

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 60455

Ref. Expediente N° NC2017/0010881

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° 80983 del 31 de octubre de 2018 la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de Patente de Invención correspondiente a la creación titulada “DISPOSITIVO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN PARA EL MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN ABDOMINAL”, con fundamento en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, el solicitante no presentó petición para que se examinara si la invención es patentable.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 04 de diciembre de 2018 con el N° NC2018/0013145, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el solicitante, por conducto de apoderada, interpuso recurso de apelación el cual sustentó, en síntesis, de la siguiente manera:

2.1 Fundamento del recurso.

Señala la apoderada del solicitante, que: *“Superadas las objeciones de forma efectuadas mediante memorial radicado el 27 de diciembre de 2017, el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 825 del 30 de abril de 2018. No se recibieron oposiciones por parte de terceros.*

Superadas las objeciones de forma efectuadas mediante memorial radicado el 27 de diciembre de 2017, el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 825 del 30 de abril de 2018. No se recibieron oposiciones por parte de terceros.

De acuerdo a la fecha de publicación de la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 825, el pago de examen de patentabilidad debía efectuarse antes del 30 de octubre de 2018.

Por una serie de circunstancias involuntarias a las partes, el señor Girón no recibió los avisos por correo electrónico y llamadas efectuadas por nosotros en relación con a (i) la publicación del extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial y a (ii) la fecha de vencimiento para solicitar el examen de patentabilidad y proceder con el pago de la tasa correspondiente. Por lo anterior -y ante la ausencia de recepción de instrucciones expresas-, no se pudo proceder con la petición de examen dentro de la fecha oportuna para ello.

Mediante Resolución 80.983 del 31 de octubre de 2018, la SIC declaró abandonada la solicitud de patente de invención de la referencia.

Ref. Expediente N° NC2017/0010881

En los días posteriores a la declaratoria de abandono de la solicitud (inicios de noviembre de 2018), el señor Girón Quintana pudo contactarse con nosotros, y específicamente nos consultó sobre el estado de la solicitud.

Aclarado el mismo, nos manifestó que desafortunadamente no recibió a tiempo nuestras comunicaciones enviadas por correo electrónico y que su número de contacto había cambiado, razón por la cual no pudimos recibir sus instrucciones antes del 30 de octubre de 2018.”

Menciona la apoderada: “(...) el señor Girón Quintana nos reiteró que tiene toda la intención de continuar con el trámite de la solicitud de patente de la referencia. Por la anterior razón, el 20 de noviembre de 2018 procedió a efectuar el pago de la tasa de examen de patentabilidad, fecha no lejana al día límite para el pago del examen de patentabilidad y dentro del término para que la declaratoria de abandono de la solicitud sea sometida a revisión.”

De acuerdo con lo expuesto, la apoderada del señor Girón Quintana solicita la revocatoria de la declaratoria de abandono, para que en virtud de los principios de buena fe y de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, se acepte la petición de examen de patentabilidad junto al respectivo pago de la tasa correspondiente, efectuada el 20 de noviembre de 2018 y se ordene la continuación del trámite

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

3.1. Sobre la normativa andina aplicable a las Patentes de Invención

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

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.

Ref. Expediente N° NC2017/0010881

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 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 30 de abril de 2018 en la Gaceta No. 825, correspondía al 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 una patente de invención.

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, 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 dentro del trámite en estudio, la publicación del extracto se realizó el 30 de abril de 2018, por lo que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva se extendía hasta el día 30 de octubre de 2018, sin embargo, dentro del plazo establecido no se presentó petición en tal sentido por parte del solicitante Guillermo Girón Quintana, razón por la cual se declaró su abandono con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 de la decisión 486 de 2000.

3.3 El caso concreto.

Ref. Expediente N° NC2017/0010881

Señala la recurrente que *“Por una serie de circunstancias involuntarias a las partes, el señor Girón no recibió los avisos por correo electrónico y llamadas efectuadas por nosotros en relación con a (i) la publicación del extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial y a (ii) la fecha de vencimiento para solicitar el examen de patentabilidad y proceder con el pago de la tasa correspondiente. Por lo anterior -y ante la ausencia de recepción de instrucciones expresas-, no se pudo proceder con la petición de examen dentro de la fecha oportuna para ello.”*

Sobre este punto es oportuno aclarar, que las circunstancias que aduce la apoderada como justificación para su incumplimiento de la obligación de solicitar la práctica del examen de patentabilidad y realizar el pago de la tasa establecida dentro de la oportunidad legal, no son de recibo por parte de este Despacho para que prospere la revocatoria solicitada, pues no podrían catalogarse como una fuerza mayor o un caso fortuito, por el contrario, corresponden a un desacuerdo en desarrollo de un tema contractual de carácter privado entre la Oficina que gestiona el trámite y su cliente.

Expresa la apoderada que: *““(…) el señor Girón Quintana nos reiteró que tiene toda la intención de continuar con el trámite de la solicitud de patente de la referencia. Por la anterior razón, el 20 de noviembre de 2018 procedió a efectuar el pago de la tasa de examen de patentabilidad, fecha no lejana al día límite para el pago del examen de patentabilidad...”*

Es del caso mencionar que, una vez se publica la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial el solicitante cuenta con un plazo de seis meses para pedir a la Administración que examine si la solicitud es patentable, lo importante es que esta petición se realice dentro del plazo otorgado, por lo tanto, la intención del solicitante para que se realice el examen de patentabilidad se determina únicamente por la petición escrita y expresa en tal sentido, con el respectivo soporte del pago de la tasa establecida.

La Oficina en esta etapa del trámite verifica que se cumpla con la obligación contenida en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para así determinar si el expediente pasa a estudio de fondo, o si por el contrario es declarado en abandono como ocurrió en este caso en particular, cualquier otra consideración como la que se menciona, referida a un aparente desacuerdo entre la Oficina gestora del trámite y su cliente, es ajena a las razones que han determinado la declaratoria de abandono.

Finalmente la recurrente asegura que el solicitante tiene todas las intenciones de continuar con su trámite, por lo tanto, solicita que en virtud de los principios de buena fe y de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, se acepte la petición de examen de patentabilidad junto al respectivo pago de la tasa correspondiente, efectuada el 20 de noviembre de 2018.

En cuanto tiene que ver con el principio constitucional de la buena fe, en reiterados fallos la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente: *“La jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”. Así la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada”.*

Agrega la alta corporación: *“La Corte ha señalado que la buena fe es un principio que de conformidad con el artículo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas*

Ref. Expediente N° NC2017/0010881

por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas, pero dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente, luego es simplemente legal y por tanto admite prueba en contrario.” (Corte Constitucional. Sentencia C-1194/08).

Es del caso mencionar que, si bien se presume la buena fe de un solicitante en todas sus actuaciones ante la Administración, también lo es que bajo este postulado los administrados pretendan abstraerse al cumplimiento de los términos y etapas procesales establecidas por la norma comunitaria. No puede constituir justificación válida para no atender una obligación o cumplir con el deber de responder un requerimiento, ni el desconocimiento del procedimiento aplicable, ni la falta de herramientas adecuadas para su seguimiento, puesto que no se trata simplemente de que se mantenga algún interés frente a la solicitud, sino que es menester estar atento a satisfacer las demandas que con relación a ella haga la Administración para cada momento del trámite, de acuerdo con el procedimiento consagrado en la Decisión 486 y demás normas reglamentarias.

Ahora bien, en cuanto a la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, el Consejo de Estado en sentencia proferida el 13 de julio de 2017 dentro del proceso N° 2011 00260 00¹ 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 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).”***

²

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 [...]”³

¹ 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).**

² 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).**

³ Corte Constitucional. Sentencia T-323 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo)



Ref. Expediente N° NC2017/0010881

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.”

Finalmente, cabe agregar que el pago realizado por la recurrente el día 20 de noviembre de 2018 y que se acredita con el recibo de caja N° 18-0087595 por valor de \$1.445.000, resulta extemporáneo, no surte efecto legal alguno, debido a que no se presentó dentro de la oportunidad legal establecida, por lo tanto, el solicitante si así lo estima pertinente podrá realizar el trámite de la devolución del valor consignado por el concepto del examen ante la Dirección Financiera de esta Entidad.

En conclusión, este Despacho corrobora que el solicitante no adecuó el trámite en términos que hicieran posible su continuación, 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. Por lo demás, este Despacho no encuentra violación de la ley, vicios de procedimiento, o irregularidades en la expedición del acto administrativo que hagan imperiosa la revocatoria invocada, por lo que es del caso mantener la decisión que aquí se solicita revocar.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

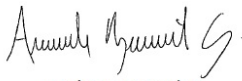
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 80983 del 31 de octubre de 2018, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de Patente de Invención correspondiente a la creación titulada “DISPOSITIVO DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN PARA EL MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN ABDOMINAL”, 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, señor Guillermo Girón Quintana, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse finalizado el procedimiento administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 5 de noviembre de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2019.11.05
23:03:22 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

