

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 37748

Ref. Expediente N° NC2017/0004344

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 conferidas en el numeral 34
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 426 del 12 de enero de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada ‘SISTEMA DE BOMBEO HORIZONTAL’, al estimar que contados seis meses desde la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó petición de parte de la sociedad solicitante para efectuar el examen de fondo, conforme lo dispone el artículo 44 de la Decisión 486.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 27 de febrero de 2019, con el número NC2019/0001844, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad solicitante GE OIL & GAS ESP INC., por conducto de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. En cuanto al abandono de la solicitud.

Protesta el apoderado de la sociedad recurrente por la decisión adoptada en la resolución que se impugna y señala que *“no puede ser posible que, luego de ser expedida la Resolución N° 12 de enero de 2019, en la cual se niega esta solicitud de patente por supuestamente no haber atendido oportunamente el requerimiento que se hizo a través del Oficio N° 10130, la cual también ha sido recurrida por el suscrito, ahora se venga a decir que no se solicitó oportunamente el examen de patentabilidad luego de la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, cuando el oficio N° 101030 fue expedido por esa Superintendencia precisamente porque SI SE SOLICITO DICHO EXAMEN DE FONDO!!!!.”* -Subraya del texto original-.

Pone de manifiesto que *“el contenido de la Resolución impugnada es contrario a la Constitución y la ley, toda vez que el examen de patentabilidad fue solicitado el 14 de Febrero de 2018, dentro de los seis meses siguientes a la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, que fue realizada el 18 de Agosto de 2017.”* -Subraya y negrilla del texto original-.

Manifiesta que *“hasta donde mi entendimiento alcanza, los seis meses de plazo par (sic) solicitar el examen de fondo vencían el 18 de Febrero de 2018, y siendo que el examen de patentabilidad fue radicado el 14 de Febrero de 2018, está carísimo (sic) que la obligación de solicitar el examen de patentabilidad se atendió con antelación al vencimiento de la fecha que ordena la ley.”*

2.2. De la vulneración del debido proceso y principio de legalidad

Alega el apoderado de la recurrente que con la expedición de la resolución impugnada, *“se le está vulnerando a mi representada el derecho al debido proceso y de paso, se está*



Resolución N° 37748

Ref. Expediente N° NC2017/0004344

afectando el principio de legalidad, en la medida en la que el artículo 29 de la Constitución Política, establece que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, ...”. -Subraya del texto original-.

De igual forma, asegura que “se ven vulnerados los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima que los administrados tienen y depositan en su Entidad, al confiar en que la información y documentación suministrada para realizar los trámites establecidos en la ley, será usada de manera correcta y diligente por la administración a la hora de realizar los trámites encomendados y de tomar las decisiones correspondientes...”

Agrega la recurrente: “En el caso concreto, mi representada cumplió cabal y adecuadamente con lo establecido en la ley y con los términos establecidos para la solicitud de examen de (sic) fondo.”

Además de manifestar su inconformidad frente al funcionamiento del Sistema de Propiedad Industrial SIPI, solicita la revocatoria de la Resolución impugnada y se continúe con el trámite legal correspondiente.

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

3.1. De la normativa andina aplicable

En primer lugar es oportuno mencionar 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 y las demás normas nacionales que la complementan.

En cuanto a la publicación de la solicitud en trámite, el artículo 40 de dicha Decisión 486 establece:

“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.”

Por su 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.”

De la anterior disposición 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, constituye una exigencia obligatoria para el solicitante, cuyo incumplimiento dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial.



Resolución N° 37748

Ref. Expediente N° NC2017/0004344

3.2. Antecedentes administrativos

Para verificar las razones que fundamentan la impugnación del acto administrativo por medio del cual se denegó la solicitud radicada bajo el expediente de la referencia, se hizo una nueva revisión de las actuaciones surtidas en este trámite encontrándose que con fecha 28 de abril de 2017 se presentó solicitud de patente para la invención titulada 'CONEXION DE DISCO DE CONTRATACION PARA EJES DE TRANSMISIÓN DE EMPUJE DE BOMBAS DE SUPERFICIE'.

De igual manera encuentra este Despacho que mediante Oficio N° 10130 del 21 de agosto de 2018, la Dirección de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, requirió al solicitante para que se pronunciara sobre la falta de definición de las reivindicaciones 1, 5, 13 y 17, debido a que presentan como características técnicas esenciales de la invención funcionalidades, lo cual no es técnicamente permitido, aportara un nuevo pliego de figuras dado que las figuras 6 y 7, mencionadas en la descripción, no se encuentran dentro del pliego de figuras, y para que se pronunciara sobre la falta de novedad y nivel inventivo del capítulo reivindicatorio presentado con la solicitud; lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 28 a 30, 16 y 18 de la misma regulación.

Frente al anterior requerimiento el peticionario solicitó prorroga de términos el día 9 de noviembre de 2018 bajo el N° NC2017/0004344, adjuntando el correspondiente soporte de pago de la tasa establecida para tal efecto.

Posteriormente, el 28 de diciembre del mismo año, el interesado presentó respuesta al Oficio N° 10130 radicada bajo un complemento de información con el N° NC2017/0004344, igualmente, en la misma fecha, radicó otro escrito por medio del cual se aporta un comprobante de pago por concepto de examen de patentabilidad por valor de \$1'265.000.00, según recibo de caja No. 18-0099675.

Mediante Resolución N° 12 del 1 de enero de 2019, se denegó patente de invención para la creación denominada 'SISTEMA DE BOMBEO HORIZONTAL', al estimar que no se presentó respuesta al requerimiento de fondo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486.

Por último, a través de la Resolución N° 426 del 12 de enero de 2019, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486, se declaró abandonada la solicitud de patente de invención referenciada, al estimar que el interesado no solicitó oportunamente el examen de patentabilidad a que se refiere la citada disposición.

3.3. En cuanto al abandono de la solicitud.

De la revisión del procedimiento adelantado en este caso se advierte que, efectivamente, publicada la solicitud el 18 de agosto de 2017 en la Gaceta N° 802, correspondió a la sociedad solicitante pedir el examen de patentabilidad de la solicitud, acreditando el pago de la tasa correspondiente, dentro de los seis meses siguientes a la publicación por tratarse de un Patente de Invención.

En efecto, mediante memorial radicado en físico el día 14 de febrero de 2018 bajo el N° NC2017/0004344, la sociedad GE OIL & ESP, INC., por conducto de su apoderado, solicitó la práctica del examen de patentabilidad a la solicitud, adjuntando para tal fin el recibo de pago N° 18-0010571 del 14 de febrero de 2018.



Resolución N° 37748

Ref. Expediente N° NC2017/0004344

De igual manera este Despacho ha podido verificar que la Dirección de Nuevas Creaciones mediante Oficio N° 10130 del 21 de agosto de 2018, realizó la práctica del examen de patentabilidad con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, tal como lo manifiesta la sociedad recurrente, de tal suerte que haber declarado el abandono de la solicitud con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 de la misma norma, resulta contrario a dicho ordenamiento, si se tiene en cuenta que previamente la administración ya había efectuado un pronunciamiento a través de la Resolución N° 12 del 1 de enero de 2019, negando la solicitud al estimar falta de respuesta al requerimiento de fondo.

Como se dijo, revisadas las actuaciones surtidas en el expediente y las ingresadas al sistema de trámites, se encuentra que el 28 de diciembre de 2018 la sociedad solicitante, además de presentar respuesta al Oficio N° 10130, radicó en físico otro escrito por medio del cual se aporta un comprobante de pago por concepto de *‘Pago de la tasa de examen de patentabilidad’*, el cual se cargó al sistema el 3 de enero de 2019 bajo ese tipo de aplicación, modificándose el estado del trámite a solicitud de examen de patentabilidad, de manera que al no reconocer petición de examen de fondo, el sistema de trámites, por error, automáticamente generó el abandono de la solicitud, lo que entiende este Despacho no es ajustado a la normativa aplicable dado que ya se había superado esa etapa del trámite.

Así las cosas, resulta atendible la reclamación del apoderado de la sociedad solicitante, en el sentido de que se revoque la decisión contenida en la Resolución N° 426 del 12 de enero de 2019, por medio de la cual se declara abandonada la solicitud de patente de invención titulada *‘SISTEMA DE BOMBEO HORIZONTAL’*, con fundamento en lo dispuesto por el mencionado artículo 44 de la Regulación andina.

3.4. Sobre la supuesta vulneración del debido proceso y principio de legalidad

Señala el apoderado que con la decisión que aquí se impugna, la administración no solo vulneró el derecho al debido proceso y al principio de legalidad, pues se omitió aplicar correctamente lo establecido por la ley, sino que también vulneró los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima que los administrados tienen y depositan en las autoridades administrativas, al confiar en que los requisitos y trámites establecidos en la ley, serán efectuados de manera correcta y diligente por la administración al momento de tomar las decisiones correspondientes.

Al respecto, es oportuno anotar que recientemente la Corte Constitucional al referirse al tema, en Sentencia T-010/17, manifestó que *“la jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia...”*.

En este orden de ideas, el Despacho advierte que la Administración no ha vulnerado derecho alguno del solicitante, dado que la Oficina se ha ajustado al trámite previsto para las patentes de invención en el Capítulo IV del Título II de la Decisión 486, Régimen Andino de Propiedad Industrial aplicable al caso, ha atendido los memoriales que con motivo de los requerimientos ha presentado la sociedad solicitante y, como se advierte, se le ha otorgado la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción a lo largo de toda la actuación surtida, entendido este derecho como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable, y ahora lo hace efectivo frente a la decisión contenida en la Resolución N° 426 del 12 de enero de 2019, como en efecto lo hizo, y si bien es cierto que la administración abandonó la



Resolución N° 37748

Ref. Expediente N° NC2017/0004344

solicitud de privilegio de patente ello en realidad se debió a un error del sistema de trámites de la Entidad consecuencia del escrito radicado en la Entidad el 28 de diciembre de 2018 bajo '*Tipo aplicación: Pago de la tasa de examen de patentabilidad*', por medio del cual se aporta un comprobante de pago por concepto de examen de patentabilidad, según recibo No. 18-0099675, como ya se dijo, modificando el flujo de trabajo a inicio examen de fondo, de tal suerte que el sistema de trámites automáticamente arrojó a continuación el abandono por no petición examen, esto en virtud del artículo 44 de la Decisión 486, lo que, se reitera, no es ajustado a la normativa aplicable.

Acorde con lo anterior, no se evidencia entonces por parte de la administración vulneración de derecho alguno de la sociedad solicitante, como se dijo, el Sistema de Trámites de la Entidad profirió una decisión automática de abandono de la solicitud de patente como consecuencia de una inadecuada radicación, la cual es objeto de esta revisión de legalidad.

Sobre el particular, es oportuno aclarar que el Sistema de Integrado de Propiedad Industrial (SIPI) no corresponde a una base de datos sino que, por el contrario, corresponde a un sistema de gestión de los derechos de propiedad Industrial que permite la administración de los portafolios en línea, el cual, como cualquier sistema integrado, es susceptible de presentar fallas ocasionales en sus flujos de trabajo. En el caso concreto, el mencionado radicado presentado por la sociedad solicitante prácticamente duplicó la tarea de pago de examen de patentabilidad, ya superada, frente a lo cual el sistema automáticamente generó el abandono de la solicitud por esta causa.

No obstante, si se tiene en cuenta que la petición de examen de patentabilidad y la acreditación del pago de la tasa respectiva, se hicieron dentro de los términos que fija el procedimiento previsto por la Decisión 486 y la Circular Única, ha de concluirse que el abandono de la solicitud de patente es contraria a la ley aplicable.

En consecuencia, en aras de continuar dando aplicación al principio del debido proceso previsto en el artículo 3.1. de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, resulta procedente revocar la decisión impugnada y, como consecuencia, disponer la continuación del trámite.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución N° 426 del 12 de enero de 2019, por medio de la cual se declara abandonada la solicitud de patente de invención titulada 'SISTEMA DE BOMBEO HORIZONTAL'.

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer la continuación del trámite administrativo, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al solicitante GE OIL & GAS ESP INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

Resolución N° **37748**

Ref. Expediente N° NC2017/0004344

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 20 de agosto de 2019

