

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 25146

Ref. Expediente N° NC2019/0009336

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 que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 9712 del 01 de marzo de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada: “METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DEL DAÑO DE LAS TUBERÍAS ENROLLABLES DE MATERIALES COMPUESTOS Y MODULO DE SOPORTE LÓGICO”, 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 16 de abril de 2021 con el N° NC2021/0004946, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad solicitante Ecopetrol por conducto de su apoderada, interpuso recurso de reposición el cual sustentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Señala la recurrente: “2. El extracto de esta solicitud de patente fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 902 del 31 de agosto de 2020, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

3. En relación con el pago de tasas de actuaciones, Ecopetrol ha venido realizándolos, primero a través de transferencia bancaria a la Superintendencia de Industria y Comercio (hasta marzo de 2020) y luego, a través de recibos en físico (cupón) que genera la oficina de registro de la Superintendencia, siempre dentro de los tiempos establecidos para ello.

4. El pago correspondiente a la tasa de solicitud de examen de patentabilidad tenía como fecha de vencimiento en la plataforma de la SIC el 2 de marzo de 2021.

5. Dicho pago se realizó de forma oportuna el 28 de febrero de 2021 a través del sistema de cupón referencia núm. 670532 de ese mismo día.”

Para tal efecto la apoderada adjunta copia del referido documento como se aprecia a continuación:



ANEXOS

eCollect: SIP1 PSE Transacción #00298964

Página eCollect: PSE (Pagador) <pagina@e-collect.com>
PSE: Edgar Nicolás Ramírez Cruz
C.C.: <pagos@inditric.gov.co> <pagos@inditric.gov.co>
Cómo problemas con el estado en que se encuentra este negocio, haga clic aquí para ver un resumen de este.

Respuesta Respuesta a todo Responder

Boletín 15/10/2021 14:45:45

Número de Documento: 91258358

Tipo de Documento: Empresa R. N°

Nombre Empresa R: ECOMETROL S.A.

Fecha Vencimiento de Capital: 31/12/2021

Correo Electrónico del Pagador: edgar.ramirez@ecometrol.com.co

Dirección de Residencia: Dirección Física: Cll 37 7 - 40 GUADALUPE PISO 8 BOGOTÁ D.C. (CO)

Número Telefónico: 3143190603

Número de Usuario: 91258358

Tipo de Documento: Titular Cuentas: Cédula de Ciudadanía

Nombre del Titular Cuentas: Edgar Nicolás Ramírez

Valor Total: \$1,328,000.00

Método de Pago: CUPON

Fecha de Proceso: 30/03/2021 09:47:11 p.m.

INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA

Nº. 800.176.069-2

REFERENCIA: 570337

FECHA DE EXPIRACIÓN: 28/03/2021

FECHA VENCIMIENTO: 31/03/2021

Nombre y Apellidos: EDGAR NICOLAS RAMIREZ CRUZ

Número Documento: 91258358

Tipo de Documento: Cédula de Ciudadanía

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SIMPSE	\$1,328,000.00	\$1,328,000.00
UN MILLON TRESCIENTOS VENTICHO MIL		
	SUBTOTAL	\$1,328,000.00
	IVA	
	TOTAL	\$1,328,000.00

C O P I A U S U A R I O

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

3.1. Sobre la normativa andina 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.”

Ref. Expediente N° NC2019/0009336

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.”

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 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.

Señala la apoderada: *“El pago correspondiente a la tasa de solicitud de examen de patentabilidad tenía como fecha de vencimiento en la plataforma de la SIC el 2 de marzo de 2021... Dicho pago se realizó de forma oportuna el 28 de febrero de 2021 a través del sistema de cupón referencia núm. 670532 de ese mismo día.”*

Según se observa, la publicación del extracto del expediente tramitado con número de radicación NC2019/0009336 se realizó el día 31 de agosto de 2020 en la Gaceta N° 902, por lo que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva venció el día 01 de marzo de 2021, atendiendo el contenido del artículo 5 de la Decisión 486 de 2000.

Sin embargo, la solicitante no presentó la petición expresa de examen exigida y tampoco acreditó el pago de la tasa establecida dentro del término otorgado por la norma comunitaria, pues según la información que arroja el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI, el pago por este concepto se realizó el día 20 de abril de 2021, por fuera del plazo que establece la norma comunitaria, como se aprecia a continuación:



Ref. Expediente N° NC2019/0009336

BUSCAR PAGO



Criterio de búsqueda

Número de solicitud

NC2019/0009336

Fecha de pago

desde hasta

Tipo de solicitud

Tipo de tasa

Número de factura

Buscar

Limpiar

2 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
NC2019/0009336	Examen de Patentabilidad de Patente de Invención en línea	1.328.000	1.328.000	20 abr. 2021	42143	962590155	526522	BANCOLOMBIA	APROBADA
NC2019/0009336	Solicitud de Patente de Invención (contiene el derecho de presentar las 10 primeras reivindicaciones)	95.000	95.000	28 ago. 2019	72639				APROBADA

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:

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. (Subrayado fuera de texto)

Página 4 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: 018000910165
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° NC2019/0009336

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.”

Sobre el tema, el Consejo de Estado en sentencia proferida el 13 de julio de 2017 dentro del proceso N° 2011 00260 00² 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 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.

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.

² 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° NC2019/0009336

‘[...] 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).”***³

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 [...]”⁴

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 concreto.

De la revisión del procedimiento adelantado en este caso se advierte que, efectivamente, publicada la solicitud el 31 de agosto de 2020 en la Gaceta N° 902, correspondía a la 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 por tratarse de una patente de invención.

Según muestra el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI, aparece radicado un pago que corresponde a la presentación de la solicitud, incluyendo las diez primeras reivindicaciones que la conforman y un pago en línea por concepto de examen de patentabilidad de la solicitud con fecha 20 de abril de 2021 por valor de un millón trescientos veintiocho mil pesos (\$1.328.000) moneda corriente, según recibo de caja N° 42143 de Bancolombia S.A.

De ninguna manera aparece reflejado en la base de datos, el pago efectuado por la solicitante el día 28 de febrero de 2021, pues contrario a lo que expresa la apoderada en el escrito del recurso, en el recibo aportado no se indica que sea por concepto de examen de patentabilidad y que corresponda al expediente de

³ 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).**

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



Ref. Expediente N° NC2019/0009336

la referencia, tampoco podría corresponder al mismo pago efectuado el 20 de abril de 2021, pues este último se realizó de forma extemporánea.

Así las cosas, los argumentos expuestos por la recurrente para dar prosperidad a la pretensión de que se revoque la declaratoria de abandono de la solicitud, no resultan 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 por cuanto la sociedad solicitante no canceló la tasa establecida, ni pidió expresamente la realización del examen de patentabilidad dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la publicación 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° 9712 del 01 de marzo de 2021, por medio de la cual se declaró el abandono de la solicitud de patente de invención titulada “METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DEL DAÑO DE LAS TUBERÍAS ENROLLABLES DE MATERIALES COMPUESTOS Y MODULO DE SOPORTE LÓGICO”, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 de abril de 2021