

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 53962

Ref. Expediente N° NC2019/0008379

Por la cual se rechaza un recurso de apelación

LA DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución N° 1462 de 18 de enero de 2021, la Dirección de Nuevas Creaciones resolvió otorgar patente de modelo de utilidad a la creación denominada: 'MONTAÑA RUSA SIMULADORA DE VUELO Y ACTIVADORA DE LOS SENTIDOS INCRUSTADA EN UNA MONTAÑA', con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio cumplió con los requisitos establecidos en la normatividad citada, con vigencia del 24 de septiembre de 2019 al 24 de septiembre de 2029.

Que, en el Artículo Segundo de la citada Resolución N° 1462, se advirtió al titular de la patente sobre los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, precisando “...*que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.*”

Que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento de conformidad con la resolución que fija las tasas en materia de Propiedad Industrial, so pena de que opere de pleno derecho la caducidad de la patente.

Que, revisada la información que arroja el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI, se ha verificado que desde el día 25 de marzo de 2022 se modificó el estado de la patente de “Vigente” a “Caducado”, por falta de pago de la tasa de la anualidad correspondiente a la vigencia comprendida entre el 24 de septiembre de 2021 al 24 de septiembre de 2022.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 25 de marzo de 2022 con el N° NC2022/0003560, CONSTANTINO VICENTE QUINTERO HERNANDEZ, en su calidad de titular de la patente referenciada, interpuso recurso de apelación con el propósito de que se revoque dicha caducidad, con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

“1.- El día del mes de agosto del 2021, en que me requirieron para el pago de la tarifa, me comuniqué con un asesor y me dijo que era un simple aviso, que esperara que me requirieran con la exigencia exacta del valor del pago, la fecha y vigencia, por lo tanto, no lo hice.

2.- Me parece contradictorio que una creación que puede impulsar el turismo que la superindustria pregona y abandera, no tenga un análisis e impulso verdadero en los elementos que se patentan para dicho impulso, sin brindarles al menos una publicidad



Ref. Expediente N° NC2019/0008379

para que los inversionistas del turismo puedan interesarse en los proyectos, como los semanarios y apoyos que brindan a muchos industriales del sector.

3.- La Superindustria, al parecer solo se limita a explotar y cobrarle a los indefensos creadores las tarifas y sometimiento al pago anual de estas tarifas, más cuando la pandemia ha frenado totalmente las posibilidades de evolucionar económicamente, creando una sensación de total inhumanidad y estados de indefensión.

4.- La superindustria, somete a los creadores al pago de unas tarifas que, junto con el gobierno en la exigencia de pago de impuestos, sin importar si estas personas poseen otras necesidades como el derecho a la alimentación, pago arriendos, servicios, etc.

Por lo anterior, solicito se revoque dicha caducidad y se brinde menores tarifas, formas de pago y una publicidad con los industriales del sector turismo nacional a fin de que esta creación pueda fomentarse en el territorio, como atractivo turístico y que este fomente la gastronomía y reactive otros sectores.”

Improcedencia del recurso de apelación

Es oportuno precisar que, al operar la caducidad de pleno derecho por falta de pago de la tasa de mantenimiento conforme lo establece el artículo 80 de la norma comunitaria, no se expide un acto administrativo que así lo declare y que sea susceptible de interposición de los recursos consagrados en el procedimiento administrativo.

No obstante, para dar mayor claridad sobre el tema se harán ciertas precisiones sobre los planteamientos que el interesado hace en el escrito antes referenciado.

Normativa andina aplicable

El artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece:

“Artículo 80.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados.

La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado.

Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrán su vigencia plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.”

La caducidad de la Patente

La caducidad “es un modo de extinción del derecho respecto de una patente de invención o de un modelo de utilidad, ya sea por incumplimiento de las obligaciones establecidas

Resolución N° 53962

Ref. Expediente N° NC2019/0008379

por la ley, por el agotamiento de las condiciones mediante las cuales fueron otorgadas o por renuncia a los derechos conferidos”¹

De acuerdo con el citado artículo 80, los pagos se deben efectuar anualmente y su vencimiento es el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Sin embargo, es posible efectuar el pago dentro de los seis meses siguientes a dicha fecha pero pagando una suma adicional o recargo.

Según la disposición señalada, la falta de pago de una tasa anual de mantenimiento de la vigencia de la patente producirá de pleno derecho la caducidad de dicho privilegio. Entonces, en el caso de la caducidad de la patente por incumplimiento de las obligaciones del titular, es con motivo del no pago de las tasas establecidas de acuerdo con lo previsto en el artículo 80 de la norma comunitaria en cita.

En el caso planteado

En relación con el radicado N° NC2022/0003560, se evidencia que a la solicitud de patente de invención se le asignó fecha de presentación del 24 septiembre de 2019 y le fue concedido el privilegio de patente mediante Resolución N°1462 del 18 de enero de 2021, con una vigencia que va desde el 24 de septiembre de 2019 hasta el 24 de septiembre de 2029.

En vista de lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 en cita, la fecha límite para efectuar el pago de la primera anualidad sin recargo, venció el último día del mes de septiembre de 2021, esto es, 30 de septiembre de 2021, y con recargo el día 14 de marzo de 2022, es decir, pasados los seis meses contados a partir del 14 de septiembre de 2021, fecha de presentación de la solicitud.

Al no efectuarse el pago de la tasa de mantenimiento correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de septiembre de 2021 y el 24 de septiembre de 2022, operó de pleno derecho la caducidad de la patente, en los términos del artículo 80 anteriormente transcrito, no por disposición de esta Superintendencia como equivocadamente entiende el señor Quintero Hernández.

Por otra parte, se aclara que la Decisión 486 no establece la obligación de requerir al titular para el pago de las anualidades, razón por la que esta Superintendencia en ningún caso requiere por ese concepto. No obstante, se envía un recordatorio del pago a través de una discusión, advirtiéndole al titular que: “La Patente está próxima a caducar”, tal como se hizo en este caso el 24 de agosto de 2021, lo cual se refleja en el Sistema SIPI, al cual el interesado hizo caso omiso.

Por lo demás, dice el recurrente haber comunicado con un asesor de la SIC quien le dijo que era un simple aviso y que esperara que lo requirieran para el pago, pero lo cierto es que no acredita con prueba o información alguna lo dicho, ni siquiera da fecha cierta en que hizo la supuesta llamada o datos de la oficina o asesor que dice lo atendió, de lo que se concluye que son meras y presuntas afirmaciones del interesado.

¹ Derecho de Patentes, Capítulo VI “Nulidad y caducidad de las Patentes”, Jorge Alberto Kors, pág. 254.

Ref. Expediente N° NC2019/0008379

Dice también que *“la superindustria, (sic) somete a los creadores al pago de unas tarifas que, junto con el gobierno en la exigencia de pago de impuestos, sin importar si estas personas poseen otras necesidades como el derecho a la alimentación, pago arriendos, servicios, etc.”*

Se aclara que el citado artículo 80 señala en forma expresa que *“para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales...”*, las cuales deberán pagarse en los términos que prevé la disposición, so pena de caducidad de la patente. Entonces, es la norma comunitaria la que establece la obligación a cargo del titular de pagar las tasas anuales para el mantenimiento de su patente. No obstante, dentro de los plazos establecidos, el titular no efectuó el pago de la tasa correspondiente conforme a la resolución que fija las tasas para la vigencia respectiva.

Es oportuno precisar que cuando opera la caducidad de pleno derecho por falta de pago de la tasa de mantenimiento de una patente es la consecuencia jurídica que se aplica precisamente por la inoperancia o inactividad del titular frente a una obligación impuesta por la norma comunitaria, como en este caso acaeció, a pesar del previo recordatorio que la Oficina hizo sobre la proximidad de la caducidad.

Claramente el artículo 80 señala cuál es la consecuencia jurídica del incumplimiento de la obligación de pagar la tasa de mantenimiento. En efecto, prevé que *“la falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.”*

Como ya se dijo, en este caso el plazo para realizar el pago de la tasa de mantenimiento correspondiente a la anualidad comprendida entre el 24 de septiembre de 2021 y el 24 de septiembre de 2022, vencía el último día del mes de septiembre de 2021, esto es, el 30 de septiembre de 2021, y con recargo el día 14 de marzo de 2022, es decir, pasados los seis meses contados a partir del 14 de septiembre de 2021, sin embargo, como ha quedado establecido, no se dio cumplimiento a esta obligación con las consecuencias ya conocidas.

Solicita el recurrente que *“se revoque dicha caducidad y se brinde menores tarifas, formas de pago y una publicidad con los industriales del sector turismo nacional...”*

En cuanto a que se revoque dicha caducidad, no resultaría atendible tal petición, dado que sobre la patente de modelo de utilidad en cuestión ha operado la caducidad en los términos previstos en el artículo 80 de la Decisión 486. Por lo demás, el titular no acredita razón o circunstancia alguna que justifique el incumplimiento de su obligación.

En lo referente a que se brinden menores tarifas se le informa que esta Superintendencia tiene prevista la reducción de determinadas tasas para la tramitación y mantenimiento de Patentes y Modelos de Utilidad en el caso de personas físicas, Mipymes emprendedoras e Instituciones de Educación Superior públicas o privadas.

En efecto, el numeral 1.1.13 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la SIC establece la reducción de tasas relacionadas con Nuevas Creaciones y servicios prestados por el CIGEPI. En concreto, en cuanto a la tasa de mantenimiento de patentes establece que *“la tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del primero al cuarto año y la tasa anual para el mantenimiento de Patente de Modelo de Utilidad*

Resolución N° 53962

Ref. Expediente N° NC2019/0008379

tendrán una reducción del cincuenta por ciento (50%) si son presentadas por alguna de las personas indicadas en el párrafo anterior.” Igual establece que “cuando el solicitante sea persona natural no Mipyme, para que opere la reducción de tasas, deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que se considera prestado con la presentación de la solicitud correspondiente, su carencia de medios económicos.”

Entonces, a fin de gozar del anterior beneficio económico, en el caso de persona física, solo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que se considera prestado con la presentación de la solicitud correspondiente su carencia de medios económicos.

Finalmente, frente al otorgamiento de formas de pago se reitera al interesado que en el procedimiento establecido en la norma comunitaria se establecen las formas de pago. En efecto, señala que las anualidades deberán pagarse por años adelantados. Indica que la fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud y se prevé un plazo de gracia de seis (6) meses contados desde fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido; por lo tanto, tampoco sería atendible una petición en ese sentido por parte de la Oficina.

Hechas las anteriores precisiones, y teniendo cuenta lo previsto en el artículo 80 mencionado en el sentido que la caducidad de la patente opera de pleno derecho frente al no pago de la tasa de mantenimiento, de manera que no hay resolución que así la declare, resulta improcedente el recurso interpuesto.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Rechazar por improcedente el recurso de apelación propuesto por CONSTANTINO VICENTE QUINTERO HERNANDEZ, de conformidad con lo previsto en la parte motiva de esta resolución.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución a CONSTANTINO VICENTE QUINTERO HERNANDEZ, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 11 de agosto de 2022

LA DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES,



Edna Marcela Ramirez Orozco