

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 66546

Ref. Expediente N° NC2018/0008728

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° 16134 del 23 de mayo de 2019 la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de Patente de Invención correspondiente a la creación titulada “MOLÉCULAS QUE TIENEN UTILIDAD PLAGUICIDA, E INTERMEDIARIOS, COMPOSICIONES Y PROCESOS, RELACIONADOS CON ELLAS”, 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 09 de julio de 2019 con el No. NC2019/0007324, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad solicitante Dow Agrosciences Lcc., por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación el cual sustentó, en síntesis, de la siguiente manera:

2.1 Fundamento del recurso.

Señala el apoderado de la sociedad solicitante, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 36 de la Decisión 486 de 2000, modifica voluntariamente el actual capítulo reivindicatorio de 10 a 15 reivindicaciones y presenta división de la solicitud, sin que ello constituya una ampliación del alcance de la solicitud como fue originalmente presentada. Considera que es procedente lo solicitado, por cuanto existe una división literal de la materia contenida en el capítulo reivindicatorio presentado.

2.2 Acerca de la petición del examen de patentabilidad

Señala el apoderado que “(...) *la inconformidad del solicitante se centra en que, contrario a lo concluido en la resolución recurrida, este SÍ realizó solicitud de examen de patentabilidad y pagó la tasa correspondiente, pero por un error cometido de buena fe, lo hizo mucho antes dentro de otro expediente administrativo que no requería todavía de dicho pago.*”

Procede el recurrente a explicar su afirmación, señalando que: “(...) **aparentemente**, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de su solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 845 de 22 de noviembre de 2018, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Decisión 486, no se presentó petición para que efectuara el correspondiente examen de fondo.”

A renglón seguido agrega: “*En efecto, la fecha límite para solicitar el examen de patentabilidad de la solicitud de DOW ASGROSCIENCES expiraba el 22 de mayo de*

Resolución N° 66546

Ref. Expediente N° NC2018/0008728

*2019. Por esto, estando dentro del término legal antes mencionado, el día **6 de mayo de 2019** se radicó en SIPI la solicitud de examen de patentabilidad y se pagó la tasa legal respectiva, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000. De esta forma, el sistema arrojó la correspondiente “discusión”, la cual generó la convicción errada e invencible que la petición había quedado debidamente realizada.”*

Menciona el apoderado que luego de una revisión de rutina de los casos publicados en el sistema de trámites, el día 23 de mayo de 2019 se percataron de que el pago realizado no había sido tenido en cuenta en este expediente y en consecuencia procedieron a realizarlo nuevamente por pagos independientes, como consta en el recibo que adjuntan con el escrito del recurso.

Agrega el recurrente que “Solo hasta la expedición de la Resolución N° 16134 de 23 de mayo de 2019, y luego de una verificación exhaustiva de la situación, se pudo advertir que el pago y la correspondiente solicitud de examen efectivamente se hizo, pero en un expediente diferente, identificado con el número NC2018/0011643.

Como se evidencia, la solicitud y pago del correspondiente examen de patentabilidad si se hicieron, solo que, debido a un error involuntario generado en el uso del SIPI, se generó la convicción equivocada e insuperable que se había cumplido con la obligación prevista en el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000 dentro del término legal, sólo percatándose de que se hizo en un expediente diferente cuando se expidió la decisión de abandono de su solicitud. Este error es aún más evidente si se tiene en consideración que el pago que se realizó en el expediente NC2018/0011643, se hizo tres meses antes del vencimiento del término legal para solicitar patentabilidad de la solicitud, término que sólo vence el 8 de agosto de 2019.”

Finalmente señala el apoderado, que el error cometido obedece a una actuación de buena fe, la cual se presume en todas las actuaciones que se adelantan ante la administración, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 83 de la Constitución Política.

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



Resolución N° 66546

Ref. Expediente N° NC2018/0008728

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 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 22 de noviembre de 2018 en la Gaceta No. 845, 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.



Resolución N° 66546

Ref. Expediente N° NC2018/0008728

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 22 de noviembre de 2018, por lo que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva se extendía hasta el día 22 de mayo de 2019, sin embargo, dentro del plazo establecido no se presentó petición en tal sentido por parte de la sociedad DOW ASGROSCIENCES, 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.

Señala el recurrente que *“(...) contrario a lo concluido en la resolución recurrida, este Sí realizó solicitud de examen de patentabilidad y pagó la tasa correspondiente, pero por un error cometido de buena fe, lo hizo mucho antes dentro de otro expediente administrativo que no requería todavía de dicho pago.”*

Sobre este punto es oportuno aclarar que, una vez fue revisada la información que arroja el sistema de trámites relacionada con el expediente administrativo citado por el recurrente y distinguido con el N° NC2018/0011643, encuentra este Despacho que la solicitud correspondiente a “REGULADOR DEL CRECIMIENTO DE PLANTAS”, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 851 del 08 de febrero de 2019, también se ha verificado que mediante memorial de fecha 06 de mayo de 2019 radicado bajo el N° NC2018/0011643 se solicitó la práctica del examen de patentabilidad de dicha solicitud y se aportó el respectivo recibo de pago distinguido con el N° 1935146 por valor de \$1.097.600.

Ahora bien, contrario a lo mencionado por el recurrente, no se advierte ningún error en dicha solicitud, pues los datos allí contenidos, como son el número de radicado, el título de la invención, el nombre del solicitante y la petición de examen de patentabilidad, corresponden al referido trámite, por lo tanto, la equivocación o el error a que se refiere el recurrente no se evidencia, no existe prueba alguna que así lo permita inferir, en consecuencia, los argumentos expuestos en este sentido no son de recibo por parte de este Despacho para que prospere la revocatoria solicitada

Agrega el apoderado: *“(...) aparentemente, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de su solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 845 de 22 de noviembre de 2018, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Decisión 486, no se presentó petición para que efectuara el correspondiente examen de fondo.”*

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 error al presentar la solicitud en otro



Resolución N° 66546

Ref. Expediente N° NC2018/0008728

trámite para el pago del examen de patentabilidad, es ajena a las razones que han determinado la declaratoria de abandono.

Señala el apoderado que *“(...) se radicó en SIPI la solicitud de examen de patentabilidad y se pagó la tasa legal respectiva, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000. De esta forma, el sistema arrojó la correspondiente “discusión”, la cual generó la convicción errada e invencible que la petición había quedado debidamente realizada.”*

Sobre el particular es oportuno mencionar, que las discusiones que aparecen en el sistema de trámites constituyen una herramienta informal de comunicación que tiene la oficina con el solicitante, pero que de ninguna manera constituyen el mecanismo de notificación formal de los requerimientos o decisiones que expide la administración.

Precisamente, en este caso, una vez fue publicada la solicitud, aparte de crearse la tarea al solicitante para que dentro del plazo de seis meses elevara su petición de examen de patentabilidad y efectuara el pago a que había lugar, en las discusiones del SIPI también apareció reflejada esta información, igual ocurrió cuando se venció el plazo y se cerró la discusión frente a este tema.

Finalmente el recurrente asegura que el error cometido obedece a una actuación de buena fe, la cual se presume en todas las actuaciones que se adelantan ante la administración, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 83 de la Constitución Política.

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 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



Resolución N° 66546

Ref. Expediente N° NC2018/0008728

y demás normas reglamentarias.

Finalmente, cabe agregar que el pago realizado por el recurrente el día 23 de mayo de 2019 y que se acredita con el recibo de caja N° 19-41118 por valor de \$1.097.600, no surte efecto legal alguno, debido a que no se presentó dentro de la oportunidad legal establecida, por lo tanto, la sociedad 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,

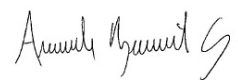
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 16134 del 23 de mayo de 2019, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de Patente de Invención correspondiente a la creación titulada “**MOLÉCULAS QUE TIENEN UTILIDAD PLAGUICIDA, E INTERMEDIARIOS, COMPOSICIONES Y PROCESOS, RELACIONADOS CON ELLAS**”, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la solicitante Dow Agrosciences Lcc, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse finalizado el procedimiento administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 25 de noviembre de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2019.11.26
09:02:52 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

