

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **30531**

Ref. Expediente N° NC2020/0004184

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 No. 17027 del 29 de marzo de 2021, el Superintendente de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención correspondiente a la creación denominada ‘MÉTODOS Y SISTEMAS DE EXTRACCIÓN PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO DE RESERVAS QUE CONTIENEN AGUA MÓVIL’, al estimar que contados seis meses desde la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó petición de parte de la solicitante para efectuar el examen de fondo, conforme lo dispone el artículo 44 de la Decisión 486.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 4 de mayo de 2021 con el No. NC2021/0005875, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad solicitante CEC NORTH STAR ENERGY LTD, por conducto de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Básicamente manifiesta el apoderado de la recurrente que no está de acuerdo con la decisión adoptada en la resolución recurrida, porque *“fue expedida sin tener en cuenta el pago de la tasa oficial correspondiente al examen de patentabilidad y el memorial solicitándolo formalmente, de conformidad con el considerando CUARTO de esa decisión, esa Superintendencia conculcó el derecho fundamental del debido proceso y de defensa de mi representada para que pudiera hacer valer sus argumentaciones y las modificaciones efectuadas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud, tendientes a la protección de la invención.”* -Subraya del texto original-

De allí que *“con la Resolución No. 17027 de 2021 se causa un agravio injustificado a mi representada, ya que se declaró abandonada la solicitud de patente de invención por un error netamente atribuible a esa Superintendencia, en tanto y en cuanto Sí se cumplió con la carga de solicitar que se examine si la invención es patentable y realizar el pago de la tasa establecida para ello.”*

Refiere que *“seis meses contados desde 21 de septiembre de 2020, fecha de publicación del extracto de la solicitud de patente de invención titulada ‘MÉTODOS Y SISTEMAS DE EXTRACCIÓN PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO DE RESERVAS QUE CONTIENEN AGUA MÓVIL’ en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 904, da como resultado **21 DE MARZO DE 2021**. Teniendo en cuenta que, tal y como se demuestra con la Factura No. 678498 por valor de COP \$1’160.500 pagada por CASTILLO GRAU & ASOCIADOS a nombre de CEC NORTH STAR ENERGY LTD y con número de transacción de la pasarela de pagos eCollect 69520768, el pago de la tasa oficial correspondiente al examen de patentabilidad, fue realizado ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LOS SEIS MESES ARRIBA DETALLADO: (...).”* -Subraya y negrilla del texto original-

Ref. Expediente N° NC2020/0004184

Anota que *“del mismo modo y, justo después de efectuar el pago, se radicó memorial pidiendo formalmente, que se efectuara el examen de patentabilidad sobre esta invención: (...).”*

En este sentido, explica el apoderado que *“debido a que la petición para el Examen de Patentabilidad y el pago correspondiente no se pudieron llevar a cabo a través del botón de Examen de Fondo en el SIPI por cuanto al digitar el número de Expediente éste no aparecía en el sistema, se tomó la decisión de realizar el pago a través de la opción de Complementos de Información/Pagos Adicionales.”*

Argumenta que *“el pago de la solicitud de examen de patentabilidad efectuado dentro del plazo legal establecido, facultaba al Examinador para realizar el estudio y el análisis de las reivindicaciones modificadas, por lo cual, la inobservancia del pago y por ende la Factura No. 678498 afecta gravemente los intereses de mi poderdante y es un hecho netamente atribuible a un error de la administración por no haber tenido en cuenta el memorial y el soporte de pago disponibles en el expediente.”*

Como consecuencia *“se reitera la solicitud de revocar la decisión contenida en la Resolución No. 17027 del 29 de marzo de 2021, y en su lugar devolver el expediente para que se emita un Concepto Técnico que incluya las reivindicaciones 1 a 21 de la solicitud de Patente de Invención titulada ‘MÉTODOS Y SISTEMAS DE EXTRACCIÓN PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO DE RESERVAS QUE CONTIENEN AGUA MÓVIL’, tramitada en el expediente NC2020/0004184.”*

Además de la solicitud de revocar la resolución impugnada, el recurrente también solicita *“tener en cuenta que el día 23 de marzo de 2021 se realizó el pago de la tasa oficial establecida por modificación del capítulo reivindicatorio y por 11 reivindicaciones adicionales y se solicitó efectuar el Procedimiento Acelerado de Estudio de Solicitudes de Patente (PPH) sobre esta solicitud con base en el examen de patentabilidad realizado en los Estados Unidos.”* -Subraya del texto original-

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

3.1. Acerca de la normativa andina aplicable

En principio resulta pertinente mencionar que el trámite para el otorgamiento de una patente de invención se encuentra establecido en el Capítulo IV del Título II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás normas complementarias.

Concretamente, en cuanto a la publicación de la solicitud en trámite, el artículo 40 de la norma comunitaria es clara cuando establece:

“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

Ref. Expediente N° NC2020/0004184

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 en forma expresa 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 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.”*

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.”*

Incluso en la Interpretación Prejudicial dictada dentro del Proceso 73-IP-2011, con respecto a la petición del examen de patentabilidad, el mismo Tribunal señaló los requisitos para su procedibilidad en los siguientes términos:

“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”.*

De la revisión del procedimiento adelantado en este caso se advierte que, efectivamente, publicada la solicitud el 21 de septiembre de 2020 en la Gaceta No. 904, correspondía a la sociedad solicitante presentar la petición expresa del examen de patentabilidad de la solicitud, acreditando el pago de la tasa correspondiente, dentro de los seis meses siguientes a la publicación.

