

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 16103

Ref. Expediente N° NC2020/0016722

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)
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° 15 del 03 de enero de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención correspondiente a la creación titulada “PROCESO PARA ELABORACIÓN DE PATAcón O TOSTÓN”, con fundamento en el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que, dentro del plazo de seis 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 20 de enero de 2023 con el N° NC2023/0000677, la solicitante Marly Johana Vera López, por conducto de apoderado y encontrándose dentro del término establecido para el efecto, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Señala el apoderado de la recurrente: “(...) *acudo ante ustedes para presentar RECURSO DE REPOSICIÓN Y DE APELACIÓN DE MANERA SUBSIDIARIA, contra la resolución 15 de enero 3 de 2023, notificada el día siguiente, elaborada por esta Delegatura, mediante la cual se declara el abandono de solicitud de patente; ello con base en:*

Dispone el acto administrativo de la censura declarar el abandono de la solicitud de patente por no haberse pagado y realizado la solicitud de estudio de patentabilidad, con base en el artículo 44 de la decisión 486 de la CAN, por lo cual se impone realizar las siguientes replicas:

1. *Con esta decisión se está vulnerando el debido proceso y derecho a la defensa de mi representada, porque no fue notificada en debida forma de la publicación en gaceta del trámite motivo del presente, a quien debió informarse de este trámite, o en su defecto al suscrito como apoderado.*
2. *Asumiendo que mi representada fue debidamente notificada de la publicación en gaceta de la solicitud de patente, se tiene que el sistema no permite ver el recibo de pago para cancelar el estudio de patentabilidad, ni menos fue informada mi representada de la posibilidad de pago para el estudio de patentabilidad habiendo transcurrido el tiempo dispuesto para ello, máxime cuando los actos de esta entidad no son ajenos a los principios de la función pública como LA EFICACIA,*

Resolución N° 16103

Ref. Expediente N° NC2020/0016722

LA EFICIENCIA, LA TRANSPARENCIA Y LA PUBLICIDAD; razón por la cual debe permitírsele esta (sic) soslayando estos deberes se declare el abandono del estudio de patentabilidad.

Teniendo en cuenta lo expuesto, el apoderado de la peticionaria concluye solicitando que: “Se **REVOQUE** la decisión motivo de disenso y en su lugar se permita el pago de la solicitud estudio de patentabilidad, **EN SUBSIDIO** se proceda a conceder **RECURSO DE APELACIÓN** al respecto para que sea estudiada la legalidad de esta resolución recurrida y se emane su revocatoria”.

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”.

Antes de entrar a analizar los argumentos expuestos en el escrito del recurso, es oportuno aclarar al apoderado de la solicitante que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 parágrafo primero de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos”, de tal suerte que no resulta procedente dar trámite al recurso de apelación interpuesto de forma subsidiaria.

De la misma manera, acorde con lo establecido por el artículo 3, numeral 31 del Decreto 4886 del 23 de diciembre de 2011, corresponde al Despacho del Superintendente de Industria y Comercio “Decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que sean interpuestos contra los actos que expida”; por lo tanto, debe entenderse que el recurso que aquí se resuelve es el de reposición.

Antecedentes Administrativos.

Con el fin de verificar las razones que fundamentan la impugnación del acto administrativo por medio del cual se declaró abandonada la solicitud radicada bajo el expediente de la referencia, se hizo una revisión de las actuaciones surtidas en este trámite administrativo encontrando que con fecha 30 de diciembre de 2020 se presentó solicitud de patente de invención para la creación titulada “PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE PATACÓN O TOSTÓN”.

De igual manera se evidencia que, una vez cumplidos los requisitos de forma, la solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 966 del 30 de junio de 2022.

Finalmente, al no haberse presentado la petición y el pago de la tasa correspondiente para la realización del examen de patentabilidad de la solicitud de que trata el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000, se declaró su abandono mediante Resolución N° 15 del 03 de enero de 2023.

De la normativa andina aplicable a las Patentes de Invención.

Resolución N° 16103

Ref. Expediente N° NC2020/0016722

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 2000 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) Que se dé inicio al 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, 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.”

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:

Resolución N° 16103

Ref. Expediente N° NC2020/0016722

(…)

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. El examen de patentabilidad contemplado en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es una etapa que inicia con la solicitud de que trata el artículo 44 y finaliza con el examen definitivo dispuesto en el artículo 48; durante este examen se adelantan los estudios de patentabilidad necesarios para otorgar o denegar la patente de invención o de modelo de utilidad.

En los términos establecidos en el artículo 44 de la Decisión 486, la petición 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**. No obstante, si la petición de patentabilidad se presenta con anterioridad a la publicación, la petición deberá ser ratificada dentro del plazo respectivo y actualizada en su tasa, si a ello hubiere lugar.

De acuerdo con el artículo 44 y el artículo 85 de la Decisión 486 de 2000, la petición del examen de patentabilidad se debe presentar dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la fecha de publicación, en el caso de las patentes de invención, y de 3 meses contados a partir de la fecha de publicación, en el caso de las patentes de modelo de

Resolución N° 16103

Ref. Expediente N° NC2020/0016722

utilidad, independiente de si se hubieren presentado oposiciones y/o de la existencia de errores que susciten rectificaciones posteriores a la publicación.”. -Negrilla fuera del texto original-.

Caso Concreto.

En el presente asunto, una vez fue revisada la información que arroja el sistema de trámites relacionada con el expediente administrativo distinguido con el N° NC2020/0016722, encuentra esta Superintendencia que la solicitud de patente de invención titulada “PROCESO PARA ELABORACIÓN DE PATACÓN O TOSTÓN”, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 966 del 30 de junio de 2022.

Se ha podido corroborar que la solicitante no efectuó el pago de la tasa correspondiente, ni pidió la realización del examen de patentabilidad dentro del término de seis meses (6) meses contados a partir de la publicación de la solicitud de patente en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 966, a pesar que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva se extendió hasta el día 30 de diciembre de 2022.

Una vez vencido el plazo para atender la obligación contenida en el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000, y sin haberse presentado solicitud para la práctica del examen de patentabilidad, la solicitud fue declarada en abandono mediante Resolución N° 15 del 03 de enero de 2023.

Claramente el artículo 44 de la normativa aplicable señala cual es la consecuencia del incumplimiento a esta obligación, cuando establece que: “(…) Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.”

Menciona el apoderado: *“Con esta decisión se está vulnerando el debido proceso y derecho a la defensa de mi representada, porque no fue notificada en debida forma de la publicación en gaceta del trámite motivo del presente, a quien debió informarse de este trámite, o en su defecto al suscrito como apoderado.”* Agrega a continuación: *“(…) el sistema no permite ver el recibo de pago para cancelar el estudio de patentabilidad, ni menos fue informada mi representada de la posibilidad de pago para el estudio de patentabilidad habiendo transcurrido el tiempo dispuesto para ello, máxime cuando los actos de esta entidad no son ajenos a los principios de la función pública como LA EFICACIA, LA EFICIENCIA, LA TRANSPARENCIA Y LA PUBLICIDAD…”*

Sea oportuno señalar que, las actuaciones administrativas son 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 de 2000 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, los términos previstos en la normativa andina deben cumplirse de manera diligente por parte del solicitante, así como corresponde a las autoridades administrativas velar por su cumplimiento, dado que es una carga en cabeza de los interesados, en aras

Resolución N° 16103

Ref. Expediente N° NC2020/0016722

de garantizar la seguridad y certeza jurídica, el debido proceso, los principios de celeridad e igualdad y la eficacia del derecho sustantivo.

Ahora bien, en cuanto tiene que ver con una indebida notificación en esta etapa del trámite, 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, mucho menos que se expida un recibo de pago con tal propósito, 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, como en efecto ocurrió en el caso bajo estudio.

En este orden de ideas, no procede el argumento formulado por el apoderado de la recurrente, toda vez que esta Superintendencia solo acató lo dispuesto por el citado artículo 44 de la Decisión 486 de 2000, para el caso en que el solicitante no presenta la solicitud para la realización del examen de patentabilidad, ni cancela la tasa establecida para tal efecto, de manera que al aplicar las disposiciones y los procedimientos previamente establecidos para las distintas modalidades de la propiedad industrial, no se está desconociendo la norma comunitaria ni los principios orientadores de las actuaciones administrativas.

De acuerdo con lo expuesto, esta Superintendencia corrobora que la resolución impugnada se ajustó a lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000, pues declaró correctamente el abandono de la solicitud de patente de invención, toda vez que la solicitante no canceló la tasa establecida, ni pidió la realización del examen de patentabilidad, dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la publicación de la solicitud de patente en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Tampoco se evidencia en el desarrollo del trámite administrativo, violación de la ley, del debido proceso, vicios de procedimiento, o irregularidades en la expedición del acto 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° 15 del 03 de enero de 2023, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de patente de invención correspondiente a la creación titulada “PROCESO PARA ELABORACIÓN DE PATACÓN O TOSTÓN”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

Resolución N° 16103

Ref. Expediente N° NC2020/0016722

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a la solicitante Marly Johana Vera López, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 30 de marzo de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO
Fecha: 2023.03.30
17:01:32 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.