

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 77136

Ref. Expediente N° NC2019/0010149

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 conferidas en el numeral 34
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 61831 del 2 de octubre de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de Patente de Invención correspondiente a la creación titulada “DISPOSITIVO QUE IMITA EL MOVIMIENTO DE UN ANIMAL DE RODEO MEDIANTE EL ESTIMULO DE LAS OLAS DEL AGUA”, 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 7 de octubre de 2020 con el N° NC2020/0012532, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el señor Luis Aníbal Castilla Castañeda en calidad de solicitante interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Señala el recurrente: *“En mi calidad de INVENTOR/SOLICITANTE, dentro del proceso de solicitud de patente de invención No. NC2019/0010149 , que se refiere a un DISPOSITIVO QUE IMITA EL MOVIMIENTO DE UN ANIMAL DE RODEO MEDIANTE EL ESTIMULO DE LAS OLAS DEL AGUA”, me permito elevar la presente petición de manera encarecida y respetuosa para que se acepte el pago del examen de patentabilidad correspondiente el cual se gestionó ante la Superintendencia de Industria y Comercio en el mes de agosto de 2020 , me he enterado que no se ha aceptado mi solicitud de examen de patente, debido a la notificación de la resolución NO. 61831 del 2 de octubre del 2020 de abandono, me enteró de ello.*

La situación ocasionada por la falta de que la Superintendencia de Industria y Comercio no haya aceptado mi solicitud de examen de patente, me ha de generar un perjuicio irremediable e incuantificable, toda vez que la nueva creación en proceso de patente de invención es el resultado de años de trabajo, dedicación y esfuerzo y de ella dependen distintas circunstancias de mi vida profesional y familiar. Es por eso, que debido a la injusta Resolución que se produce, me genera un perjuicio tan evidente y caótico, me tomo hoy con el mayor respeto y dedicación el tiempo de realizar la presente reconsideración, a fin de que se analicen las justificaciones que manifestaré y se tome la decisión de revocarla y en su lugar permitir el normal tránsito del proceso radicado con el No. NC2019/0010149.”

Además el recurrente manifiesta que: *“Dentro de las situaciones que se presentaron en el proceso y en el tiempo que se lleva de este, debo manifestar los siguientes hechos:*
1. Poseo poca experiencia en el manejo del proceso, leyes y normas que rigen los

Página 1 de 4

Ref. Expediente N° NC2019/0010149

derechos de la propiedad industrial en Colombia; 2. No conozco el funcionamiento de los sistemas y plataformas que la SIC tiene estructurados para el control y gestión de los procesos por parte de las personas naturales y jurídicas que realizan trámites por cuenta propia, por lo que no tuve el conocimiento ni la experticia para saber que había que crear un usuario en una plataforma llamada SIPI, debí utilizar ayuda de otras fuentes y adicionalmente que por medio de este se indicaba el avance del trámite; 3. Mi error fue pensar que la SIC me enviaría el estado del mi proceso de solicitud de patente al correo personal y las acciones que sobre ella hubiera lugar, acción que considero debe realizarse a la par de las actuaciones que se señalan en el sistema, por cuanto no todos manejamos ese tipo de usuarios ni el tiempo para hacer revisión de este; 4. Pensé que el hecho de haber efectuado el pago de mi examen de patentabilidad en el mes de agosto del 2020 y haberlo radicado virtualmente este evento subsanaría alguna otra responsabilidad, lo cual en ningún momento se informó efectivamente.”

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con 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. Sobre la normativa 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) 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*

Ref. Expediente N° NC2019/0010149

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 (...), 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 seis meses siguientes a la publicación.

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.

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, la publicación del extracto del expediente tramitado con número de radicación NC2019/0010149 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 octubre de 2020.

3.3. El caso bajo estudio.

Ref. Expediente N° NC2019/0010149

En el presente caso, revisado lo actuado dentro de la solicitud de patente, según muestra el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI, se encuentra que, ciertamente, aparece radicado un documento de fecha del 6 de agosto de 2020, el cual corresponde al recibo de pago N° 20-0054355 del 24 de julio de 2020, por concepto de examen de patentabilidad. De igual manera se evidencia una comunicación del señor Luis Aníbal Castilla Castaña donde expresa *“Por medio de la presente me permito hacer llegar a ustedes documentos y consignación NO. 24650665-4 del Banco de Bogotá, con el fin de dar cumplimiento a lo exigido por ustedes, para solicitud de examen de patentabilidad, a nombre del señor Luis Aníbal Castilla Castaña, con cedula de ciudadanía numero 7.722.561.”*

Así las cosas, resulta contrario al procedimiento establecido el haber declarado el abandono de la solicitud por falta de pago de la tasa correspondiente al examen de patentabilidad, cuando el solicitante en su debida oportunidad ya había cumplido con esta obligación como se estableció anteriormente.

De acuerdo con lo expuesto, se hace necesario revocar la Resolución N° 61831 del 2 de octubre de 2020, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada “DISPOSITIVO QUE IMITA EL MOVIMIENTO DE UN ANIMAL DE RODEO MEDIANTE EL ESTIMULO DE LAS OLAS DEL AGUA”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

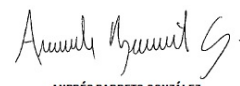
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 61831 del 2 de octubre de 2020, por medio de la cual se declaró el abandono de la solicitud de patente de invención titulada “DISPOSITIVO QUE IMITA EL MOVIMIENTO DE UN ANIMAL DE RODEO MEDIANTE EL ESTIMULO DE LAS OLAS DEL AGUA”, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a Luis Aníbal Castilla Castañeda, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 30 de noviembre de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.11.30
17:01:44 COT
Razón: Validez juridica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

