

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 76410

Ref. Expediente N° NC2019/0005147

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 N° 52148 del 31 de agosto de 2020, la Dirección de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de Patente de Modelo de Utilidad titulada ‘LENTE POOL VISION’, 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, la solicitante no presentó petición para que se examinara si la invención es patentable.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 23 de octubre de 2020 con el No. NC2020/0013311, la sociedad LABORATORIO CASA OPTICA LTDA., por conducto de apoderada, interpuso recurso de apelación el cual sustentó, en síntesis, de la siguiente manera:

La apoderada de la sociedad recurrente manifiesta que *“en razón a la declaratoria de pandemia decretada por la Organización Mundial de la salud – OMS y la declaratoria de aislamiento obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, mi despacho suspendió las operaciones presenciales y virtuales, por hechos que consideramos de fuerza mayor y caso fortuito.”*

Agrega que *“debido a la suspensión de actividades y acatando los lineamientos de la Resolución 12169, el trámite de la solicitud NC2019/0005147, no fue promovido en los términos del artículo 22 de la decisión 486.”*

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”*.

3.1. Acerca de la normativa andina aplicable a los Modelos de Utilidad

En principio resulta pertinente 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.

Ref. Expediente N° NC2019/0005147

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.”

Referente a la publicación es importante anotar que, dentro del procedimiento de obtención de patente, cumple con 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.

Por su parte, el artículo 44 establece el plazo para pedir el examen de patentabilidad de una solicitud de patente de invención, que para los Modelos de Utilidad se reduce a la mitad, 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.”*

De la anterior disposición se desprende, tal como lo ha ratificado la jurisprudencia comunitaria, *“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 que *“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 29 de mayo de 2020 en la Gaceta No. 893, correspondía al

Ref. Expediente N° NC2019/0005147

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. En lo referente a 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 para el solicitante, cuyo incumplimiento dará lugar a que la solicitud caiga en abandono.

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 NC2019/0005147 se realizó el 29 de mayo de 2020, por lo que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva vencía el día 29 de agosto de 2020. No obstante, dentro del plazo establecido, la sociedad solicitante no presentó la petición de examen exigida ni efectuó el pago de la tasa correspondiente conforme a la resolución que fija las tasas para el presente año.

Sobre esta exigencia en particular, 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.

Ref. Expediente N° NC2019/0005147

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.”

Como antes se dijo, visto lo actuado dentro del expediente bajo revisión, 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 la 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°893, a pesar que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva se extendió hasta el día 29 de agosto 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 debe ser ratificada dentro del plazo respectivo y actualizada en su tasa, si a ello hubiere lugar.

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° NC2019/0005147

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 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 los argumentos expuestos por la recurrente

Para impugnar la decisión referida la recurrente indica que *“...en razón a la declaratoria de pandemia decretada por la Organización Mundial de la salud – OMS y la declaratoria de aislamiento obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, mi despacho suspendió las operaciones presenciales y virtuales, por hechos que consideramos de fuerza mayor y caso fortuito.”*

Sobre el particular, se observa que la apoderada de la sociedad solicitante considera la declaratoria de pandemia por la OMS y la declaratoria de aislamiento obligatorio decretada por el Gobierno Nacional como hechos de fuerza mayor y caso fortuito que, según señala, conllevaron a la suspensión de las operaciones de su oficina, con lo cual pretende justificar el incumplimiento de la obligación a cargo de la solicitante de pedir en tiempo el examen de patentabilidad y de pagar la tasa establecida.

No obstante, se aclara que las circunstancias anotadas en este caso en particular no conllevan los efectos legales de un caso fortuito o fuerza mayor, ya que para constituir un eximente de responsabilidad de esa naturaleza es necesario que confluyan sus elementos constitutivos, a saber: *“i) que se trate de un hecho irresistible, es decir, que no se puedan superar sus consecuencias; ii) que se trate de un hecho imprevisible, esto es, que no pueda ser contemplado de manera previa y iii) que se trate de un hecho externo.”* (Sentencia T-271 de 2016 de la Corte Constitucional).

Cabe recordar al respecto que el artículo 64 del Código Civil define la figura jurídica de la fuerza mayor y el caso fortuito como *“el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público.”*

En este orden de ideas, la pandemia ocasionada por el coronavirus (Covid-19) no puede ser calificada como un evento de fuerza mayor o caso fortuito en sí misma, pues si bien es claro que la emergencia derivada de la pandemia cumple con la condición de ser una circunstancia o evento externo e imprevisible, no en todos los casos es una situación irresistible. Bien ha reiterado la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que *“...‘la calificación de un hecho como fuerza mayor o caso fortuito debe efectuarse en cada situación específica, ponderando las circunstancias (de tiempo, modo y lugar) que rodearon el acontecimiento - acompañadas con las del propio agente- (sent. 078 de 23 de junio de 2000), sin que un hecho pueda ‘calificarse fatalmente, por sí mismo y por fuerza de su naturaleza específica, como constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito’ (cas. civ. de 20 de noviembre de 1989; cfme: sent. 087 de 9 de octubre de 1998)...”* -Subraya fuera del texto original-.

En el caso bajo análisis, no se trata de un hecho irresistible que impida superar las consecuencias de la declaratoria de la pandemia, dado que en la Superintendencia de Industria y Comercio se adoptaron oportunamente todos los protocolos y medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, para que los usuarios pudiesen acceder a sus servicios haciendo uso de las plataformas tecnológicas, de manera que no se presentara

Ref. Expediente N° NC2019/0005147

la afectación de los plazos dispuestos para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los solicitantes y de los titulares de patentes.

En efecto, como es bien sabido, frente a la situación de pandemia el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020, por la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, se dispuso una serie de medidas sanitarias, un plan de contingencia y se dictaron medidas preventivas de aislamiento y cuarentena, al tiempo que profirió la Directiva Presidencial 02, por la cual impartió directrices para todas las entidades del Estado, con el propósito de que fuese atendida tal contingencia priorizando los medios digitales para que los ciudadanos pudiesen realizar trámites a su cargo y para que los servidores públicos y contratistas pudiesen cumplir con sus funciones y actividades mediante la modalidad de trabajo en casa.

Por su parte, la Superintendencia a través de la Resolución N° 11792 del 16 de marzo de 2020, ordenó suspender los términos de las actuaciones administrativas que se surten ante las dependencias de la Entidad del 17 al 31 de marzo de 2020, con el fin de adoptar las acciones que fueren necesarias para que los trámites que realicen los ciudadanos se adelanten dándole prioridad a los medios digitales y así garantizar el cumplimiento de los términos y asegurar las garantías en las actuaciones respecto de los ciudadanos que en ellas interviene. Una vez finalizado el término de suspensión, se dio continuidad a la prestación del servicio mediante la modalidad de trabajo en casa de sus servidores públicos y contratistas, haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, modalidad laboral que aún se mantiene en esta Entidad.

Así pues, es claro que durante el plazo con que contaba la sociedad solicitante para presentar la petición de examen de patentabilidad y acreditar el pago correspondiente: 29 de mayo al 29 de agosto de 2020, la solicitante ha podido realizarlo a través de los medios virtuales y tecnológicos dispuestos por la Oficina, de manera que no hay justificación alguna para el hecho de no atender en tiempo las exigencias previstas en el artículo 44 de la Decisión 486.

Señala la recurrente que “...suspendió las operaciones presenciales y virtuales, por hechos que consideró de fuerza mayor y caso fortuito.” Sin embargo, las razones invocadas por la apoderada de la solicitante para suspender las actividades de su despacho están basadas en hechos que considera una fuerza mayor o un caso fortuito como la declaratoria de pandemia y aislamiento que fueron decretadas, pero dichas circunstancias de ninguna manera constituyen un eximente de responsabilidad en este preciso caso, pues no alcanza las características legalmente exigidas para su configuración en razón a que la fuerza mayor se direcciona a lo irresistible a lo inevitable, y en este caso no era imposible dar cumplimiento de la obligación prescrita en el artículo 44, además que para el momento en que corrió el término las circunstancias alegadas ya eran más que predecibles por lo que no eximen de responsabilidad al solicitante, quedando sin sustento alguno las razones que da la apoderada para no atender en tiempo la exigencia prevista en la norma en cita.

Finalmente, señala que “*debido a la suspensión de actividades y acatando los lineamientos de la Resolución 12169, el trámite de la solicitud NC2019/0005147, no fue promovido en los términos del artículo 22 de la decisión 486.*”

En primer lugar, resulta pertinente precisar a la recurrente que mediante la Resolución 12169 del 31 de marzo de 2020, ‘*por la cual se dictaron medidas para garantizar el debido proceso administrativo y la efectiva prestación del servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y*

Ref. Expediente N° NC2019/0005147

Ecológica decretado por el Gobierno Nacional', esta Superintendencia ordenó suspender los términos de las actuaciones administrativas sancionatorias y disciplinarias en curso, que se surten ante las dependencias de esta Superintendencia, desde el 1° de abril del 2020 y hasta la vigencia del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el Presidente de la República, incluidos los de caducidad de la facultad sancionatoria

Ahora bien, se insiste que mediante las Resoluciones No. 11792 y 11927 de 16 de marzo de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó suspender los términos de las actuaciones administrativas que se surten ante las dependencias de la Superintendencia desde el 17 hasta el 31 de marzo de 2020, inclusive, fechas en que no corrieron los términos para todos los efectos legales, con el fin de tomar medidas adicionales para garantizar, en medio del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones por parte de los usuarios del sistema; es más, la Oficina Virtual de Propiedad Industrial (Sistema de información de Propiedad Industrial -SIPI-) continuó funcionando, con el fin que los usuarios pudieran realizar consultas, radicar solicitudes o documentos, sin perjuicio de la suspensión de términos.

Una vez finalizado el término de suspensión, 31 de marzo, se dio continuidad a la prestación del servicio garantizando el desarrollo de las actuaciones administrativas a través de medios virtuales y tecnológicos. Así las cosas, la apoderada de la solicitante ha debido realizar la gestión a su cargo utilizando las plataformas tecnológicas que estuvieron a su disposición durante el plazo de tres (3) meses previsto en la norma comunitaria para tal efecto, el cual venció hasta el 29 de agosto de 2020, inclusive.

De acuerdo con lo expuesto, se corrobora que la resolución impugnada estuvo conforme con lo prescrito en los artículos 44 y 85 de la Decisión 486, pues declaró el abandono de la solicitud de patente de Modelo de Utilidad devenido por el incumplimiento de las exigencias previstas en dicha disposición; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 52148 del 31 de agosto de 2020, por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud de patente de modelo de utilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante LABORATORIO CASA OPTICA LTDA., advirtiéndole que contra esta no procede recurso alguno.

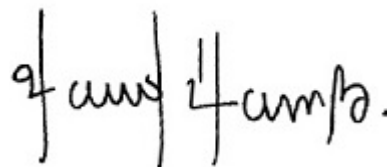
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 26 de noviembre de 2020



Resolución N° 76410

Ref. Expediente N° NC2019/0005147



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial

