

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 201246

Ref. Expediente N° NC2017/0011516

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA 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. 67693 del 13 de septiembre 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 'KIOSCO INTELIGENTE', con fundamento en lo dispuesto 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 la invención es patentable.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 24 de septiembre de 2018 con el No. NC2018/0010031, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad PUBLIK TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN COMUNICACIONES Y MEDIO AMBIENTE S.A.S., por conducto de su representante legal, presentó recurso de apelación contra la mencionada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la sociedad recurrente trae a colación la Resolución No. 67693, objeto de impugnación, y luego hace un recuento de las actuaciones surtidas, para manifestar que *“como puede observarse, nuestra Compañía ha tenido todo el interés de atender cada requerimiento y cada situación, incluso la renuncia de términos, pues nuestro interés siempre ha sido el de obtener cuanto antes la patente”*. -Subraya del texto original-

A continuación, asevera que *“no obstante, todo nuestro interés por llevar a feliz término esta diligencia ante la SIC, tenemos un caso de fuerza mayor que retrasó uno de los procesos al interior de nuestra empresa, relacionados con los pagos a proveedores u otras obligaciones financieras, durante la primera quincena de septiembre, por el delicado estado de salud de nuestro Gerente y Promotor ante la Superintendencia de Sociedades.”*

Al respecto, explica que *“para la semana 10 de septiembre, semana en la cual se debía efectuar el pago del trámite de patentabilidad ante la SIC (12 de septiembre), nuestro Gerente y Promotor de la Ley 1116, el Señor Jorge Enrique Giraldo Nieto, sufrió una recaída en su salud, desde el 4 de septiembre de 2018 hasta la fecha y ha estado incapacitado en la ciudad de Pereira, (Adjunto incapacidad médica), hasta no llevar a cabo nuevos exámenes médicos que reflejen una mejoría en su salud.”*

Agrega que *“dicha incapacidad médica firmada por el Médico Cirujano, Dr. Luis Alberto Marín Gómez con R.M. 7289-76, y se protocoliza como prueba.”*

Por otra parte, cita el artículo 44 de la Decisión 486 y señala que *“dicha norma no manifiesta que dichos término sean **improrrogables**, por esta razón, ponemos a su consideración la actual situación y las dificultades de **fuerza mayor** que se nos*



Ref. Expediente N° NC2017/0011516

presentaron en la semana que se tenía programado el pago de dicha solicitud de patentabilidad, y que se tengan en cuenta los hechos narrados en el presente Recurso que dan fe del interés de nuestra parte, por culminar de manera exitosa este proceso ante dicha Dependencia de la SIC, asunto de vital necesidad en la nueva etapa empresarial.” -Negrilla del texto original-.

Por lo expuesto, la recurrente solicita que *“se revoque la Resolución No. 67693 de 2018, y en su lugar se conceda una prórroga o plazo para realizar la solicitud de patentabilidad de nuestra invención y posterior pago exigido por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del nuevo término improrrogable que se asigne.”*

De igual forma, solicita que *“se tenga en cuenta todo nuestro historial como empresa innovadora y usuaria permanente de todos los servicios de la Superintendencia de industria y Comercio...y el interés demostrado en adquirir la patente solicitada...”*

TERCERO: Que, para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“...todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”*, 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.

Sobre el tema es importante advertir que las normas sobre patentes de invención son aplicables a los modelos de utilidad, tal como 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”.

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

Ref. Expediente N° NC2017/0011516

práctica del examen de patentabilidad, que para las invenciones es de seis meses y para los modelos de utilidad es de 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 12 de junio de 2018 en la Gaceta No. 829, 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 dicha 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 seis meses desde la publicación de la solicitud, que para los modelos de utilidad es de tres 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 NC2017/0011516 se realizó el 12 de junio de 2018, por lo que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva se extendía hasta el día 12 de septiembre de 2018. No obstante, la sociedad solicitante dejó vencer el término otorgado por la normativa comunitaria sin presentar la petición de examen exigida ni el pago de la tasa establecida por concepto de examen de patentabilidad.

Ref. Expediente N° NC2017/0011516

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 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.’*

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.

Ref. Expediente N° NC2017/0011516

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 00² 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).”***

3

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 [...]”⁴

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.”

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:

“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...La solicitud del examen de patentabilidad se debe presentar dentro de los

² 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).**

³ 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).**

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



Ref. Expediente N° NC2017/0011516

plazos arriba señalados, independientemente de la existencia de errores que susciten rectificaciones posteriores a la publicación.”. -Subrayado y negrilla fuera del texto original-.

En consonancia con lo antes expuesto, el Despacho corrobora 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. 829, a pesar que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva se extendía hasta el día 12 de septiembre de 2018.

Para impugnar la decisión adoptada, argumenta la sociedad recurrente que *“para la semana 10 de septiembre, semana en la cual se debía efectuar el pago del trámite de patentabilidad ante la SIC (12 de septiembre), nuestro Gerente y Promotor de la Ley 1116, el Señor Jorge Enrique Giraldo Nieto, sufrió una recaída en su salud, desde el 4 de septiembre de 2018 hasta la fecha y ha estado incapacitado en la ciudad de Pereira, (Adjunto incapacidad médica), hasta no llevar a cabo nuevos exámenes médicos que reflejen una mejoría en su salud.”*

Sobre el particular, una vez revisado el documento que presenta la recurrente como anexo del recurso, observa el Despacho que NO se trata de una incapacidad médica, sino de una certificación firmada por el Médico Cirujano, Dr. Luis Alberto Marín Gómez con R.M. 7289-76, quien hace constar a fecha 21 de septiembre de 2018, que el señor JORGE ENRIQUE GIRALDO NIETO asistió a consulta especializada *“para concepto, y evaluación, con historia de varios estudios médicos realizados en la ciudad de Medellín, estudios que lo han tenido desdicado (sic) al manejo de su salud desde el día 04 de septiembre del presente año, hasta la fecha, por lo cual no ha podido atender los asuntos correspondientes a su actividad usual.”*

Así las cosas, la certificación firmada por el médico, expedida con posterioridad al vencimiento del término establecido para presentar la petición del examen de patentabilidad, de ninguna manera justifica el incumplimiento, por parte de la solicitante, de los requisitos que establece la norma andina y que, como antes se expuso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado como indispensables para iniciar el examen de patentabilidad.⁵

Por lo demás, la solicitante contaba con un término amplio de tres (3) meses para realizar la petición de examen, de manera que, según lo que alega, no fue prudente ni diligente dejar los dos últimos días del plazo otorgado para realizar la petición de examen y el pago respectivo, dado 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. De esa manera, al contrario de lo que considera la recurrente, no se observa que se configure un caso de fuerza mayor.

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 la 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, término por demás improrrogable, dado que la misma disposición andina no prevé la extensión del mismo, y de carácter preclusivo.

⁵ Proceso 71-IP-2013, 29 de julio de 2013, ya citado.

Ref. Expediente N° NC2017/0011516

Por las razones expuestas, no procede revocar la Resolución impugnada, como tampoco acceder a la solicitud formulada por la recurrente en el sentido de conceder a la solicitante una prórroga o plazo para realizar la solicitud de examen de patentabilidad de la invención y el pago exigidos por la normativa andina.

3.3. Sobre el memorial de alcance del recurso

Revisado lo actuado dentro del expediente referenciado, según muestra el Sistema Integrado de Propiedad Industrial SIPI, aparece radicado un documento referenciado como ‘Alcance del Recurso bajo radicado N. NC2018/0010031’, con fecha del 13 de noviembre de 2018, por medio del cual se informa sobre un pago realizado el 9 de noviembre, correspondiente al examen de patentabilidad de la solicitud en cuestión, y se solicita se lleve a cabo dicho examen.

Sobre lo anterior, basta reiterar que para proceder a iniciar el examen de patentabilidad de conformidad con la Decisión 486, deben cumplirse ciertos requisitos:

- (i) Publicación de la solicitud de patente;
- (ii) Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los tres (3) meses siguientes a la publicación de la solicitud por relacionarse con un modelo de Utilidad; y,
- (iii) Pago de la tasa para la realización del examen de patentabilidad dentro del plazo establecido en la regulación andina.

En el presente caso, la solicitante no cumplió con los requisitos de procedibilidad previstos para iniciar el examen de patentabilidad, de manera que el hecho de pedir el examen y realizar el pago de la tasa correspondiente en forma extemporánea, no habilita la continuación del trámite.

Así las cosas, cabe agregar que el pago realizado por el recurrente el día 9 de noviembre de 2018 no surte efecto legal alguno, de manera que 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 adoptada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 67693 del 13 de septiembre de 2018, por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud de patente de modelo de utilidad.

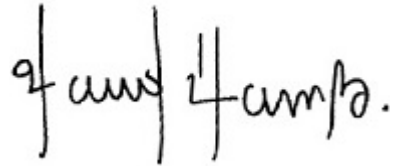
Resolución N° 201246

Ref. Expediente N° NC2017/0011516

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la solicitante PUBLIK TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN COMUNICACIONES Y MEDIO AMBIENTE S.A.S., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 24 de abril de 2020



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA

Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial

