

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **31215**

Ref. Expediente N° NC2021/0011774

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 conferidas en el numeral 31
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 13771 del 22 de marzo de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención correspondiente a la creación titulada “PORTADOR DE ARTÍCULOS Y PLANTILLA PARA EL MISMO”, con fundamento en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que, dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, el solicitante no presentó petición para que se examinara si la invención es patentable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 06 de mayo de 2022 con el N° NC2022/0005957, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Westrock Packagin Systems, Llc., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Señala el apoderado: “El extracto de la Solicitud de la Patente de Invención fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 939 del 20 de septiembre de 2021. En consecuencia, y en virtud del artículo 44 de la Decisión 486, por lo que los seis (6) meses para solicitar el examen de patentabilidad vencería el 20 de marzo de 2022. Sin embargo, teniendo en cuenta que el día 20 de marzo de 2022 fue domingo, y el 21 de marzo fue día festivo nacional del Día de San José, el término para solicitar el examen de patentabilidad venció el día hábil siguiente, es decir, **el 22 de marzo de 2022.**”

Agrega el apoderado: “El día 22 de marzo de 2022, estando aún dentro del término pertinente, **EL SOLICITANTE** allegó a la Dirección de Nuevas Creaciones, por medio de apoderado judicial, la solicitud de examen de patentabilidad, junto con el pago de la respectiva tasa para su realización.

A pesar de lo anterior, el mismo 22 de marzo de 2022, la Superintendencia profirió la Resolución N° 13771, aquí impugnada, donde se declaró abandonada la solicitud en los términos del artículo 44 de la Decisión 486.”

Concluye el apoderado mencionando que: “En este sentido, de acuerdo a lo que ya fue expuesto en el acápite de antecedentes, el vencimiento de la fecha inicial para solicitar el examen de patentabilidad ocurría un domingo, es decir un día inhábil, y el siguiente día se trataba de otro día inhábil por ser festivo en Colombia, por lo que la verdadera fecha de vencimiento de la obligación del artículo 44 de la Decisión 486 era el **22 de marzo de 2022**, de manera que, contrario a lo señalado por la Superintendencia en la Resolución 13771, **EL SOLICITANTE** sí presentó la solicitud para que se efectuara el examen de fondo de patentabilidad dentro del término legal oportuno, por lo que no existe fundamento alguno para declarar abandonada la solicitud.”



Ref. Expediente N° NC2021/0011774

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”.

De la normativa andina aplicable a las Patentes de Invención.

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.”

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.

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.”

De la anterior disposición se desprende, tal como lo ha ratificado la jurisprudencia comunitaria “(...) 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 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.”

Ref. Expediente N° NC2021/0011774

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 en los siguientes términos:

“(…) 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 (…)”

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**

Ref. Expediente N° NC2021/0011774

existencia de errores que susciten rectificaciones posteriores a la publicación.”. -Negrilla fuera del texto original-.

Acerca de la petición del examen de patentabilidad.

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, 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.

Según se observa dentro del trámite en estudio, la publicación del extracto se realizó en la gaceta de Propiedad Industrial N° 939 del 20 de septiembre de 2021, por lo que en principio, el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva se extendió hasta el día 20 de marzo de 2022.

Caso Concreto.

De la revisión del procedimiento adelantado en este caso se advierte que, la publicación del extracto de la solicitud radicada bajo el número NC2021/0011774 se realizó el día 20 de septiembre de 2021 como se indicó anteriormente, sin embargo, el plazo para solicitar el examen de patentabilidad y cancelar la tasa respectiva se extendió hasta el día 22 de marzo de 2022, en razón a que los días 20 y 21 de marzo fueron domingo y lunes festivo respectivamente, días inhábiles laboralmente en la Entidad.

Claramente establece el artículo 5 de la Decisión 486 de 2000 que:

“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 Propiedad Industrial SIPI, no advirtió esta circunstancia y fue por ello que se declaró el abandono de la solicitud de forma automática en los términos del artículo 44 de la Decisión 486 de 2000, con la expedición de la Resolución N° 13771 del 22 de marzo de 2022.

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 culminarse el trámite con la declaratoria de abandono de su solicitud, el mismo día de su vencimiento.

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



Resolución N° 31215

Ref. Expediente N° NC2021/0011774

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.”

Por su parte, la Corte Constitucional se ha pronunciado señalando que: “Los términos procesales “constituyen en general el momento o la oportunidad que la ley, o 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

De acuerdo con lo expuesto, encuentra esta Superintendencia que le asiste la razón al apoderado en sus argumentos, pues sí se presentó una irregularidad en el cómputo de términos, situación que sin lugar a dudas constituye una violación al debido proceso del petitionario que da lugar a la revocatoria solicitada.

En cuanto a la petición de examen y el pago de la tasa.

Según muestra el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI, aparece radicado un pago que corresponde al examen de patentabilidad de la solicitud, efectuado el día 22 de marzo de 2022 mediante recibo N° 23462 por valor de un millón ciento noventa y un mil quinientos pesos (\$1.191.500) moneda corriente, es decir, realizado dentro del término otorgado para tal efecto.

NC2021/0011774 - PATENTE PCT - PORTADOR DE ARTÍCULOS Y PLANTILLA PARA EL MISMO

Datos Bibliográficos	Actuaciones	Discusiones	Histórico	Documentos	Examen	Pagos			
2 Pago (s)									
Número de solicitud	Concepto de la tasa	Cantidad	Valor del pago	Fechas de pago	Número de recibo	Número de Confirmación/CUS	Número de factura	Banco	Estado de la Transacción
NC2021/0011774	Examen de Patentabilidad de Patente de invención PCT en línea	1.191.500	1.191.500	22 mar. 2022	23462	1378884290	650699	BANCO CAJA SOCIAL	APROBADA
NC2021/0011774	Solicitud de Patente de invención PCT Fase Nacional (contiene el derecho de presentar las 10 primeras reivindicaciones)	84.840	84.840	08 sept. 2021	93475	1123162031	578744	BANCO CAJA SOCIAL	APROBADA

De igual manera se evidencia la radicación en la misma fecha, del memorial en el cual expresamente se solicita el examen de patentabilidad de la solicitud como lo exige la norma comunitaria, por lo tanto, se encuentran cumplidas las dos condiciones contenidas en el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000.

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

Resolución N° 31215

Ref. Expediente N° NC2021/0011774

Así las cosas, considera esta Superintendencia que el abandono declarado sobre la solicitud del radicado de la referencia resulta contrario al procedimiento establecido, pues habiéndose efectuado la solicitud y pago del examen de patentabilidad dentro del término establecido por la norma comunitaria, la solicitud fue declarada en abandono por falta de pago de la tasa correspondiente al examen de patentabilidad, cuando el solicitante en su debida oportunidad ya había cumplido con esta obligación.

De acuerdo con lo expuesto, en aplicación de los principios que rigen la actuación administrativa, en especial los principios de eficacia, economía, celeridad y presumiendo la buena fe de que trata el artículo 83 de nuestra Constitución Política, accede esta Superintendencia a revocar la decisión contenida en la Resolución N° 13771 del 22 de marzo de 2022, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de patente de invención correspondiente a la creación titulada "PORTADOR DE ARTÍCULOS Y PLANTILLA PARA EL MISMO".

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 13771 del 22 de marzo de 2022, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada "PORTADOR DE ARTÍCULOS Y PLANTILLA PARA EL MISMO", de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

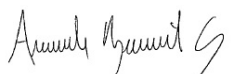
ARTÍCULO 2: Remitir el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la continuación del mismo, que para todos los efectos legales es el examen de fondo de la solicitud.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad solicitante Westrock Packagin Systems, Llc., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 23 de mayo de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2022.05.23
09:01:09 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

Resolución N° 31215

Ref. Expediente N° NC2021/0011774

