

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 70622

Ref. Expediente N° NC2020/0012092

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. 48075 del 30 de julio de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada: 'MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS POLIFUNCIONAL AUTOMATIZADA', 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 17 de septiembre de 2021 con el No. NC2021/0012251, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, CARLOS ALFREDO GRANADOS CORREAL, en su calidad de solicitante, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta: *"Solicito me coloquen más tiempo para lograr hacer la rifa de DOS MILLONES DE PESOS M/C (\$2.000.000); la cual juega el 30 de octubre de 2021 con la lotería de Boyacá, con el fin de poder pagar el valor total de \$988.275 de la patente de la invención de la máquina automatizada polifuncional procesadora de alimentos granos secos (maní, habas, maní salado, maní dulce, secamiento de café y proceso general hasta terminar el café tostado)."*

A continuación, aclara que esta rifa *"es apoyada por la doctora VIVIANA ANDREA PULIDO PEREZ de la secretaria de agricultura y desarrollo de Cundinamarca"*, y anexa copia de escrito dirigido a dicha funcionaria donde le solicita apoyo económico para el invento, además anexa copia del certificado de participación en el *"Curso Básico de Propiedad Intelectual"* expedido por el Aula de Propiedad Intelectual (API) de la Superintendencia de Industria y Comercio.

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 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



Ref. Expediente N° NC2020/0012092

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 constituye una etapa dentro del procedimiento de obtención de patente, y cumple con los siguientes objetivos: (i) la información contenida en la solicitud se vuelva pública y, por ende, de manera explícita entra 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.

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.” -Subraya fuera del texto original-

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 29 de enero de 2021, en la Gaceta No. 916, 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 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

Ref. Expediente N° NC2020/0012092

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 NC2020/0012092 se realizó el 29 de enero de 2021, por lo que el plazo para pedir que se examine si la invención es patentable y cancelar la tasa respectiva vencía el día 29 de julio 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 mencionado examen dentro del término previsto en la norma comunitaria, es decir, el abandono de la solicitud.

Ref. Expediente N° NC2020/0012092

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° 916, a pesar que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa fijada se extendió hasta el día 29 de julio 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 No. 916.

3.3. Frente a los argumentos expuestos por el recurrente

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° NC2020/0012092

El recurrente solicita que le concedan “...*más tiempo para lograr hacer la rifa de DOS MILLONES DE PESOS M/C (\$2.000.000); la cual juega el 30 de octubre de 2021 con la lotería de Boyacá, con el fin de poder pagar el valor total de \$988.275 de la patente de la invención de la máquina automatizada...*”

Sobre la anterior solicitud, es oportuno aclararle al recurrente que las actuaciones administrativas deben ser el resultado de un proceso ajustado a las normas preexistentes que lo regulan, en el cual los solicitantes tienen la posibilidad de intervenir, pero respetando los términos y etapas procedimentales correspondientes a cada trámite en particular, esto es lo que se conoce como el debido proceso, el cual a su vez somete a la administración al cumplimiento de las normas que regulan su función, que en el caso del régimen de propiedad industrial en Colombia se encuentran contenidas en la mencionada Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y sus normas complementarias.

Claramente el artículo 44 de la norma comunitaria aplicable al caso señala que dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Asimismo, establece que la consecuencia a la inactividad del solicitante es la declaración de abandono de la solicitud.

Como ya se estableció en el caso que nos ocupa, una vez vencido el plazo para atender la obligación contenida en el artículo 44, y sin haberse presentado petición para la práctica del examen de patentabilidad, la solicitud fue declarada en abandono como se indicó anteriormente, por lo que no es de recibo las argumentaciones del recurrente.

Concretamente, observa el Despacho que el recurrente básicamente solicita que se le otorgue “*más tiempo para lograr hacer la rifa...con el fin de poder pagar el valor...de la patente...*”.

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.

Por otra parte, sobre las copias del escrito dirigido a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca y del certificado de participación en el “*Curso Básico de Propiedad Intelectual*” expedido por el Aula de Propiedad Intelectual -API-, anexas al recurso, es importante aclarar que no constituyen por sí mismas prueba alguna para justificar el hecho de no cumplir con las exigencias previstas en el artículo 44, 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.

Ahora bien, cabe aclarar sobre el mencionado certificado de asistencia al curso en materia de Propiedad Industrial expedido por el API, que si bien permite acceder a una reducción del veinticinco por ciento (25%) sobre la tasa de examen de patentabilidad de Patentes de Invención, esta reducción solo aplica para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, por lo que no aplica para personas naturales. No sobra anotar que cuando el solicitante sea persona natural no Mipyme, para que opere la reducción de tasas (25%), deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que se considera prestado con la presentación de la solicitud correspondiente su carencia de medios económicos,

Resolución N° 70622

Ref. Expediente N° NC2020/0012092

circunstancia que, de haber sido el caso, tampoco acreditó el solicitante dentro de la oportunidad legal prevista para pedir y pagar el examen de patentabilidad, según lo revela el sistema de trámites de la Entidad.

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,

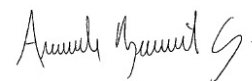
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N°48075 del 30 de julio de 2021, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada "MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS POLIFUNCIONAL AUTOMATIZADA"

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a Carlos Alfredo Granados Correal, en su calidad de solicitante, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 2 de noviembre de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.11.04
09:01:27 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

