

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 25518

Ref. Expediente N° NC2017/0005517

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 que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 21262 del 15 de junio de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención para la creación denominada “APARATO DESCENSOR DE VELOCIDAD REGULADA”, 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 10 de julio de 2019 con el No. NC2019/0007400, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el solicitante, señor José Luis León Navas, interpuso recurso de reposición el cual sustentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Señala el solicitante: “Como podrán darse cuenta, hemos tenido antes intercambio de correspondencia a través de la bandeja normal de mi correo, donde siempre recibí sus correspondencias; Pero no recibí la notificación de que la patente había sido publicada, o de que había una asignación pendiente en la plataforma de patentes. Hasta hoy, que encontré accidentalmente en spam, esta última notificación, de hace varios días. (Repetida del mismo día, no otro, la cual vale como una sola).

Esperaba que me llegara notificaciones a la bandeja de entrada de mi correo; de estas actuaciones pendientes a la plataforma, como se hizo antes; pero no me llegó, lo de la publicación ni esta, a la bandeja de entrada. No me imagine que ALGO estuviera pasando, sino igualmente actuaría como lo estoy haciendo a través de esta.

Por lo cual les ruego; me dé el plazo de reposición, extensión o adición, como ustedes lo consideren; para que no pierda mi trabajo de investigación y desarrollo que tanto me ha costado a mí y mi familia. Y que hoy me entero.”

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.



Ref. Expediente N° NC2017/0005517

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 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*



Ref. Expediente N° NC2017/0005517

(...), 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 14 de diciembre de 2018 en la Gaceta No. 847, 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 14 de diciembre de 2018, por lo que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva se extendía hasta el día 14 de junio de 2019, sin embargo, dentro del plazo establecido no se presentó petición en tal sentido por parte del solicitante, señor José Luis León Navas, razón por la cual se declaró su abandono con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 de la decisión 486 de 2000.

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.



Ref. Expediente N° NC2017/0005517

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”.*

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:

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.

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).

Ref. Expediente N° NC2017/0005517

“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.”

3.3 El caso concreto.

En el presente asunto, una vez fue revisada la información que arroja el sistema de trámites relacionada con el expediente administrativo distinguido con el N° NC2017/0005517, encuentra este Despacho que la información correspondiente a la solicitud titulada “APARATO DESCENSOR DE VELOCIDAD REGULADA”, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 847 del 14 de diciembre de 2018.

Según muestra el Sistema Integrado de Propiedad Industrial SIPI, aparece radicado un 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.

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° NC2017/0005517

Como se ha podido corroborar, el solicitante no efectuó el pago de la tasa correspondiente, ni pidió la realización del examen de patentabilidad dentro del término de seis meses (6) meses contados a partir de la publicación de la solicitud de patente en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 847, a pesar que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva se extendía hasta el día 14 de junio de 2018.

Menciona el recurrente: *“Como podrán darse cuenta, hemos tenido antes intercambio de correspondencia a través de la bandeja normal de mi correo, donde siempre recibí sus correspondencias; Pero no recibí la notificación de que la patente había sido publicada, o de que había una asignación pendiente en la plataforma de patentes. Hasta hoy, que encontré accidentalmente en spam, esta última notificación, de hace varios días.”*

Al respecto es oportuno aclarar que, la publicación de la solicitud se da en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la cual se consulta por medio electrónico en la página web de la Superintendencia. No está previsto en el procedimiento aplicable ninguna notificación o comunicación adicional al solicitante para que, a su vez, efectúe la petición de examen de patentabilidad, las disposiciones que regulan la materia en ningún momento 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, es una obligación legal prevista en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Tampoco consagra la disposición en mención la posibilidad de adición o extensión del plazo allí establecido como lo solicita el recurrente, pues se trata de un termino perentorio con el que se precluye esta etapa procesal, para dar paso a la etapa de fondo dentro del trámite, o por el contrario, a la aplicación de la consecuencia jurídica allí establecida por el incumplimiento de esta obligación en cabeza del solicitante.

En efecto, señala la norma en mención: *“Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”*, como en efecto ocurrió en este caso.

Cabe preguntarse entonces si ha debido el solicitante demostrar la ocurrencia de una eventualidad inhabilitante para realizar la petición y efectuar el pago de la tasa correspondiente al examen de patentabilidad de la solicitud, como la ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, la cual, una vez invocada y demostrada, hubiesen permitido modificar la decisión adoptada, situación que no es la que aquí se presenta.

Ahora bien, es importante aclarar al recurrente que el sistema de propiedad Industrial SIPI, una vez se publica una solicitud, automáticamente crea una tarea al usuario, en donde se indica la fecha de vencimiento del plazo para atender esta obligación. En este caso, publicada la solicitud el 14 de diciembre de 2018, el sistema automáticamente creó la tarea de petición y pago de examen de patentabilidad a partir de esa fecha, al vencerse el plazo de seis meses el día 14 de junio de 2019 a las 24 horas, y no evidenciarse petición y pago por este concepto, se profirió de forma automática el acto administrativo que declaró el abandono de la solicitud.

Ref. Expediente N° NC2017/0005517

En ese orden de ideas, no queda duda entonces que el solicitante 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. .

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° 21262 del 15 de junio de 2019, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada “APARATO DESCENSOR DE VELOCIDAD REGULADA”, 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 José Luis León Navas, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse finalizado el procedimiento administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 2 de junio de 2020