

Ref. Expediente N° NC2020/0013846

Después de la notificación de abandono se contactó a la representante Paola Hernández de la SIC para consultar el paso a seguir y la explicación de por qué se emitió la notificación de abandono, la representante indicó que el proceso debía seguirse por varios canales (incluidos el telefónico) de una forma específica y no solo vía correo electrónico.

Descrito lo anterior se solicita reanudar el proceso de patente NC2020/0013846 debido a que el modelo de utilidad representa una entrega de valor a un proceso ya existente, además, se solicita también una indicación del paso a seguir una vez reanudado el estudio de la patente.”

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.”*

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



Ref. Expediente N° NC2020/0013846

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 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 enero de 2022 en la Gaceta N° 950, 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.

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.



Ref. Expediente N° NC2020/0013846

Según se observa en el expediente en estudio, la publicación del extracto del expediente tramitado con número de radicación NC2020/0013846 se realizó el 17 de enero de 2022, por lo que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva se extendió hasta el día 17 de abril de 2022. No obstante, el solicitante dentro del plazo establecido, no presentó la petición de examen exigida y ni efectuó el pago de la tasa correspondiente conforme a la resolución que fija las tasas para el año 2022.

Sobre el tema, el Consejo de Estado en sentencia proferida el 13 de julio de 2017 dentro del proceso N° 2011 00260 00¹ acogió íntegramente las reglas y exigencias establecidas por la jurisprudencia comunitaria sobre la forma cómo debe hacerse la solicitud del examen de patentabilidad, en un caso donde se declaró el abandono de la solicitud de patente por incumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 44:

“Aunado a lo anterior, la actora no puede alegar que los actos acusados desconocieron el principio de prevalencia de la ley sustancial sobre la procedimental, pues éstos declararon el abandono de la solicitud de patente ya que la actora incumplió dos (2) de los tres (3) requisitos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado como indispensables para iniciar el examen de patentabilidad.

‘[...] Los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes:

- *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 [...]*** (Se resalta y subraya).”²

So pretexto de aplicar el principio de prevalencia de la ley sustancial sobre la procedimental no pueden desconocerse términos perentorios fijados por la ley, pues la finalidad de este principio es la de prevenir el exceso ritual manifiesto sin que ello implique, en modo alguno, inobservar los términos procesales. En palabras de 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 [...]”³

¹ Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 13 de julio de 2017, dictada dentro del expediente N° 11001 0324 000 2011 00260 00. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdez. Actor: **TONGAAT HULETT LIMITED. (71-IP-2013, 29 de julio de 2013).**

² Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 7 de mayo de 2015. M.P.: María Claudia Rojas Lasso. Actor: **FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUN E.V. (80-IP-2012).**

³ Corte Constitucional. Sentencia T-323 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo)



En suma, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante, al advertir que las resoluciones 23342 de 30 de abril de 2010 y 66250 de 29 de abril de 2010, se expidieron correctamente y al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues declararon el abandono de la solicitud de patente de invención denominada.”

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

De lo anterior, encuentra esta Oficina que el solicitante no efectuó el pago de la tasa correspondiente, 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 N° 950, a pesar que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva se extendió hasta el día 17 de abril de 2022, como se indicó anteriormente.

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, esta Delegatura corrobora que la resolución impugnada se ajustó a lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues declaró correctamente el abandono de la solicitud de patente de Modelo de Utilidad, en razón a 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.



Ref. Expediente N° NC2020/0013846

Frente a las razones expuestas por el solicitante para justificar el incumplimiento de esta obligación.

Argumenta el solicitante: “(...) no se recibió ningún tipo de notificación para la continuación del proceso.

La radicación de la patente se finalizó el 17 de enero del año 2021, desde esa fecha hasta el 18 de abril de 2022 no se recibió ninguna comunicación o paso a seguir hasta la notificación de abandono.”

Sobre este punto es preciso aclarar 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 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, de tal suerte que el argumento expuesto en este sentido, carece de fundamento.

Las actuaciones administrativas deben ser el resultado de un proceso ajustado a las normas preexistentes que lo regulan, en el cual las partes tienen la posibilidad de intervenir, pero respetando los términos y etapas procesales correspondientes a cada trámite en particular, esto es lo que se conoce como el debido proceso, el cual somete la administración al cumplimiento de las normas que regulan su función, que en el caso del régimen de propiedad industrial en Colombia se encuentran contenidas en la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio y sus normas complementarias.

Por lo tanto, no puede constituir justificación válida para no atender esta 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 de 2000 y demás normas reglamentarias.

De acuerdo con lo expuesto, 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.

Finalmente, no 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:

Página 6 de 7



Resolución N° 59425

Ref. Expediente N° NC2020/0013846

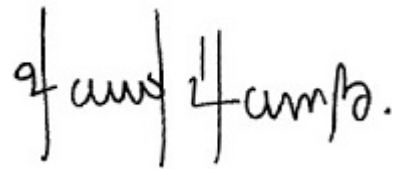
ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución N° 19959 del 18 de abril de 2022, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de patente de modelo de utilidad correspondiente a la creación titulada: “MAQUINA AUTOMÁTICA PARA LA CONFORMACIÓN DE ESTRIBOS DE ESTRUCTURA DE CONCRETO”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución al solicitante Erminson Coy Arana, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 31 de agosto de 2022

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA

