

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 16076

Ref. Expediente N° NC2021/0003045

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:

Que, mediante Resolución No. 74936 del 22 de noviembre de 2021, el Superintendente de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada 'BRAZO OSCILANTE PARA VEHÍCULO DE DOS RUEDAS', con fundamento en lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que contados seis (6) meses desde la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial la solicitante no presentó la petición de examen de patentabilidad a que se refiere la citada disposición.

Que, mediante escrito radicado ante esta Entidad el 6 de enero de 2022 con el No. NC2022/0000063, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la empresa HERO MOTOCORP LIMITED, por conducto de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Hecho un recuento de la actuación surtida, el apoderado de la recurrente dice que resalta *"el evidente interés del solicitante en lograr el privilegio de patente para la presente invención, puesto que si bien es cierto se incurrió en un error involuntario al no calcular correctamente los términos para el pago del examen de patentabilidad, toda vez que nuestro equipo legal ha realizado el pago de los exámenes de patentabilidad de todas las solicitudes de patente presentadas por el solicitante (24 solicitudes), como lo puede observar a continuación: (...)." (Agrega listado de 12 solicitudes).*

Señala que *"por lo tanto, respetuosamente solicito a su Despacho revocar la decisión de abandono y continuar con el trámite solicitado, conforme los principios de economía, celeridad y eficacia que consideramos deben orientar todas y cada una de las actuaciones de la Administración."*

Dice que quiere dejar en claro *"...que el presente recurso no pretende excusar de ninguna forma el error incurrido de manera involuntaria por nuestra oficina, todas vez que el pago de los exámenes de patentabilidad fueron realizados en las demás solicitudes, lastimosamente la plataforma SIPI no genera un orden cronológico en las tareas susceptibles de vencimientos, lo que pretendemos con el presente recurso es que su Despacho enfoque su actuación hacia el cumplimiento real y efectivo de los principios de economía, celeridad y eficacia como orientadores de la función administrativa y que en esa medida se propenda a priorizar el derecho sustancial sobre el procedimental del administrado."*

Insiste *"que a diferencia de los establecido en el artículo 13 del CPACA, nuestro poderdante no se abstuvo de pagar el examen de patentabilidad, sino que se equivocó, o se cometió un error creyendo que dicho pago ya había sido realizado con los demás pagos a los exámenes de patentabilidad de las demás 24 solicitudes de patente"*

Ref. Expediente N° NC2021/0003045

presentadas. En esa medida, no se trata de que mi representada no haya completado el requerimiento de pago del examen de patentabilidad, sino que por un error involuntario que puede ser subsanable de conformidad con lo expuesto por el artículo 2.481 del Código Civil Colombiano, y en todo caso, se aporta el respectivo recibo de pago.”

Trae a colación el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y manifiesta: *“Ruego a su Despacho, tomas (sic) las medidas necesarias para encaminar la actuación administrativa hacia el cumplimiento de los principios orientadores, ya mencionados, puesto que la solicitud de examen de patentabilidad se presentó, y el hecho que se haya pedido extemporáneamente, es un aspecto que evidentemente puede ser subsanado con ocasión del presente recurso, toda vez que el vínculo (sic) para realizar el pago del examen de patentabilidad, fue eliminado y luego de contactar a la administración se nos recomendó presentar el pago por actuaciones complementarias.”*

A continuación, hace referencia al principio de buena fe previsto en el artículo 83 de la Constitución Política y manifiesta que *“la confianza legítima (sic) que por años ha forjado la Superintendencia de Industria y Comercio denotan la eficacia, buena fe y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal en los trámites de derechos de propiedad industrial.”*

Concluye que *“tomando como fundamento la teoría de la intención y buena fe, es evidente que mi representado ha realizado todos y cada uno de los pasos requeridos para el trámite de patentabilidad y su intención es continuar con el trámite normal del proceso iniciado ante su Despacho.”*

Finalmente, señala que *“con base en lo anteriormente expuesto, ruego respetuosamente a su Despacho revocar la decisión contenida en la Resolución No. 74.936 de 2021, y en su lugar, retornar el expediente al trámite para que se tenga en cuenta el examen de patentabilidad pagado.”*

Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“(…) todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”*.

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 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.”

Ref. Expediente N° NC2021/0003045

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).

De la revisión del procedimiento adelantado en este caso se advierte que, efectivamente, publicada la solicitud el 20 de mayo de 2021 en la Gaceta No. 927, 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.

No hubo petición expresa de examen

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 NC2021/0003045 se realizó el 20 de mayo de 2021

Ref. Expediente N° NC2021/0003045

por lo que el plazo para pedir que se examine si la invención es patentable y cancelar la tasa respectiva vencía el día 20 de noviembre de 2021. No obstante, dentro del plazo establecido, la solicitante no presentó la petición de examen exigida ni acreditó el pago de la tasa establecida 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 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.*

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° NC2021/0003045

- 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 acredite el pago de la tasa por este concepto dentro del plazo establecido.

De lo anterior, encuentra la Oficina que la solicitante no pidió la realización del examen de patentabilidad ni acreditó 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° 927, a pesar que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva se extendió hasta el día 20 de noviembre de 2021, como se indicó anteriormente, plazo suficientemente amplio para que la solicitante o su representante realizara las gestiones a su cargo.

Esta obligatoriedad de presentar petición de examen de patentabilidad junto con la tasa fijada 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.*

*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-.*

También es importante no perder de vista, -como ha dicho el Tribunal Andino-, que el pago de las tasas establecidas no exime al solicitante de presentar la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas

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 práctica del examen de patentabilidad, sumado el pago de este, dentro del término de seis meses contados a partir de la publicación de la solicitud de patente en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Ref. Expediente N° NC2021/0003045

Frente a los argumentos expuestos por la recurrente

En primer término, advierte el Despacho que la recurrente básicamente centra su argumentación en lo relacionado con el pago de la tasa por concepto de la petición de examen, pues nada discute sobre la falta de petición que de manera expresa exige el citado artículo 44 y cuya ausencia fue puesta de presente en la resolución impugnada, dado que justo fue el motivo de la declaración de abandono de la solicitud referenciada.

Adicionalmente, se observa que la interesada reconoce que no realizó el pago de la tasa dentro del término prescrito, lo cual atribuye a un error de su oficina, cuando señala: *“...puesto que si bien es cierto se incurrió en un error involuntario al no calcular correctamente los términos para el pago del examen de patentabilidad toda vez que nuestro equipo legal ha realizado el pago de los exámenes de patentabilidad de todas las solicitudes de patente presentadas por el solicitante...”*

En efecto, como antes se estableció, además de no cumplir con el deber de pedir el examen de patentabilidad dentro del plazo prescrito, hecho que no es debatido por la recurrente, no allegó el pago de la tasa respectiva, como oportunamente ha debido hacerse, acorde con lo exigido en la norma comunitaria y sus disposiciones complementarias.

Ahora bien, como se dijo arriba, 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 tasa de examen, ambos dentro del plazo prescrito.

Insiste la recurrente que *“...que nuestro equipo legal ha realizado el pago de los exámenes de patentabilidad de todas las solicitudes de patente presentadas por el solicitante (24 solicitudes), como lo puede observar a continuación: (...) nuestro poderdante no se abstuvo de pagar el examen de patentabilidad, sino que se equivocó, o se cometió un error creyendo que dicho pago ya había sido realizado con los demás pagos a los exámenes de patentabilidad de las demás 24 solicitudes de patente presentadas...”* —fuera del texto original—.

Al respecto, se informa que verificado en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, no se evidencia que a la fecha del recurso se hubiera realizado pago alguno de la tasa establecida por concepto de examen de patentabilidad en las demás solicitudes de patente que lista la recurrente en el escrito de recurso, por lo que el Despacho no halla la razón o el motivo para que la solicitante incurriera en el error de creer *“...que dicho pago ya había sido realizado”*, encontrando inconsistencias en los argumentos que presenta la recurrente en ese sentido.

Por otro lado, asevera la recurrente *“...que la solicitud de examen de patentabilidad se presentó, y el hecho que se haya pedido extemporáneamente, es un aspecto que evidentemente puede ser subsanado con ocasión del presente recurso, toda vez que el vínculo (sic) para realizar el pago del examen de patentabilidad, fue eliminado...”*

Teniendo en cuenta lo expresado por la recurrente es importante reiterarle que no se observa en el expediente que se hubiera hecho la petición de examen exigida por el artículo 44 de la Decisión 486, que fue el motivo por el que se generó el abandono de la

Ref. Expediente N° NC2021/0003045

solicitud, momento a partir del cual la tarea ya no queda disponible en la plataforma, dado el vencimiento del plazo que establece la norma comunitaria para hacer dicha gestión.

En cuanto al pago de la tasa que la recurrente realizó el 6 de enero de 2022, se observa que fue efectuado por fuera del término legal señalado, es decir, cuando ya había fenecido el plazo establecido en la norma comunitaria para cumplir las exigencias previstas en el artículo 44, incluso expedido el acto administrativo que resolvió abandonar la patente en mención por falta de petición de examen; 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).

Así mismo, el apoderado de la recurrente solicita se tenga en cuenta el pago del examen de patentabilidad 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.

En fin, este Despacho no observa en el escrito del recurso razón alguna que sea legítima para justificar que la interesada no haya presentado en tiempo la petición expresa de examen de patentabilidad junto con el pago de la tasa establecida para tal fin, a pesar que la solicitante goza de todas las garantías que le brinda no solo la norma comunitaria sino las consagradas en el procedimiento administrativo para cumplir con su cometido.

Concluye la recurrente que *“...tomando como fundamento la teoría de la intención y buena fe, es evidente que mi representado ha realizado todos y cada uno de los pasos requeridos para el trámite de patentabilidad y su intención es continuar con el trámite normal del proceso iniciado ante su Despacho.”*

Sobre lo anterior, este Despacho si bien entiende que el principio de buena fe tiene una especial aplicación en las relaciones jurídicas bilaterales y que por mandato constitucional debe presumirse la buena fe en todas las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, tal entendimiento de ninguna manera excusa la falta de petición de examen en virtud de la norma comunitaria.

Así mismo, la recurrente invoca la aplicación de los principios del debido proceso, buena fe, eficacia, economía, ente otros, en aras de solicitar la continuidad al trámite y consigo se tenga en cuenta el examen de patentabilidad pagado, pero tal solicitud tampoco puede prosperar en este caso dado que de manera general no se pueden desconocer los términos perentorios fijados por la normativa andina y allegar documentos por fuera de los mismos, pues como ha dicho la Corte Constitucional “[...] la consecuencia legal del incumplimiento de los términos procesales no lesiona el debido proceso. El principio de prevalencia del derecho sustancial no implica la pérdida de imperatividad o la ineficacia de los términos.”² -Subrayado fuera del texto original-.

De todo lo anterior, resulta claro que la solicitante no adecuó la solicitud en términos que hicieran posible su continuación, dado que las razones invocadas no justifican el incumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 44 de la Decisión 486 y sus normas complementarias, por lo que no es dable acceder a la petición de revocar el acto administrativo que aquí se impugna.

² Corte Constitucional. Sentencia T-323 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo)

Resolución N° 16076

Ref. Expediente N° NC2021/0003045

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

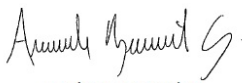
RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 74936 del 22 de noviembre de 2021, por medio de la cual se resolvió declarar abandonada la solicitud de patente de invención titulada 'BRAZO OSCILANTE PARA VEHÍCULO DE DOS RUEDAS'.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución a HERO MOTOCORP LIMITED, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 de marzo de 2022



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2022.03.29
23:00:24 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

