

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 48954

Ref. Expediente N° NC2019/0003544

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 N° 29928 del 18 de mayo de 2022, la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia declaró abandonada la solicitud de patente de modelo de utilidad correspondiente a la creación titulada: “HORNO PARA ASAR PESCADOS Y OTROS ALIMENTOS EN FORMA VERTICAL QUE CONTIENE MÓDULOS CON BASES CIRCULARES SUSPENDIDOS SOBRE UN SISTEMA DE ROTACIÓN CON MOTORREDUCTOR”, con fundamento 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, el solicitante no presentó petición para que se examinara si la invención es patentable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 28 de mayo de 2022 con el N° NC2022/0007393, el señor Vitelio Solano Santos, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Expresa el recurrente: “Su decisión me toma por sorpresa al declarar “abandonada mi solicitud de patente” es una decisión injusta, pues no fui avisado, ni notificado mediante mi correo electrónico como bien lo he esperado durante los tres años que lleva el trámite. Esta protección legal es muy necesaria para mi invención que tiene mucha importancia para el desarrollo económico de Colombia, en diversos sectores. He permanecido pendiente de mi correo. En chat del 29 de marzo de 2021 solicite información del trámite. El funcionario de la SIC me da la información pertinente y me sugiere: “Debe seguir pendiente de tú correo (sic), si te llegan a enviar alguna información”. También en chat: “Agent connected: Lina (17850) muchas gracias por su colaboración. “Debe seguir pendiente de su correo, si le llegan a enviar alguna información”. Dra, yo no soy conocedor del trámite, me atengo a la información y sugerencias de los funcionarios autorizados para tal fin, no he caído en abandono de la solicitud, por el contrario y con mi mayor respeto, la lentitud de la actuación hace el descuido del solicitante. La SIC no utiliza el medio más efectivo que son, los correos electrónicos que uno revisa diariamente.

Otra situación válida es la pandemia que nos ha afectado a todo el mundo, por no poder tener acceso presencial a los despachos. Es imperioso el uso de los correos. Como consecuencia del no uso de mi correo para aviso o notificación personal, considero la violación al debido proceso y al derecho de defensa. Generando nulidad procesal a partir de la publicación en la gasetta (sic). Una vez subsanada la irregularidad solicito proseguir con la actuación.”



Ref. Expediente N° NC2019/0003544

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”.

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. Así 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, dentro del procedimiento de obtención de patente, cumple 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

Ref. Expediente N° NC2019/0003544

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 “(...) 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: “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 17 de febrero de 2022 en la Gaceta N° 953, correspondía al solicitante pedir el examen de patentabilidad de la solicitud, acreditando el pago de la tasa correspondiente, dentro de los tres meses siguientes a la publicación por tratarse de un Modelo de Utilidad.

Acerca de la petición del examen de patentabilidad.

Ahora bien, 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, que para los modelos de utilidad es de 3 meses, 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.

Como se dijo renglones atrás, no se evidencia solicitud presentada por parte del solicitante en este sentido, ni el pago de la tasa establecida por la Resolución N° 63360 del 30 de septiembre de 2021, que fija las tasas a cancelar en materia de Propiedad Industrial para el año 2022, por lo que en principio la declaratoria de abandono estaría ajustada a derecho.

Caso concreto.

Señala el recurrente en el escrito de su recurso: “(...) declarar “abandonada mi solicitud de patente” es una decisión injusta, pues no fui avisado, ni notificado mediante mi correo electrónico como bien lo he esperado durante los tres años que lleva el trámite.”

Ref. Expediente N° NC2019/0003544

Al respecto es oportuno aclarar al recurrente que, la publicación de la solicitud se da en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la cual se consulta por medio electrónico en la página web de la Superintendencia. No está previsto en el procedimiento aplicable ninguna notificación o comunicación adicional al solicitante para que, a su vez, efectúe la petición de examen de patentabilidad, las disposiciones que regulan la materia en ningún momento establecen en cabeza de la Oficina Nacional Competente la función, facultad o responsabilidad de invitar al solicitante para que este pida el examen de patentabilidad de su solicitud, es una obligación legal prevista en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Tampoco consagra la disposición en mención la posibilidad de adición o extensión del plazo allí establecido, pues se trata de un término perentorio con el que se precluye esta etapa procesal, para dar paso a la etapa de fondo dentro del trámite, o por el contrario, a la aplicación de la consecuencia jurídica allí establecida por el incumplimiento de esta obligación en cabeza del solicitante.

En efecto, señala la norma en mención: *“Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”*, como en efecto ocurrió en este caso.

Cabe preguntarse entonces si ha debido el solicitante demostrar la ocurrencia de una eventualidad inhabilitante para realizar la petición y efectuar el pago de la tasa correspondiente al examen de patentabilidad de la solicitud, como la ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, la cual, una vez invocada y demostrada, hubiesen permitido modificar la decisión adoptada, situación que no es la que aquí se presenta.

Es importante mencionar que el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI, una vez se publica una solicitud, automáticamente crea una tarea al usuario, en donde se indica la fecha de vencimiento del plazo para atender esta obligación. En este caso, publicada la solicitud el 17 de febrero de 2022, el sistema automáticamente creó la tarea de petición y pago de examen de patentabilidad a partir de esa fecha, al vencerse el plazo de tres meses el día 17 de mayo de 2022 a las 24 horas, y no evidenciarse petición y pago por este concepto, se profirió de forma automática el acto administrativo que declaró el abandono de la solicitud.

Ahora bien, 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

Ref. Expediente N° NC2019/0003544

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.*
- *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.”

En el presente caso, revisado lo actuado dentro del expediente, según muestra el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI, se encuentra que, ciertamente, aparece

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° NC2019/0003544

radicado un único pago que corresponde a la presentación de la solicitud, pero 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.

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 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.”. -Subrayado y 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 deberá 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 correctamente el abandono de la solicitud de patente de Modelo de Utilidad, toda vez que el solicitante no canceló la tasa establecida, ni pidió la realización del examen de patentabilidad, dentro del término de tres (3) meses contados a partir de la publicación de la solicitud de patente en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Menciona el recurrente: “(...) yo no soy conocedor del trámite, me atengo a la información y sugerencias de los funcionarios autorizados para tal fin, no he caído en abandono de la solicitud, por el contrario y con mi mayor respeto, la lentitud de la actuación hace el descuido del solicitante...”

Al respecto es oportuno aclarar al solicitante que, no puede constituir justificación válida para no responder un requerimiento o desatender una obligación, ni el desconocimiento del procedimiento aplicable, ni la falta de herramientas adecuadas para su seguimiento, puesto que no se trata simplemente de que se mantenga algún interés frente a la solicitud, sino que es menester estar atento a satisfacer las demandas que con relación a ella haga la administración para cada momento del trámite, de acuerdo con el procedimiento consagrado en la Decisión 486 y demás normas reglamentarias.

Concluye mencionando el recurrente que “Otra situación válida es la pandemia que nos ha afectado a todo el mundo, por no poder tener acceso presencial a los despachos. Es imperioso el uso de los correos. Como consecuencia del no uso de mi correo para aviso o notificación personal, considero la violación al debido proceso y al derecho de defensa...”

Ref. Expediente N° NC2019/0003544

En este caso en particular, las razones invocadas por el solicitante para justificar su desatención en el cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000, como lo es la pandemia del Covid-19, carecen de sustento, pues no acredita de manera consistente la ocurrencia de alguna circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, que efectivamente le haya impedido cumplir con dicha obligación.

Ahora bien, para que esa “Otra situación válida...”, a la que hace referencia el recurrente se constituya como un eximente de responsabilidad por fuerza mayor o caso fortuito, es necesario que confluyan sus elementos constitutivos, a saber: “i) que se trate de un hecho irresistible, es decir, que no se puedan superar sus consecuencias; ii) que se trate de un hecho imprevisible, esto es, que no pueda ser contemplado de manera previa y iii) que se trate de un hecho externo.” (Sentencia T-271 de 2016 de la Corte Constitucional).

Estas circunstancias de ninguna manera constituyen *per se* un eximente de responsabilidad, pues no alcanzan las características legalmente exigidas para su configuración, en razón a que la fuerza mayor se direcciona a lo irresistible a lo inevitable, y en este caso no se demuestra que era imposible dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000, además que para el momento en que comenzó a correr el término allí establecido, las circunstancias derivadas de la pandemia ya eran más que predecibles.

No sobra mencionar además, que en los eventos en que se invoque como justificación para la desatención de un requerimiento o el cumplimiento de una obligación para el normal desarrollo del trámite de una solicitud, circunstancias relacionadas con el COVID-19, la Oficina procede a verificar si el hecho hace imposible el cumplimiento de las mismas por parte del 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, que tampoco es la situación que aquí se presenta.

En cuanto a la violación del debido proceso y el derecho de defensa del recurrente, es oportuno mencionar que no existe tal, pues las actuaciones administrativas han sido el resultado de un procedimiento ajustado a las normas preexistentes que lo regulan, es lo que se conoce como el debido proceso, en el cual el interesado ha tenido la posibilidad de intervenir en todo momento del desarrollo del trámite, de ejercer su derecho de defensa cuando se ha requerido, todo ello dentro del respeto de los términos y etapas correspondientes al mismo, que en el caso del régimen de propiedad industrial vigente en Colombia se encuentran contenidos en la Decisión 486 de 2000 y sus normas complementarias.

Finalmente, no sobra mencionar que los términos previstos en la normativa andina deben cumplirse de manera diligente por parte de los solicitantes, así como corresponde a las autoridades administrativas velar por su cumplimiento, dado que es una carga en cabeza de los interesados, en aras de garantizar la seguridad y certeza jurídica, el debido proceso, los principios de celeridad e igualdad y la eficacia del derecho sustantivo.

En ese orden de ideas, no queda duda entonces que el solicitante no cumplió como correspondía, con las formalidades legales previstas que hicieran posible la continuación del trámite, por lo tanto, ciertamente la consecuencia a darse es la que fija el artículo 44 citado, sustento legal de la declaración de abandono de la solicitud, al disponer que: “(…)

Resolución N° 48954

Ref. Expediente N° NC2019/0003544

Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.”

Tampoco encuentra esta Delegatura violación de la ley, del debido proceso, vicios de procedimiento, o irregularidades en la expedición del acto administrativo que hagan imperiosa la revocatoria invocada, por lo que es del caso confirmar la decisión que aquí se recurre.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

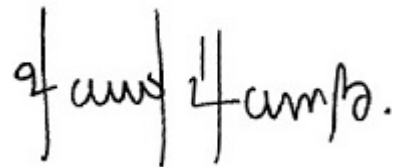
ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución N° 29928 del 18 de mayo de 2022, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de patente de modelo de utilidad correspondiente a la creación titulada: “HORNO PARA ASAR PESCADOS Y OTROS ALIMENTOS EN FORMA VERTICAL QUE CONTIENE MÓDULOS CON BASES CIRCULARES SUSPENDIDOS SOBRE UN SISTEMA DE ROTACIÓN CON MOTORREDUCTOR”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución al solicitante Vitelio Solano Santos, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 27 de julio de 2022

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA