

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **31156**

Ref. Expediente N° NC2021/0013316

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 que se confirieron en el numeral 10 del artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución No. 11748 de 11 de marzo de 2022, la Dirección de Nuevas Creaciones declaró abandonada la solicitud de patente de modelo de utilidad correspondiente a la creación titulada: ‘ESTACIÓN REMOTA PARA MEDICIÓN DE VARIABLES DE CALIDAD DE AGUA CON SISTEMA MECÁNICO DE GRADUACIÓN DE PANELES SOLARES’, con fundamento en lo dispuesto 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, la solicitante no presentó petición para que se examinara si la invención es patentable.

Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 18 de marzo de 2022 con el N° NC2022/0003132, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

“i. Luego de ser aprobado el examen de forma el 07 de diciembre del 2021 y ordenar la publicación el gaceta el 10 de diciembre del 2021, se crea tarea en SIPI con fecha de vencimiento 10 de marzo del 2022;

ii. Se paga solicitud examen de patentabilidad el 08 de febrero del 2022 desde usuario institucional de la Universidad, sin que se (sic) en el sistema se actualice el status de la tarea próxima a vencer el 10 de marzo del año corriente;

iii. Previendo cualquier situación adversa, se radica el 22 de febrero del corriente remisión de información del comprobante de pago y se solicita continuar con el trámite de la patente según corresponda; esto es, realizar el examen de patentabilidad, como consta en la solicitud IT2022/0001449: (...).

iv. En aras de demostrar debida diligencia y desvirtuar cualquier declaración de abandono de la presente solicitud, se radicó el pasado 07 de marzo del corriente complemento de información y pagos; adjuntando 4 folios que dan cuenta del pago de la solicitud de examen de patentabilidad dentro del término legal.

(...).

Teniendo en cuenta los artículos anteriores, se puede inferir razonablemente que, al efectuar el pago de la tasa administrativa correspondiente al ‘examen de patentabilidad’ por parte de mi representado, se cumplen los requisitos estipulados en el artículo 44 de la Decisión 486 de la CAN; máxime, cuando se solicita de forma clara y expresa continuar con el trámite en cuestión (según la naturaleza de la tasa administrativa pagada) mediante el radicado IT2022/0001449.”

Página 1 de 6



Resolución N° 31156

Ref. Expediente N° NC2021/0013316

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”.

ABANDONO DE UNA SOLICITUD DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD

Normativa andina aplicable a los Modelos de Utilidad

En principio resulta pertinente 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, tal como 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”.*

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.”

Referente a la publicación es importante anotar que cumple dentro del procedimiento de obtención de patente 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 pedir el examen de patentabilidad de una solicitud de patente de invención, que para los Modelos de Utilidad se reduce a la mitad, 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*

Resolución N° 31156

Ref. Expediente N° NC2021/0013316

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. (...)”* (Proceso 151-IP-2005).

Incluso en la Interpretación Prejudicial dictada dentro del Proceso 73-IP-2011, con respecto a la petición del examen de patentabilidad, el mismo Tribunal 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.

Resolución N° 31156

Ref. Expediente N° NC2021/0013316

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.” -Subrayas fuera del texto original-

De la revisión del procedimiento adelantado en este caso se advierte que, efectivamente, publicada la solicitud el 10 de diciembre de 2021 en la Gaceta No. 947, correspondía al solicitante presentar la petición expresa de examen de patentabilidad de la solicitud, acreditando el pago de la tasa correspondiente, dentro de los tres (3) meses siguientes a la publicación, por tratarse de un Modelo de Utilidad.

CASO CONCRETO

Teniendo en cuenta el anterior marco normativo, se observa que la publicación de la solicitud bajo el radicado de la referencia fue realizada en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 947 del 10 de diciembre de 2021, por lo tanto el plazo de tres meses (3) para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva vencía el día 10 de marzo de 2022.

Como se dijo, del artículo 44 citado procede establecer que la petición oportuna del examen sobre la patentabilidad del modelo de utilidad, dentro del plazo de tres meses desde la publicación de la solicitud, constituye una exigencia para el solicitante, cuyo incumplimiento dará lugar a que la solicitud caiga en abandono.

Señala el recurrente que “se paga solicitud examen de patentabilidad el 08 de febrero del 2022 desde usuario institucional de la Universidad, sin que se en el sistema se actualice el status de la tarea próxima a vencer el 10 de marzo del año corriente; (...) se radica el 22 de febrero del corriente remisión de información del comprobante de pago y se solicita continuar con el trámite de la patente según corresponda; esto es, realizar el examen de patentabilidad, como consta en la solicitud IT2022/0001449: (...).”

Tal como lo menciona el recurrente, una vez revisado el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI), se evidencia que con fecha 8 de febrero de 2022 ingresó al expediente el pago complementario de la tasa y con fecha 7 de marzo de 2022 ingresó

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.

Resolución N° 31156

Ref. Expediente N° NC2021/0013316

como documento complementario copia del soporte de la transacción realizada por \$577,875.00 pesos M/Cte., pago que se evidencia en el Sistema SIPI, según el recibo de caja No. 22- 9557 del 8 de febrero de 2022, bajo el radicado NC2021/0013316, por concepto de Solicitud examen de patentabilidad de Modelo de Utilidad a favor de la Universidad Católica de Manizales, lo cual también evidencia el recibo de caja generado por el aplicativo SIPI y comprobante respectivo, que corresponde con lo exigido en el artículo 44 de la norma comunitaria, documentos que no fueron advertidos por la Oficina y que dio lugar a que se abandonara la solicitud de patente de modelo de utilidad como se indicó renglones atrás.

Entonces, lo que se advierte de la actuación surtida es que si bien el solicitante allegó el comprobante de pago del examen de patentabilidad fue presentado mediante el módulo de *‘Verificación complemento de información/pago adicional’* y no dentro de la tarea generada en el respectivo expediente, como ha debido hacerse, razón por la cual el sistema no registró el pago mencionado, lo que finalmente generó la decisión de abandono.

Visto lo anterior se puede concluir que, revisadas las actuaciones surtidas en el expediente y las ingresadas al sistema de trámites, se encuentra que el 8 de febrero y 7 de marzo de 2022 sí se acreditó de forma oportuna ante esta Superintendencia el pago de los derechos pertinentes por concepto de examen de patentabilidad. Ahora, en cuanto a la petición exigida se observa que hasta el 18 de marzo el solicitante finalmente presentó la petición expresa de examen por lo que, pese al retardo presentado al cumplir con esta exigencia prevista en el artículo 44, la solicitud ya se ha complementado con las formalidades previstas para la continuación del trámite administrativo.

Por lo tanto, en aplicación de los principios que rigen las actuaciones administrativas, en especial el principio de eficacia y presumiendo la buena fe de que trata el artículo 83 de la Constitución Política, accede el Despacho, en este caso particular, a revocar la decisión contenida en la Resolución N°11748 de 11 de marzo 2022, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de patente de modelo de utilidad de la referencia y, como consecuencia, se dispone la continuación del trámite con la realización del examen de fondo de la solicitud.

Finalmente, y sin perjuicio de lo anterior, se recomienda al solicitante en adelante responder los requerimientos oficiales y allegar los documentos pertinentes en la tarea correspondiente, con el fin de evitar que se presenten este tipo de inconsistencias en el sistema de trámite y pueda fluir la actuación sin inconveniente alguno.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución No. 11748 de 11 de marzo de 2022, por medio de la cual se declaró el abandono de una solicitud de patente de modelo de utilidad, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

Resolución N° 31156

Ref. Expediente N° NC2021/0013316

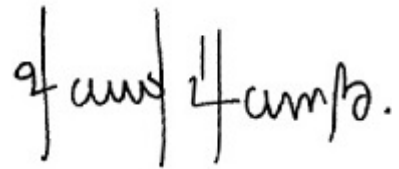
ARTÍCULO 2: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la continuación del trámite, que para todos los efectos legales es el examen de patentabilidad de la solicitud.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente resolución a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 20 de mayo de 2022

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA

