

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 5160

Ref. Expediente N° NC2019/0014453

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las previstas en el numeral 10
del artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, mediante Resolución N° 57815 del 21 de septiembre de 2020, la Dirección de Nuevas Creaciones declaró abandonada la solicitud de patente de modelo de utilidad denominada 'DISPOSITIVO GENERADOR MÓVIL CON TELESCÓPICO MULTIFUNCIONAL', con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que el solicitante no presentó petición para efectuar el examen de patentabilidad de la solicitud dentro de la oportunidad legal establecida para tal efecto.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 6 octubre de 2020, con el número NC2020/0012494, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el solicitante IVAN JOYA OLIVARES interpuso recurso de apelación contra la decisión contenida en la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifiesta el recurrente que *“me permito elevar la presente petición de manera encarecida y respetuosa para que se acepte el pago del examen de patentabilidad correspondiente, del cual hasta hace poco me enteré que existía incompleto, debido a la notificación de la resolución NO. 57815 del 21 de septiembre del 2020 de abandono, me enteré de ello.”*

Adelante asegura que *“poseo poca experiencia en el manejo del proceso, leyes y normas que rigen los 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 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 y el reporte de este de mi examen de patentabilidad en el mes de diciembre de 2019 y al haberlo radicado este evento subsanaría alguna otra responsabilidad, lo cual en ningún momento se informó efectivamente.”*

Agrega que *“como consta en los anexos que incluyo a esta solicitud de reconsideración señora Directora de Nuevas Creaciones, el día 19 de diciembre de*

Ref. Expediente N° NC2019/0014453

2019 con el petitorio número 19-0108774, recibo de caja NO. 19-0108774 con hora de generación 14:43 horas, solicité mi examen de patentabilidad. Además, respetada señora directora, el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que:...

Considera que *“teniendo en cuenta la fecha de publicación en Gaceta 895 del 19 de junio de 2020 según la plataforma SIPI de la SIC, aún no se han cumplido los seis (6) meses de publicación que dentro de mi formulario de solicitud marque como requisito, motivo por el cual tampoco desde los plazos señalados por la Decisión Andina 486 de 2000, he incumplido con mi obligación de cancelar dicho examen de patentabilidad. Lo anterior se evidencia en la siguiente captura de pantalla:...”*

Aunado a lo anterior, señala: *“...señora directora, es importante resaltar que al ser auscultado el correo electrónico ivan.joya@gmail.com, de mi propiedad, no se encontró mensaje de parte de su Dependencia que evidenciara el anuncio del inicio de proceso de publicación, situación que argumenta aún más la presente amable petición...”*

Finalmente, solicita que *“se retrotraiga la decisión de declarar en abandono el proceso de solicitud de patente de modelo de utilidad No. NC2019/0014453, que se refiere a ‘DISPOSITIVO GENERADOR MOVIL CON TELESCOPICO MULTIFUSIONAL’, y en su lugar se analicen mis pruebas y argumentos de respuesta contenida en el presente documento y se revoque dicha resolución de abandono.”*

TERCERO: Que, dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de apelación interpuesto en los siguientes términos:

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. 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.*

Ref. Expediente N° NC2019/0014453

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 (6) meses y para los modelos de utilidad es de solo tres (3) 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 19 de junio de 2020 en la Gaceta No. 895 correspondía al solicitante pedir el examen de patentabilidad de la solicitud, acreditando el pago de la tasa correspondiente, dentro de los tres (3) meses siguientes a la publicación por tratarse de un Modelo de Utilidad.

3.2. Acerca de la petición y pago del examen de patentabilidad

Teniendo en cuenta el anterior marco normativo, se observa que la publicación de la solicitud bajo el radicado de la referencia fue realizada en la gaceta de propiedad industrial N° 895 del 19 de junio de 2020, por lo tanto el plazo de tres meses (3) para

Resolución N° 5160

Ref. Expediente N° NC2019/0014453

solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva vencía el día 19 de septiembre de 2020, que por tratarse de un día inhábil se extendió al primer día hábil siguiente, o sea, hasta el 21 de septiembre de ese año.

Teniendo en cuenta que el solicitante no presentó petición de examen de patentabilidad ni canceló la tasa establecida dentro del término de ley, la decisión adoptada por esta Superintendencia de declarar abandonada la presente solicitud se encuentra, en principio, ajustada al ordenamiento legal vigente.

No obstante lo anterior resulta pertinente hacer algunas precisiones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486 y lo que el recurrente aduce.

En efecto, el recurrente refiere que *“como consta en los anexos que incluyo a esta solicitud de reconsideración señora Directora de Nuevas Creaciones, el día 19 de diciembre de 2019 con el petitorio número 19-0108774, recibo de caja NO. 19-0108774 con hora de generación 14:43 horas, solicité mi examen de patentabilidad. Además, respetada señora directora, el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que:...”*

Ahora bien, revisados los anexos efectivamente consta que se hizo el pago de los derechos pertinentes para que se efectuara el examen de patentabilidad, dado que obra copia del recibo de la consignación del Banco de Bogotá No. 96957669-4, de fecha 13 de diciembre de 2019, por valor de \$1'300.000,00, allegado mediante carta petitoria donde se anuncia que es para el examen de patentabilidad, y del recibo de caja No. 19 - 0108774 de fecha 19 de diciembre de 2019, por el cual se legaliza dicho pago ante esta Superintendencia a nombre de IVAN JOYA OLIVARES.

Esto quiere decir que en la fecha en que se radicó la solicitud de patente de modelo de utilidad, 19 de diciembre de 2019, no solo se acreditó el pago por la presentación de la solicitud sino que también se acreditó el pago correspondiente al examen de patentabilidad, aparte que se adjunta al recurso la carta petitoria por medio de la cual se acreditó dicho pago y se advierte que se allega el recibo de caja *“con el fin de dar cumplimiento a lo exigido por ustedes, para el examen de patentabilidad...”*, por ende, referida a la petición de examen de patentabilidad prevista en la norma comunitaria.

Ahora bien, es importante aclarar que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.4 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, si el solicitante presenta la solicitud de examen de patentabilidad junto con el pago de la tasa con anterioridad a la publicación, hecho que sucedió en este caso, dicha petición debe ser ratificada dentro del plazo respectivo y actualizada la tasa cancelada según la vigente al momento de la publicación.

Sin embargo, en este caso en particular, dado que el pago acreditado por el solicitante correspondió a la tasa fijada para examen de patentes de invención y se hizo en el año 2019, no le corresponde cancelar excedente alguno dado que, además que pagó un valor mayor al establecido para el examen de solicitudes de patente de modelo de utilidad, se hizo con la vigente para la fecha de la publicación.

En cuanto a la ratificación de la petición que ha debido hacer el solicitante, se tiene que revisando de manera cuidadosa la solicitud con el fin de verificar lo manifestado por el recurrente se encontró que ciertamente el usuario presentó la solicitud en físico, o sea por centro documental, no por el aplicativo del SIPI, razón por la que se estima no se



Resolución N° 5160

Ref. Expediente N° NC2019/0014453

hubiera creado el usuario en el sistema al momento de ser presentada la solicitud; por otra parte, si bien es cierto que el sistema envía una discusión informativa indicando las etapas del trámite al solicitante, al no tener un usuario no recibe dicha información, como se dijo, la resolución de abandono se generó el 21 de septiembre de 2020 y el usuario se vinculó posteriormente el 5 de octubre de 2020, teniendo en cuenta esta situación es muy probable que el solicitante ciertamente no tuviera conocimiento de la forma de realizar seguimiento al trámite.

Lo anterior no es óbice para recalcar al recurrente que la publicación de las solicitudes se hacen en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la cual se puede consultar por medio electrónico en la página web de la Superintendencia; por otro lado, es claro que las disposiciones que regulan la materia no establecen en cabeza de la Oficina Nacional Competente la función o responsabilidad de invitar al solicitante para que este pida, de manera oportuna, que su solicitud sea examinada, pues se constituye en una obligación legal en cabeza del solicitante quien debe ceñirse a los términos previstos en el mencionado artículo 44 de la Decisión 486.

Visto lo anterior se puede concluir que, revisadas las actuaciones surtidas en el expediente y las ingresadas al sistema de trámites, se encuentra que el 19 de diciembre de 2019 no solo se acreditó ante esta Superintendencia el pago por la presentación de la solicitud de patente de modelo de utilidad sino que además se acreditó el pago de los derechos pertinentes para que se efectuara el examen de patentabilidad a través de carta petitoria donde se anuncia que es *'con el fin de cumplir a lo exigido...para el examen de patentabilidad'*, pago que se asoció al SIPI hasta el 1 de febrero de 2021, esto es después de la expedición de la resolución de abandono, circunstancia que muy probablemente propició que tales documentos no hayan sido tenidos en cuenta en su oportunidad generando el abandono que es objeto de este pronunciamiento.

En atención a la especial situación planteada se considera que no se ha debido emitir el acto administrativo de abandono, por lo tanto, en aras de dar aplicación a los principios que rigen las actuaciones administrativas y en particular a los principios de buena fe y de prevalencia de lo sustancial sobre la forma, resulta procedente en este caso en particular revocar la Resolución No. 57815 del 21 de septiembre de 2020, por la cual se declaró abandonada una solicitud de patente de modelo de utilidad y, en consecuencia, se dispone la continuación del trámite con la realización del examen de fondo de la solicitud.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N°57815 del 21 de septiembre de 2020, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de patente de modelo de utilidad denominada 'DISPOSITIVO GENERADOR MÓVIL CON TELESCÓPICO MULTIFUNCIONAL'.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, 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.



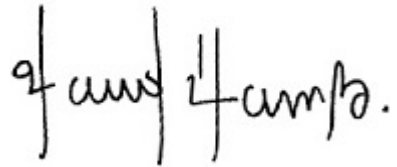
Resolución N° 5160

Ref. Expediente N° NC2019/0014453

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución al solicitante IVAN JOYA OLIVARES, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 10 de febrero de 2021



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA

Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial



Resolución N° 5160

Ref. Expediente N° NC2019/0014453