3.2. De la petición expresa de examen y el pago de la tasa fijada

Argumenta la recurrente a través de su apoderado que *“seis meses contados desde 21 de septiembre de 2020, fecha de publicación del extracto de la solicitud de patente de invención...en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 904, da como resultado **21 DE***

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° NC2020/0004184

MARZO DE 2021. *Teniendo en cuenta que, tal y como se demuestra con la Factura No. 678498 por valor de COP \$1'160.500 pagada por CASTILLO GRAU & ASOCIADOS a nombre de CEC NORTH STAR ENERGY LTD y con número de transacción de la pasarela de pagos eCollect 69520768, el pago de la tasa oficial correspondiente al examen de patentabilidad, fue realizado ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LOS SEIS MESES (...). Del mismo modo y, justo después de efectuar el pago, se radicó memorial pidiendo formalmente, que se efectuara el examen de patentabilidad sobre esta invención: (...)."*

Según se observa en el expediente en estudio, la publicación del extracto se realizó el 21 de septiembre de 2020, por lo que el plazo para pedir que se examine si la invención es patentable y cancelar la tasa respectiva vencía el día domingo 21 de marzo de 2021. No obstante, como el último día del plazo fue feriado o de vacante y el lunes siguiente fue festivo se corre el plazo hasta el primer día hábil, esto es, el martes 23 de marzo de 2021, por lo que el examen de patentabilidad podía ser pedido por la interesada hasta el martes 23 de marzo de 2021, inclusive.

Ahora bien, examinado el expediente administrativo, con el fin de verificar lo manifestado por el apoderado de la solicitante, y según se evidencia en el Sistema de Información de Propiedad industrial (SIPI), efectivamente, aparece un documento presentado como 'información adicional', Tipo: Información adicional, con radicación del 18 de marzo de 2021, esto es, dentro del término establecido, por medio del cual el apoderado de la interesada solicita a la Entidad proceder a efectuar el examen de patentabilidad y, como pago complementario, aparece el recibo No. 29032 de fecha 18 de marzo de 2021, por valor de \$1'160.500, correspondiente al pago de la tasa establecida por concepto del examen de patentabilidad, documentos estos allegados justamente con el propósito de atender las mencionadas exigencias previstas en el artículo 44 de la Decisión 486.

Así las cosas, el Despacho corrobora que obra en la actuación surtida el memorial por medio del cual se solicita oportunamente y de forma expresa que se proceda con el estudio de fondo de la solicitud de patente de la referencia y el pago de la tasa oficial correspondiente al examen de patentabilidad; por lo tanto, es claro que la solicitante cumplió con los dos requisitos exigidos: 1) la petición expresa, y 2) el pago de la tasa respectiva, dentro del plazo establecido, para que la Oficina proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486

En este orden de ideas, cumplidos los requisitos de procedibilidad lo justo debió haber sido adelantar el examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 en atención a que la solicitante sí presentó en tiempo la petición para efectuar dicho examen, junto con la tasa establecida, asistiéndole razón a la peticionaria en ese sentido.

De otra parte, el Despacho considera pertinente aclarar que si bien se evidencia que el 18 de marzo de 2021 se radicó oportunamente la petición expresa de examen se hizo como una información adicional; además, el pago de la tasa establecida, aunque se realizó el mismo 18 de marzo, el usuario lo hizo como un complemento de información, -Modulo de Complementos de Información/Pagos Adicionales-, razón por la cual el sistema no lo tiene en cuenta, dado que al no ser ingresado el pago por la tarea correspondiente, la misma, al cumplir su vigencia, no detecta el pago y genera de forma automática el abandono de la solicitud, inconsistencia técnica que no se presentaría si se radican dichos documentos por el módulo asignado para tal fin.

Hechas las anteriores precisiones, queda claro entonces que en este caso no se ha debido emitir el acto administrativo de abandono, por tanto, en aras de dar aplicación a los principios de eficacia y debido proceso que deben imperar en las actuaciones administrativas, procede acceder a la revocatoria pretendida y disponer la continuación

Ref. Expediente N° NC2020/0004184

del trámite para lo cual se ordenará lo pertinente en la parte resolutive de este acto administrativo.

3.3. Acerca de las peticiones adicionales

Además de la solicitud de revocar la resolución impugnada, el apoderado de la recurrente solicita también “...tener en cuenta que el día 23 de marzo de 2021 se realizó el pago de la tasa oficial establecida por modificación del capítulo reivindicatorio y por 11 reivindicaciones adicionales y se solicitó efectuar el Procedimiento Acelerado de Estudio de Solicitudes de Patente (PPH) sobre esta solicitud con base en el examen de patentabilidad realizado en los Estados Unidos.”

Al respecto, dispone el Despacho que en la etapa del examen de fondo prescrito por el artículo 45 de la Decisión 486 habrá de tenerse en cuenta la modificación del capítulo reivindicatorio presentado el 23 marzo de 2021 bajo el radicado No. NC2021/0003668, además de calificar la procedencia de la solicitud para efectuar el Procedimiento Acelerado de Estudio de Solicitudes de Patente (PPH) sobre esta solicitud, con base en el examen de patentabilidad realizado en los Estados Unidos, propuesta por la solicitante.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

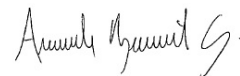
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 17027 del 29 de marzo de 2021, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de patente de invención denominada ‘MÉTODOS Y SISTEMAS DE EXTRACCIÓN PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO DE RESERVAS QUE CONTIENEN AGUA MÓVIL’.

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 Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la solicitante CEC NORTH STAR ENERGY LTD, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 20 de mayo de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.05.20
23:01:52 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.