar atento al cumplimiento de los términos y obligaciones impuestas por la norma andina, para cada etapa del trámite.

En ese orden de ideas, no queda duda entonces que el recurrente 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, por lo tanto ciertamente la consecuencia a darse es la que fija el artículo 44 citado, sustento legal de la declaración de abandono de la solicitud.



Resolución N° 25285

Ref. Expediente N° NC2017/0005521

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,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 78633 del 20 de octubre de 2018, por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud de patente de modelo de utilidad.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar el contenido de la presente resolución al solicitante Cesar Claros Florez, advirtiéndole que contra esta no procede recurso alguno, por encontrarse finalizado el procedimiento administrativo.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., a los 28 de junio de 2019



**IVÁN MAURICIO PINZÓN JIMÉNEZ**  
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

