

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 40970

Ref. Expediente N° NC2019/0004575

|

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° 25409 del 02 de junio de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada: "PROCESO PARA FABRICAR TABLEROS LAMINADOS", 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 11 de junio de 2020 con el N° NC2020/0007179, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el solicitante interpuso recurso de reposición el cual sustentó de la siguiente manera:

Señala el recurrente: "... me presento en mi propio nombre para, interponer **RECURSO DE REPOCICIÓN** (sic) para que se revoque en su totalidad la resolución N° 25409 del 2 de junio del 2020.

LA RESOLUCIÓN N° 25409

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución N° 25409 mediante la cual decide declarar abandonada la solicitud de patente de invención titulada "PROCESO PARA FABRICAR TABLEROS LAMINADOS".

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la Resolución N° 25409 del 2 de junio del 2020:

- *Soy persona natural egresado del SENA en formulación de un proyecto para presentarlo en Fondo Emprender que lastimosamente no pude reunir el dinero para cancelar el pago que debía, antes de la crisis económica generada por la pandemia COVID-19.*

- *Y durante la pandemia del COVID-19 reuní el dinero para cancelar pero no pude ingresar a tiempo antes de que se cumpliera el plazo establecido para el pago de la tarea asignada, porque en su momento no sabía que habían modificado la plataforma. Intente ingresar varias veces pero me aparecía (HPPT Error 503. The service is unavailable) Después de pensar que le estaban haciendo algún mantenimiento a la plataforma decidí llamar y allí fue cuando me*



Ref. Expediente N° NC2019/0004575

entere que yo estaba ingresando mal porque habían cambiado la forma de ingresar a la plataforma.

En vista de lo anterior, señor Superintendente le pido que por favor me dé la oportunidad de seguir con el proceso de la patente de invención. Ya que este proceso es vital para llevar a cabo la formulación del proyecto que estoy desarrollando para presentarlo a Fondo Emprender.”

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Superintendencia 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.

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.”*



Ref. Expediente N° NC2019/0004575

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 noviembre de 2019 en la Gaceta N° 877, 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 12 de noviembre de 2019, por lo que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva se extendió hasta el día 12 de mayo de 2020, sin embargo, dentro del plazo establecido no se presentó petición en tal sentido por parte del solicitante, 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

Ref. Expediente N° NC2019/0004575

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*

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° NC2019/0004575

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:

“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

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° NC2019/0004575

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° NC2019/0004575, encuentra esta Superintendencia que la solicitud de patente de invención titulada “PROCESO PARA FABRICAR TABLEROS LAMINADOS”, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 877 del 12 de noviembre de 2019.

Ahora bien, se ha podido corroborar que 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° 877, a pesar que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva se extendió hasta el día 12 de mayo de 2020.

Menciona el solicitante: “(...) reuní el dinero para cancelar pero no pude ingresar a tiempo antes de que se cumpliera el plazo establecido para el pago de la tarea asignada, porque en su momento no sabía que habían modificado la plataforma. Intente ingresar varias veces pero me aparecía (HPPT Error 503. The service is unavailable) Después de pensar que le estaban haciendo algún mantenimiento a la plataforma decidí llamar y allí fue cuando me entere que yo estaba ingresando mal porque habían cambiado la forma de ingresar a la plataforma.”

Al respecto 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 o el interés 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.

En el presente asunto reconoce el propio solicitante que no pudo ingresar a tiempo al sistema de trámites, antes de que se cumpliera el plazo establecido para efectuar la solicitud y el pago de examen de patentabilidad, sin embargo, es oportuno aclararle que 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 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.

En ese orden de ideas, no queda duda entonces que el recurrente no cumplió, como correspondía, con las formalidades legales previstas que hicieran posible la

Resolución N° 40970

Ref. Expediente N° NC2019/0004575

continuación del trámite, que para el caso en estudio, sería la petición del examen de patentabilidad de la solicitud y el pago de la tasa establecida para tal efecto.

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° 25409 del 02 de junio de 2020, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada “PROCESO PARA FABRICAR TABLEROS LAMINADOS”, 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, Wilmar Garzón Guacaneme, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse finalizado el procedimiento administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 23 de julio de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.07.23
23:02:01 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.