

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39764

Ref. Expediente N° NC2019/0002215

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. 13326 del 15 de marzo de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada ‘ELEMENTO PROTECTOR FLEXIBLE CONTRA GOLPES’, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486, al estimar que contados seis (6) meses desde la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la SIC el interesado no solicitó el examen de patentabilidad a que se refiere la citada disposición ni pagó la tasa establecida para tal fin.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 25 de marzo de 2021 con el No. NC2021/0003824, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, JUAN PABLO BERMUDEZ COLORADO interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que *“si bien es cierto que no hice petición dentro del término que define el Artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es menester señalar que dentro del período de los seis (6) meses que se otorgan para dicho trámite se presentaron situaciones que desbordaron y dificultaron mis posibilidades de dar cumplimiento, las cuales paso a explicar, a fin de que sean tenidas en cuenta para atender positivamente este recurso.”*

A continuación, señala que *“la crisis epidemiológica por la que atravesó el país tocó las puertas de mi hogar, y junto con mi esposa fuimos diagnosticados como portadores de Covid-19 en el mes de julio del 2020, obligando a que todas las actividades que estaba realizando quedaran paralizadas y mis ingresos reducidos.”*

Agrega que *“como lo indique antes, mis ingresos económicos fueron afectados, obligándome a emprender tareas poco comunes a fin atender primero las necesidades de subsistencia, por lo que postergué el compromiso referido en este recurso.”*

Finalmente, solicita que se revoque *“la Resolución No. 13326 de 2020, fechada el 15 de marzo de 2021 y otorgarme un nuevo plazo para presentar la petición para realizar el examen de fondo de la solicitud de patente.”*

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.

Ref. Expediente N° NC2019/0002215

Concretamente, en cuanto a la publicación de la solicitud en trámite, el artículo 40 de dicha Decisión 486 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 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 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.”*

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 11 de septiembre de 2020 en la Gaceta No. 903, 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.

Ref. Expediente N° NC2019/0002215

3.2. No hubo petición de examen ni se efectuó el pago de la tasa fijada

Del artículo 44 citado, procede establecer que la petición oportuna del examen sobre la patentabilidad de la invención, dentro del plazo de seis 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.

Según se observa en el expediente en estudio, la publicación del extracto del expediente tramitado con número de radicación NC2019/0002215 se realizó el 11 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 11 de marzo de 2021. No obstante, dentro del plazo establecido, el 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 esa vigencia.

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.

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

Ref. Expediente N° NC2019/0002215

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 el solicitante no pidió la realización del examen de patentabilidad ni efectuó el pago de la tasa correspondiente, dentro del término de seis meses contados a partir de la publicación de la solicitud de patente en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 903, a pesar que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa fijada se extendió hasta el día 11 de marzo de 2021, como se indicó anteriormente.

Esta obligatoriedad de presentar petición de examen de patentabilidad y pagar la tasa establecida 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.”. -Negrilla fuera del texto original-*

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 el abandono de la solicitud de patente de invención debido a que el solicitante no pidió la realización del examen de patentabilidad ni pagó la tasa establecida dentro del término de seis meses contados a partir de la publicación de la solicitud de patente en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

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° NC2019/0002215

3.3. Frente a los argumentos expuestos por el recurrente

En primer término, observa el Despacho que el recurrente reconoce que no cumplió con las exigencias establecidas en el artículo 44, cuando señala que *“...si bien es cierto que no hice petición dentro del término que define el Artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es menester señalar que dentro del período de los seis (6) meses que se otorgan para dicho trámite se presentaron situaciones que desbordaron y dificultaron mis posibilidades de dar cumplimiento...”*

En efecto, como antes se estableció, en este caso no se cumplió con el deber de pedir el examen de patentabilidad ni de cancelar la tasa fijada dentro del término legal, como ha debido hacerse, acorde con lo exigido en la norma comunitaria y sus disposiciones complementarias.

Señala el recurrente que *“la crisis epidemiológica por la que atravesó el país tocó las puertas de mi hogar, y junto con mi esposa fuimos diagnosticados como portadores de Covid-19 en el mes de julio del 2020, obligando a que todas las actividades que estaba realizando quedaran paralizadas y mis ingresos reducidos.”*

Al respecto, observa el Despacho que, como razón para justificar el incumplimiento de lo previsto en el artículo 44 de la Decisión 486, el recurrente se refiere a que fue diagnosticado junto con su esposa de Covid-19, lo que produjo la parálisis de sus actividades y la reducción de sus ingresos. Para sustentar sus afirmaciones el interesado allega: (i) copia del examen de laboratorio clínico que le fue practicado con fecha 15 de julio de 2020 por Compensar y que muestra el diagnóstico positivo de Covid-19; y, (ii) copia de la incapacidad médica a nombre de Mónica Andrea Machuca Martínez, por 3 días (2020/07/14 hasta 2020/07/16), con diagnóstico Covid-19, Manejo Ambulatorio, Fundación Santa Fe de Bogotá.

Respecto de las referidas pruebas cabe señalar que no inciden *per se* en el estudio y decisión que se tome en este procedimiento administrativo, debido a que el diagnóstico del solicitante y de la señora Machuca Martínez (no se acredita que sea la cónyuge) acaeció en el mes de julio de 2020, antes de la publicación de la solicitud (11 de septiembre de 2020) y de que empezara a correr el plazo ordenado. Además, el solicitante contó con seis (6) meses después de realizada la publicación para pedir el examen de patentabilidad y hacer el pago, o sea, hasta el 11 de marzo de 2021, término suficientemente amplio que otorga el artículo 44 para realizar tal gestión.

En vista de lo anterior, aunque es claro que el examen de laboratorio y la incapacidad evidencian el diagnóstico de Covid-19 del solicitante y de la señora Machuca Martínez, dada la fecha de su expedición y que no se allega prueba adicional alguna que acredite que con ocasión del diagnóstico se hubiere presentado alguna circunstancia que le haya imposibilitado cumplir con lo prescrito en el artículo 44 de la Decisión 486, esto es, solicitar y pagar el examen de la solicitud dentro del plazo establecido, no encuentra el Despacho que con dichos documentos se logre justificar el incumplimiento presentado.

Por lo demás, este Despacho considera pertinente explicar que la circunstancia enunciada por el interesado tampoco encuadra dentro de los presupuestos que exige la figura jurídica de la fuerza mayor o caso fortuito, al no quedar demostrado su carácter imprevisible e irresistible, si bien la circunstancia anotada por el recurrente al interior de su seno familiar pudiese en ese momento haber constituido fuerza mayor dentro de un contexto determinado, es claro que en este caso no se configura, dado que, como antes se estableció, el hecho ocurrió tiempo antes de la fecha en que fue publicada la solicitud y, consecuentemente, corriera el plazo para presentar la petición de examen de fondo.

Ref. Expediente N° NC2019/0002215

Debe recordarse que un hecho es imprevisible cuando no es posible preverlo con anterioridad a su ocurrencia, e irresistible cuando existe una imposibilidad, de orden objetivo para el sujeto, de evitar las consecuencias derivadas del hecho imprevisto². Características que no se presentan en el caso bajo revisión.

Así las cosas, manifestar que *“...la crisis epidemiológica por la que atravesó el país...obligando a que todas las actividades que estaba realizando quedaran paralizadas y mis ingresos reducidos... por lo que postergué el compromiso referido en este recurso”*, no constituye por sí misma una justificación atendible, a parte que no se encuentra en el escrito de recurso acreditación de razones de fuerza mayor o caso fortuito que hagan excusable el incumplimiento a la norma comunitaria.

Finalmente, el recurrente solicita que se le otorgue un nuevo plazo para presentar la petición de examen de fondo. Al respecto, se aclara que en el procedimiento establecido en la norma comunitaria no se prevé un término más allá de lo dispuesto en el citado artículo 44, que concede al solicitante un plazo de seis (6) meses contado desde la publicación para pedir el examen de patentabilidad, sumado el pago de este, de suerte que si en el término establecido no realizó tal petición la solicitud cae en abandono; por lo tanto, no resulta atendible la petición de un plazo adicional que hace el interesado.

De todo lo anterior, resulta claro que el solicitante no adecuó la solicitud en términos que hicieran posible su continuación y las razones invocadas para justificar el no cumplimiento de lo previsto en el artículo 44 de la Decisión 486 no son de recibo por el Despacho, por lo que no es dable acceder a la petición de revocar el acto administrativo que se impugna.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N°13326 del 15 de marzo de 2021, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada ‘ELEMENTO PROTECTOR FLEXIBLE CONTRA GOLPES’.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a JUAN PABLO BERMUDEZ COLORADO, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 28 de junio de 2021

² Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 30 de Septiembre de 2014, Proceso 11001031500020090041500, Actores: Apolinar Sandoval Pérez y Otros, M.P. Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

