

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 57424

Ref. Expediente N° NC2019/0009425

*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° 34549 del 02 de julio 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 “TELA ANTIZANCUDOS CONFORTABLE”, 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 agosto de 2020 con el N° NC2020/0010048, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el solicitante interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 34549 del 02 de julio de 2020, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Señala el recurrente: *“Por medio de la presente solicito comedidamente se levante la decisión de declarar en abandono la solicitud de patente de modelo de utilidad correspondiente a la identificación NC2019/0009425 correspondiente a la creación de una Tela Antizancudos Confortable, de mi autoría.*

*El argumento es que tuve una confusión con la fecha límite en que debía solicitar el examen de patentabilidad, motivado por un correo electrónico que recibí de una entidad identificada como “Estudio Naranja” el día 13 de abril de 2020 donde me informaban que mi solicitud de patente NC2019/0009425 había sido publicada en la gaceta No 888 el pasado 1 de abril y que tenía seis meses de plazo para solicitar el examen de patentabilidad, dicho plazo vencería el próximo 1 de octubre de 2020. Al leer esta comunicación tuve la percepción que “Estudio Naranja” era alguna dependencia de la “SIC” y di por hecho que el plazo era correcto, así que esperando también una evolución favorable de la actual pandemia decidí que haría la correspondiente solicitud de patentabilidad a mediados de agosto. Por eso esta semana ingresé a la oficina virtual de la SIC y me enteré de la declaratoria de abandono de mi solicitud.*

*Solicito comedidamente se me permita continuar con el proceso de solicitud de la patente referida en cuyo caso procederé de inmediato a dar cumplimiento a la etapa que quedó interrumpida.”*

**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.**



Ref. Expediente N° NC2019/0009425

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. 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.”*

Ref. Expediente N° NC2019/0009425

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 01 de abril de 2020 en la Gaceta N° 888, 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, la publicación del extracto del expediente tramitado con número de radicación NC2019/0009425 se realizó el 01 de abril de 2020, por lo que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva se extendió hasta el día 01 de julio de 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*

Ref. Expediente N° NC2019/0009425

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 siguientes<sup>1</sup>:

- *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 00<sup>2</sup> 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*

<sup>1</sup> Estos requisitos fueron determinados por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 12 de enero de 2006, expedida dentro del proceso 208-IP-2005.

<sup>2</sup> 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° NC2019/0009425

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).” <sup>3</sup>

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 [...]”<sup>4</sup>

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 bajo estudio.

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, como se evidencia a continuación:

Buscar PAGO

Criterio de búsqueda

Número de solicitud

NC2019/0009425

Fecha de pago

desde  hasta

Tipo de solicitud

Tipo de tasa

Número de factura

Buscar

Limpiar

1 Pago (s)

| Número de solicitud | Concepto de la tasa                                                                                            | Cantidad | Valor del pago | Fechas de pago | Número de recibo | Número de Confirmación/CUS | Número de factura | Banco            | Estado de la Transacción |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| NC2019/0009425      | Solicitud de Patente de Modelo de Utilidad (contiene el derecho de presentar las 10 primeras reivindicaciones) | 66.500   | 66.500         | 29 ago. 2019   | 1973316          | 407801507                  | 320807            | BANCO DAVIVIENDA | APROBADA                 |

De acuerdo con lo anterior, encuentra la Oficina que el solicitante no efectuó el pago de la tasa establecida, conforme a la resolución que fija las tasas en materia de propiedad

<sup>3</sup> 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).**

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

Página 5 de 7

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:  
www.sic.gov.co ~ Teléfono en Bogotá: 5920400 ~ Línea gratuita a nivel nacional: 018 000910165  
Dirección: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 Y 10, Bogotá D.C.- Colombia  
Teléfono: (571) 5870000 ~ e-mail: contactenos@sic.gov.co



Nuestro aporte es fundamental,  
al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

Ref. Expediente N° NC2019/0009425

industrial, que para el año 2020 sería de \$732.500.00 si la radicación se realiza en línea y de \$874.000.00 si es físico. Tampoco se evidencia petición para 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° 888, a pesar que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva se extendió hasta el día 01 de julio 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.

Señala el recurrente: *“(…) tuve una confusión con la fecha límite en que debía solicitar el examen de patentabilidad, motivado por un correo electrónico que recibí de una entidad identificada como “Estudio Naranja” el día 13 de abril de 2020 donde me informaban que mi solicitud de patente NC2019/0009425 había sido publicada en la gaceta No 888 el pasado 1 de abril y que tenía seis meses de plazo para solicitar el examen de patentabilidad, dicho plazo vencería el próximo 1 de octubre de 2020.”*

En primer lugar es oportuno aclarar al solicitante que este correo no es institucional, es decir, no ha sido emitido por dependencia alguna de la Superintendencia, al parecer se trataría de un correo enviado por oficinas externas que están atentas a las publicaciones de las solicitudes, para ofrecer asesorías u orientación en materia de Propiedad Industrial a los usuarios, en segundo lugar, es preciso mencionar 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. De tal suerte que 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 y realice el pago de la tasa establecida de acuerdo con las disposiciones que regulan la materia, las cuales 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.

Así las cosas, los argumentos expuestos por el recurrente para dar prosperidad a la pretensión de que se revoque la declaratoria de abandono de la solicitud, no resultan

Ref. Expediente N° NC2019/0009425

procedentes, por lo tanto, esta Superintendencia corrobora que la resolución impugnada se ajustó a lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues declaró correctamente el abandono de la solicitud de patente de Modelo de Utilidad, en razón a 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.

Tampoco se evidencia en el desarrollo del trámite administrativo, violación de la ley, del debido proceso, vicios de procedimiento, o irregularidades en la expedición del acto 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,

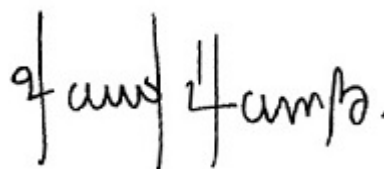
**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 34549 del 02 de julio de 2020, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de Patente de Modelo de Utilidad titulada “TELA ANTIZANCUDOS CONFORTABLE”, 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 Jaime Alberto García, advirtiéndole que contra esta no procede recurso alguno, por encontrarse finalizado el procedimiento administrativo.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., a los 17 de septiembre de 2020



**MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA**  
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial