

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 54894

Ref. Expediente N° NC2019/0008439

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 conferidas en el numeral 10 del artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 203555 del 07 de mayo de 2020, 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 “PARQUEADERO ROTATORIO VERTICAL PARA MOTOCICLETAS”, con fundamento 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 14 de mayo de 2020 con el N° NC2020/0005926, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el solicitante interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 203555 del 07 de mayo de 2020, con fundamento en los siguientes argumentos:

Señala el recurrente: *“Por medio del presente comunicado, nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar una prórroga por (1) mes calendario a partir de la fecha de este comunicado, para realizar el pago del examen de patentabilidad de la Ref. Expediente N° NC2019/0008439, el cual no fue cancelado en la fecha que se tenía presupuestado, debido a la reorganización financiera que se dio al interior de la empresa SIGMA&SILOS SAS Nit. 900.334.794-8, generada por la contingencia presentada por el Covid 19 en nuestro país.*

Reiteramos que es importante para nuestra empresa continuar con este proceso debido al significado de generación de empleo que este proyecto representa.

Agradecemos su amable atención y quedamos atentos a la viabilidad de la prórroga solicitada.”

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, resulta procedente resolver el recurso de apelación interpuesto 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.



Ref. Expediente N° NC2019/0008439

Sobre el tema es importante advertir que las normas sobre patentes de invención son aplicables a los modelos de utilidad. Así 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”.* (Subrayado fuera de texto).

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) que 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*

Ref. Expediente N° NC2019/0008439

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 17 de enero de 2020 en la Gaceta N° 883, 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 la 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 6 meses desde la publicación de la solicitud, que para los modelos de utilidad es de 3 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 NC2019/0008439 se realizó el 17 de enero de 2020, por lo que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva se extendió hasta el día 17 de abril de 2020. No obstante, el solicitante dentro del plazo establecido, no presentó la petición de examen exigida y ni efectuó el pago de la tasa correspondiente conforme a la resolución que fija las tasas para el año 2020.

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° NC2019/0008439

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.”

En el presente caso, revisado lo actuado dentro del expediente, según muestra el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI, se encuentra que, ciertamente, aparece radicado un único pago que corresponde a la presentación de la solicitud, pero no se evidencia radicado alguno por medio del cual se presente la petición expresa del examen y se efectúe el pago de la tasa por este concepto.

De lo anterior, encuentra la Oficina que el solicitante no efectuó el pago de la tasa correspondiente, ni 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 N° 883, a pesar que el plazo para solicitar dicho examen

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° NC2019/0008439

y cancelar la tasa respectiva se extendió hasta el día 17 de abril de 2020, como se indicó anteriormente.

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. En consecuencia, la solicitud de examen de patentabilidad presentada con anterioridad a la publicación, deberá ser ratificada dentro del plazo respectivo y actualizada en su tasa, si a ello hubiere lugar. La solicitud del examen de patentabilidad se debe presentar dentro de los plazos arriba señalados, independientemente de la existencia de errores que susciten rectificaciones posteriores a la publicación.”. -Subrayado y negrilla fuera del texto original-.

Incluso, como se desprende de la disposición citada, si el solicitante presentara la solicitud de examen de patentabilidad con anterioridad a la publicación, hecho que no sucedió en este caso, dicha petición deberá ser ratificada dentro del plazo respectivo y actualizada en su tasa, si a ello hubiere lugar.

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 el solicitante no canceló la tasa establecida, ni 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.

3.3. Frente a las razones expuestas por el solicitante para justificar el incumplimiento de esta obligación.

Argumenta el recurrente: “(...) nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar una prórroga por (1) mes calendario a partir de la fecha de este comunicado, para realizar el pago del examen de patentabilidad de la Ref. Expediente N° NC2019/0008439, el cual no fue cancelado en la fecha que se tenía presupuestado, debido a la reorganización financiera que se dio al interior de la empresa SIGMA&SILOS SAS Nit. 900.334.794-8, generada por la contingencia presentada por el Covid 19 en nuestro país.”

Sobre el particular es oportuno señalar que, las actuaciones administrativas deben ser el resultado de un proceso ajustado a las normas preexistentes que lo regulan, en el cual las partes tienen la posibilidad de intervenir, pero respetando los términos y etapas procesales correspondientes a cada trámite en particular, esto es lo que se conoce como el debido proceso, el cual somete la administración al cumplimiento de las normas que regulan su función, que en el caso del régimen de propiedad industrial en Colombia se encuentran contenidas en la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio y sus normas complementarias.

Ref. Expediente N° NC2019/0008439

En el caso que nos ocupa, una vez vencido el plazo para atender la obligación contenida en el artículo 44 en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 486 de 2000, y sin haberse presentado solicitud para la práctica del examen de patentabilidad, la solicitud fue declarada en abandono como se indicó anteriormente. No consagra la disposición en comento la posibilidad de otorgar prórrogas o plazos adicionales para que un solicitante cumpla con esta obligación, salvo que en determinado caso en particular y debidamente probado que por circunstancias ajenas a su voluntad, el solicitante logre demostrar que le fue imposible atender esta obligación, como lo sería la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor, que no es la situación bajo análisis.

Claramente el artículo 44 de la normativa aplicable señala cual es la consecuencia del incumplimiento a esta obligación, cuando establece que: *“(...) Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.”*

En este caso en particular, las circunstancias que aduce el solicitante como justificación para el incumplimiento de su obligación de solicitar la práctica del examen de patentabilidad y efectuar el pago de la tasa establecida dentro de la oportunidad legal, como lo son *“(...) la reorganización financiera que se dio al interior de la empresa SIGMA&SILOS SAS Nit. 900.334.794-8, generada por la contingencia presentada por el Covid 19...”*, no son de recibo por parte de esta Oficina para que prospere la revocatoria solicitada, pues no se acredita de manera consistente la ocurrencia de algún hecho ajeno a su voluntad que constituya fuerza mayor o caso fortuito.

Ahora bien, en consonancia con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y en procura de ajustar sus procesos internos, la Superintendencia de Industria y Comercio dispuso a través de la Resolución N° 11792 del 16 de marzo de 2020, suspender los términos procesales de las actuaciones administrativas ante las dependencias de la Entidad durante los días 17 al 31 de marzo de 2020. Transcurrido el término de suspensión, se dio continuidad a la prestación del servicio con el trabajo en casa por parte de todos los servidores públicos y contratistas, garantizando el desarrollo de las actuaciones administrativas de los usuarios a través de medios virtuales y tecnológicos, de tal suerte que el solicitante ha podido hacer uso de estas plataformas, para cumplir oportunamente con la obligación impuesta por el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000.

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 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° 203555 del 07 de mayo de 2020, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de Patente

Resolución N° 54894

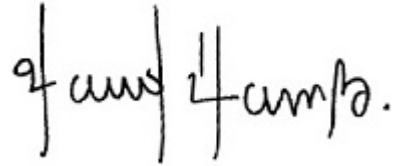
Ref. Expediente N° NC2019/0008439

de Modelo de Utilidad correspondiente a la creación titulada “PARQUEADERO ROTATORIO VERTICAL PARA MOTOCICLETAS”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante Sigma & Silos S.A.S., advirtiéndole que contra esta no procede recurso alguno, por encontrarse finalizado el procedimiento administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 9 de septiembre de 2020



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial

