

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 52182

Ref. Expediente N° NC2019/0007717

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. 1840 del 22 de enero de 2021, el Superintendente de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada “APARATO AUTOMÁTICO PARA LA PREPARACIÓN DE REBANADAS FRITAS DE PLÁTANO VERDE”, 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 la solicitante no pidió el examen de patentabilidad a que se refiere la citada disposición ni pagó la tasa establecida para tal fin.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado ante esta Entidad el 29 de enero de 2021 con el No. NC2021/0001060, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE CECAR, por conducto de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Hecho un recuento de la actuación surtida, el apoderado de la recurrente manifiesta que *“a pesar de la voluntad del cliente de continuar con el trámite de solicitud de patente y de hacer el pago del examen de patentabilidad oportunamente, con ocasión de la pandemia COVID-19, que ha exigido que la mayor parte de la población trabaje desde casa para evitar mayor cantidad de contagios, no fue posible realizar el pago el (sic) examen de patentabilidad oportunamente, pues por la medidas extraordinarias que se han tomado en la pandemia, fue difícil la aprobación oportuna del presupuesto para atender las obligaciones de la Universidad. De manera que, una vez se hizo posible la aprobación del desembolso del dinero, se procedió con el pago inmediato en la plataforma de la Superintendencia de Industria y Comercio.”*

Explica que *“si bien la solicitante no cumplió con la obligación de hacer el pago del examen de patentabilidad oportunamente, luego de la aprobación del presupuesto, a pesar de las condiciones anormales y extraordinarias que ha impuesto la pandemia, se ha hecho lo posible por continuar con el trámite de la solicitud de patente, por lo que amablemente solicito se revoque la Resolución que declara el abandono de la solicitud y se dé continuación al trámite, esto es, se proceda con el estudio de patentabilidad.”*

Manifiesta que *“en estos momentos difíciles, los procesos de innovación son un factor determinante para el progreso de nuestro país. Con el trabajo y el apoyo de todos podremos salir adelante.”*

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

Ref. Expediente N° NC2019/0007717

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 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.”

Sobre la publicación es muy importante anotar que, dentro del procedimiento de obtención de patente, cumple con varios 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, en palabras de la jurisprudencia andina, “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.”

Sobre ese particular, 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).

Ref. Expediente N° NC2019/0007717

De la revisión del procedimiento adelantado en este caso se advierte que, efectivamente, publicada la solicitud el 21 de julio de 2020 en la Gaceta No. 898, 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.

3.2. No hubo petición expresa 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 NC2019/0007717 se realizó el 21 de julio 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 21 de enero de 2021. No obstante, dentro del plazo establecido, la 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 la vigencia respectiva.

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

Ref. Expediente N° NC2019/0007717

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.” -Subraya fuera del texto original-.

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 la solicitante no efectuó el pago de la tasa correspondiente, ni pidió la realización del examen de patentabilidad 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°898, a pesar que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva se extendió hasta el día 21 de enero de 2021, como se indicó anteriormente, plazo suficientemente amplio para que la solicitante realizara las gestiones a su cargo.

Esta obligatoriedad de presentar petición de examen de patentabilidad junto con la tasa establecida y 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 petición 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.** No obstante, si la petición de patentabilidad se presenta con anterioridad a la publicación, la petición deberá ser ratificada dentro del plazo respectivo y actualizada en su tasa, si a ello hubiere lugar.*

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° NC2019/0007717

*De acuerdo con el artículo 44 y el artículo 85 de la Decisión 486 de 2000, **la petición del examen de patentabilidad se debe presentar dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la fecha de publicación**, en el caso de las patentes de invención, y de 3 meses contados a partir de la fecha de publicación, en el caso de las patentes de modelo de utilidad, independiente de si se hubieren presentado oposiciones y/o de la existencia de errores que susciten rectificaciones posteriores a la publicación.” -Negrilla fuera del texto original-*

Incluso, como se desprende de la disposición citada, si el solicitante presentara la solicitud de examen de patentabilidad con anterioridad a la publicación, hecho que no sucedió en este caso, dicha petición incluso debe ser ratificada dentro del plazo respectivo y actualizada en su tasa, si a ello hubiere lugar.

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 la interesada no pidió la realización del examen de patentabilidad ni canceló 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.

3.3. Frente a los argumentos expuestos por la recurrente

En primer término, observa el Despacho que la sociedad recurrente reconoce que no realizó el pago exigido, dado que asevera que *“no fue posible realizar el pago el examen de patentabilidad oportunamente, pues por la medidas extraordinarias que se han tomado en la pandemia, fue difícil la aprobación oportuna del presupuesto para atender las obligaciones de la Universidad...”*

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.

Ahora bien, como se dijo, además del requisito de la petición expresa, el artículo 44 autoriza el cobro de tasas para la realización del examen de patentabilidad. En este caso en particular, la petición expresa del examen debió ir acompañada del pago de la respectiva tasa legalmente establecida. Por lo tanto, para que la Superintendencia realizara el examen de patentabilidad, se necesitaba del cumplimiento de los dos requisitos: (i) la petición expresa y (ii) el pago de la respectiva tasa de examen.

Por otra parte, el apoderado de la recurrente en su escrito de impugnación argumenta como justificación de la no petición que *“a pesar de la voluntad del cliente de continuar con el trámite de solicitud de patente y de hacer el pago del examen de patentabilidad oportunamente, con ocasión de la pandemia COVID-19,...no fue posible realizar el pago el (sic) examen de patentabilidad oportunamente, pues por la medidas extraordinarias que se han tomado en la pandemia, fue difícil la aprobación oportuna del presupuesto para atender las obligaciones de la Universidad...”*

Sin embargo, las razones invocadas por el apoderado de la solicitante por las cuales según dice *“la solicitante no cumplió con la obligación de hacer el pago del examen de patentabilidad oportunamente ...”* están basadas en circunstancias relacionadas con el COVID-19, pero dichas circunstancias de ninguna manera constituyen *per se* un eximente de responsabilidad en este caso en particular, pues no alcanza las características legalmente exigidas para su configuración en razón a que la fuerza mayor se direcciona

Ref. Expediente N° NC2019/0007717

a lo irresistible a lo inevitable, y en este caso no se demuestra que era imposible dar cumplimiento de la obligación prescrita en el artículo 44, además que para el momento en que corrió el término, -21 de julio de 2020 al 21 de enero de 2021-, las circunstancias derivadas de la pandemia ya eran más que predecibles por lo que no eximen de responsabilidad a la sociedad solicitante.

Entonces, la Oficina debe verificar si el hecho hace imposible el cumplimiento de las obligaciones de la solicitante, es decir, si existe una relación clara y directa entre el evento de fuerza mayor y la imposibilidad de cumplir con la exigencia prevista en la norma comunitaria.

En este orden de ideas, el solo aseverar que *“...por la medidas extraordinarias que se han tomado en la pandemia, fue difícil la aprobación oportuna del presupuesto para atender las obligaciones de la Universidad ...”* no es suficiente para eximir de responsabilidad a la solicitante, dado que ha debido demostrar que las medidas tomadas o las circunstancias acaecidas en virtud de la emergencia de salud pública y económica que esta ocasiona generaron una imposibilidad inevitable o irresistible de cumplir con la obligación prescrita en el artículo 44. Así las cosas, queda sin sustento alguno las razones que da el apoderado para justificar que la interesada no solicitó el examen de patentabilidad ni pagó de manera oportuna la tasa establecida para tal fin.

Así mismo, la recurrente solicita se tenga en cuenta el pago del examen de patentabilidad, del cual adjunta el recibo, y se proceda con el estudio correspondiente, pero tal solicitud no puede prosperar en este caso, dado que el recurso no es la oportunidad legal para acreditar el pago del examen, además que el pago de la tasa no exime de la petición expresa del solicitante, y este requisito tampoco se cumplió dentro del término perentorio fijado por la normativa andina.

Ahora bien, frente al pago realizado por la recurrente el día 22 de enero de 2021, el cual fue acreditado en la misma fecha con el escrito del recurso con el objeto de que se tenga como tasa por concepto de examen de patentabilidad, es oportuno recalcar que resulta improcedente dado que fue presentado por fuera del término perentorio fijado por la norma comunitaria, o sea, cuando ya había operado el abandono de la solicitud; por consiguiente, procede la devolución del valor pagado, para lo cual la interesada deberá hacer la petición por el modulo correspondiente en la plataforma del Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI).

De todo lo anterior, resulta claro que la solicitante no adecuó la solicitud en términos que hicieran posible su continuación, pues, como se dijo, las razones invocadas como justificación del incumplimiento en la presentación de la petición expresa de examen de patentabilidad junto con el pago de la tasa correspondiente, conforme lo exige el artículo 44 de la Decisión 486, no son de recibo, por lo que no es dable acceder a la petición de revocar el acto administrativo que aquí se impugna.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 1840 del 22 de enero de 2021, por medio de la cual se resolvió declarar abandonada la solicitud de patente de invención titulada ‘APARATO AUTOMÁTICO PARA LA PREPARACIÓN DE REBANADAS FRITAS DE PLÁTANO VERDE’.

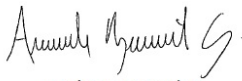
Resolución N° 52182

Ref. Expediente N° NC2019/0007717

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE CECAR, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 18 de agosto de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.08.18
17:02:37 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

