

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 41782

Ref. Expediente N° NC2020/0009199

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 37550 del 21 de junio de 2021, la Dirección de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de Patente de Modelo de Utilidad correspondiente a la creación titulada “ASPIRADORA ERGONÓMICA, ELÉCTRICA Y PORTÁTIL PARA DESECHOS ORGÁNICOS DE MASCOTAS CON RECOLECTOR RECICLABLE”, con fundamento en los artículos 44 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que, dentro del plazo de tres 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 21 de junio de 2021 con el N° NC2021/0008109, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el solicitante interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 37550 del 21 de junio de 2021, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Señala el recurrente: “(...) *Con la presento (sic) quiero apelar sobre la decisión que me envían en la resolución 37550 de fecha 21 de Junio 2021, en la cual manifiestan que he abandonado el proceso de patente de Utilidad.*

A continuación justifico el porque no he realizado el pago:

Primero: En ningún momento se me informa sobre el hecho de realizar el pago por la patente, en el momento de dar inicio al proceso de publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 921 del 19 de marzo de 2021, para hallar oposiciones por parte de terceros.

Segundo: El 10 de marzo de 2021 solicito información sobre el estado de la publicación en la Gaceta (sic) de la Propiedad Industrial y me dicen que aún debo esperar, ya que no había colocado fecha límite para el proceso.”

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

3.1. Sobre la normativa andina aplicable a los Modelos de Utilidad.



Ref. Expediente N° NC2020/0009199

En primer lugar es oportuno 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”. (Subrayado fuera de texto).*

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 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

Ref. Expediente N° NC2020/0009199

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 19 de marzo de 2021 en la Gaceta N° 921, correspondía al solicitante pedir el examen de patentabilidad de la solicitud, acreditando el pago de la tasa correspondiente, dentro de los tres meses siguientes a la publicación por tratarse de un Modelo de Utilidad.

3.2. Acerca de la petición del examen de patentabilidad.

Ahora bien, 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, que para los modelos de utilidad es de 3 meses, 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.

Como se dijo renglones atrás, no se evidencia solicitud presentada por parte del solicitante en este sentido, ni el pago de la tasa establecida por la Resolución N° 61157 del 30 de septiembre de 2020, que fija las tasas a cancelar en materia de Propiedad Industrial para el año 2021, por lo que en principio la declaratoria de abandono estaría ajustada a derecho.

3.3. Caso concreto.

Señala el recurrente en el escrito de su recurso: *“En ningún momento se me informa sobre el hecho de realizar el pago por la patente, en el momento de dar inicio al proceso de publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 921 del 19 de marzo de 2021...”*

Al respecto es oportuno aclarar que, la publicación de la solicitud se da en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la cual se consulta por medio electrónico en la página web de la Superintendencia. No está previsto en el procedimiento aplicable ninguna notificación o

Ref. Expediente N° NC2020/0009199

comunicación adicional al solicitante para que, a su vez, efectúe la petición de examen de patentabilidad, las disposiciones que regulan la materia en ningún momento establecen en cabeza de la Oficina Nacional Competente la función, facultad o responsabilidad de invitar al solicitante para que este pida el examen de patentabilidad de su solicitud, es una obligación legal prevista en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Tampoco consagra la disposición en mención la posibilidad de adición o extensión del plazo allí establecido, pues se trata de un termino perentorio con el que se precluye esta etapa procesal, para dar paso a la etapa de fondo dentro del trámite, o por el contrario, a la aplicación de la consecuencia jurídica allí establecida por el incumplimiento de esta obligación en cabeza del solicitante.

En el presente asunto la publicación del extracto de la solicitud radicada bajo el número NC2020/0009199 se realizó el 19 de marzo de 2021, por lo tanto, el plazo para solicitar el examen de patentabilidad y cancelar la tasa respectiva se extendió hasta el día 21 de junio de 2021, lo anterior en razón a que el día 19 de junio fue sábado y al ser un día inhábil laboralmente, el plazo se debió extender hasta esa fecha, como se interpreta de la lectura del Artículo 5 de la Decisión 486 de 2000 que señala:

“Artículo 5.- Siempre que en la presente Decisión no exista disposición en contrario, cuando los plazos se señalen por días, se entenderá que éstos son hábiles. Si el plazo se fija en meses o años se computará de fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento no hubiere día equivalente a aquel en que comienza el cómputo se entenderá que el plazo vence el último día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.” (Subrayado fuera de texto).

Según se evidencia, el Sistema de Información de Trámites SIPI., no advirtió esta circunstancia y fue por ello que la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia declaró el abandono de la solicitud de forma automática en los términos del artículo 44 de la Decisión 486 de 2000.

Por lo tanto, existe una trasgresión de los derechos del solicitante y una violación a su debido proceso por parte de la Administración, por cuanto se impidió que hiciera uso del plazo otorgado en el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000 de forma completa, al culminar el trámite con la declaratoria de abandono de su solicitud de forma irregular.

Ampliamente ha señalado la doctrina y la jurisprudencia relacionada con el tema que *“(...) el debido proceso en actuaciones administrativas nos remite a un sistema de garantías cuya finalidad es proteger los derechos de los ciudadanos frente a las actuaciones del Estado y, a su vez, limitar y controlar el poder que este ejerce, para que se obtengan decisiones justas conforme a las normas que regulan la materia relacionada. Es una estrecha relación entre los derechos de los asociados con las normas procesales que les garantizan su respeto por parte del Estado, en la aplicación de sus facultades constitucionales y legales.”*

A su vez, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el tema señalando que: *“Los términos procesales “constituyen en general el momento o la oportunidad que la ley, o*

Ref. Expediente N° NC2020/0009199

el juez, a falta de señalamiento legal, establecen para la ejecución de las etapas o actividades que deben cumplirse dentro del proceso por aquél, las partes, los terceros intervinientes y los auxiliares de la justicia”. Por regla general, los términos son perentorios, esto es, improrrogables y su transcurso extingue la facultad jurídica que se gozaba mientras estaban aún vigentes.

Agrega: “Los términos procesales deben cumplirse diligente y celosamente por parte de quienes acceden a la administración de justicia, así como corresponde a los jueces y los auxiliares de la justicia velar por su cumplimiento, por cuanto es una carga procesal en cabeza de los primeros que busca garantizar la seguridad y certeza jurídicas, el debido proceso, el principio de celeridad y la eficacia del derecho sustantivo. Así mismo, busca hacer efectivo el principio de igualdad procesal.”¹

Aun cuando los argumentos del recurrente no están orientados en tal sentido, encuentra esta Delegatura que sí se presentó una irregularidad en el computo de términos por parte del Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI, que dio lugar a la expedición de forma irregular, como se dijo, de la Resolución N° 37550 del 21 de junio de 2021, situación que sin lugar a dudas constituye una violación al debido proceso del peticionario.

De acuerdo con lo expuesto, hay lugar a revocar en todas y cada una de sus partes la Resolución N° 37550 del 21 de junio de 2021 y ajustar el trámite a derecho como corresponde, ordenando la continuación del trámite.

Para tal efecto, se otorga al solicitante un (1) día hábil de plazo contado a partir del día siguiente a la fecha en que quede en firme la presente decisión, para que cumpla con la obligación contenida en el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000, es decir, para que solicite expresamente la practica del examen de patentabilidad de la solicitud y cancele la tasa establecida por este concepto en la Resolución N° 61157 del 30 de septiembre de 2020 que fija las tasas a cancelar en materia de Propiedad Industrial para el año 2021, so pena de que se declare su abandono en caso de incumplimiento.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 37550 del 21 de junio de 2021, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de patente de modelo de utilidad titulada “ASPIRADORA ERGONÓMICA, ELÉCTRICA Y PORTÁTIL PARA DESECHOS ORGÁNICOS DE MASCOTAS CON RECOLECTOR RECICLABLE”, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer la continuación del trámite. Para tal efecto se concede al solicitante un (1) día hábil de plazo contado a partir del día siguiente a la fecha en que quede en firme la presente decisión, para que cumpla con la obligación contenida en el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000, en los términos anteriormente expuestos.

¹ Corte Constitucional - Sentencia C-012/02 Magistrado Dr. Jaime Araujo Rentería



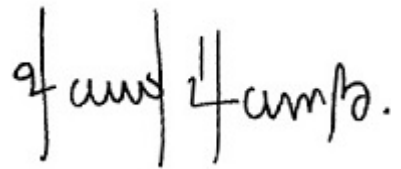
Resolución N° 41782

Ref. Expediente N° NC2020/0009199

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución al solicitante, señor Jairo Enrique Lalinde Murillo, advirtiéndole que contra esta no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 6 de julio de 2021



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial

