

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **16122**

Ref. Expediente N° NC2022/0007389

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 092 de 2022, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 87615 de 12 de diciembre de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención correspondiente a la creación titulada 'BANDA DE ESTIRAMIENTO MUSCULAR DEL EJE POSTURAL', con fundamento en lo dispuesto 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, la solicitante no presentó petición para que se examinara si la invención es patentable.

Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 3 de enero de 2023 con el N° NC2023/0000037, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, Yazmin Carrillo Carrascal, por conducto de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

“Si bien es cierto que el pago de las tasas correspondientes al examen de patentabilidad se vencía el día 10 de diciembre del 2022, también es cierto que el día de dicha obligación de pago es un día inhábil como lo expuso anteriormente la ley, lo que permite sobre entender desde la normatividad citada que la obligación se pagara el día hábil siguiente, es decir el día lunes 12 de diciembre del 2022. Como se puede observar a continuación: (...).

Al proceder en este sentido la plataforma de pagos de SIPI no permitió efectuar el pago de las tasas correspondientes al examen de patentabilidad, en donde se vio afectado mi poderdante y la confianza legítima en la institución, ya que por ley se suponía que se iba a poder realizar el pago como lo expresa no sólo la Decisión 486 de Comunidad Andina, sino también la Circular Única. Es así como se destaca que esa confianza legítima (sic) se vieron afectadas las expectativas, que se tenían para poder cumplir con el pago del examen de patentabilidad, expectativas que fueron depositadas en la institución a la hora de solicitar la patente de modelo de utilidad, en donde se tenía una confianza en la protección de los derechos inherentes a la hora de solicitar no sólo la patente, sino también en todo su proceder. De tal manera el solicitante no encuentra una seguridad jurídica a la hora de cumplir con las obligaciones como solicitante de la patente de modelo de utilidad (sic). (...).

Ruego al Despacho dentro del ejercicio de su amplia potestad tener en consideración que siempre se obró de buena fe, cumpliendo cabalmente con el trámite y que hemos demostrado en todo momento, la mayor intención de dar continuidad a la solicitud hasta la etapa final del proceso de patentabilidad.

Las normas tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de sus intereses generales, la sujeción a las autoridades a la

Resolución N° 16122

Ref. Expediente N° NC2022/0007389

constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración. (...).

Así pues, entenderse como desistida o abandonada la solicitud de registro, tramitada bajo el presente previamente señalado, desconoce la legislación interna, particularmente en los Artículos 2, 3 y 17 del Código Contencioso Administrativo y los Artículos 4 y 209 de la Constitución Política, relativos al propósito de los procedimientos y a los principios generales que gobiernan toda actuación administrativa.

Dicho esto, no resulta justo ni equitativo, por lo tanto, que el solicitante de un registro que obviamente tuvo la intención clara de cumplir con los requisitos legales establecidos para un trámite, e incluso cumplir con el pago respectivo, se vea afectado por un error de la Administración al no permitirle realizar el pago del examen de patentabilidad y continuar con el trámite de la solicitud.”

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”.

Acerca de la normativa andina aplicable

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 la norma comunitaria es clara cuando 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.”

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 en forma expresa 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 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

Resolución N° 16122

Ref. Expediente N° NC2022/0007389

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.”*

Incluso en la Interpretación Prejudicial dictada dentro del Proceso 73-IP-2011, con respecto a la petición del examen de patentabilidad, el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se refirió a los requisitos para su procedibilidad en los siguientes términos:

“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”.*

De la revisión del procedimiento adelantado en este caso se advierte que, efectivamente, publicada la solicitud el 10 de junio de 2022 en la Gaceta No. 964, correspondía a la solicitante presentar la petición expresa del examen de patentabilidad de la solicitud, acreditando el pago de la tasa correspondiente, dentro de los seis meses siguientes a la publicación.

Caso Concreto

De la revisión del procedimiento adelantado en este caso se observa que la publicación del extracto se realizó el 10 de junio de 2022, por lo que el plazo para pedir que se examine si la invención es patentable y cancelar la tasa respectiva vencía el sábado 10 de diciembre de 2022, sin embargo, como el último día del plazo fue feriado o de vacante el plazo se extendió hasta el primer día hábil, es decir, hasta el lunes 12 de diciembre de 2022, por lo que el examen de patentabilidad podía ser pedido por la solicitante hasta ese siguiente día hábil.

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.



Resolución N° 16122

Ref. Expediente N° NC2022/0007389

Lo anterior está en consonancia con lo previsto en el artículo 5 de la Decisión 486, en lo relativo a los plazos que señala en los procedimientos que regula, cuando dice: “...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.”

Dice la recurrente que “si bien es cierto que el pago de las tasas correspondientes al examen de patentabilidad se vencía el día 10 de diciembre del 2022, también es cierto que el día de dicha obligación de pago es un día inhábil...lo que permite sobre entender desde la normatividad citada que la obligación se pagara el día hábil siguiente, es decir el día lunes 12 de diciembre del 2022 (...). Al proceder en este sentido la plataforma de pagos de SIPI no permitió efectuar el pago de las tasas correspondientes al examen de patentabilidad...”.

Al respecto, conviene aclarar que examinado el expediente con el fin de verificar lo manifestado por el apoderado de la recurrente, se evidencia en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- que sí se le dio a la usuaria la oportunidad de pedir y cancelar el examen en el día hábil siguiente, o sea el 12 de diciembre de 2022, dado que el día de vencimiento cayó el sábado 10 de diciembre, pero se advierte que el sistema cerró la tarea a las 12:06:13 a.m., por lo que la solicitante no dispuso del día completo para dar cumplimiento a las exigencias previstas en el mencionado artículo 44, adicional ese mismo día se generó la resolución de abandono, inconsistencias técnicas ya reportadas que obedecen más a la forma en que opera la plataforma que a un inconveniente de orden legal atribuible a la interesada.

Ahora bien, es importante tener siempre presente que son dos (2) los requisitos que, dentro del plazo establecido, deben cumplir los solicitantes de una patente para que la Oficina proceda a iniciar el examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486: (i) la petición expresa, y (ii) el pago de la tasa respectiva. Y, aunque no se evidencia en este caso que obre la petición expresa del examen por parte de la interesada, ya obra el pago por concepto de ‘Solicitud examen de patentabilidad’ del cual se infiere la intención de cumplir con las exigencias previstas en el artículo 44 en cita, además que no puede dejarse de lado las referidas circunstancias en relación con la interrupción del plazo otorgado.

En este orden de ideas, y en aras de dar aplicación a los principios que rigen las actuaciones administrativas, en especial los de eficacia y debido proceso, y presumiendo la buena fe de que habla el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, accede este Despacho, en este caso particular, a revocar la decisión contenida en la Resolución N°87615 de 12 de diciembre de 2022, por la cual se declaró abandonada una solicitud de patente de invención y, como consecuencia, se dispone la continuación del trámite, en este caso el examen de fondo.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 87615 de 12 de diciembre de 2022, por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud de patente de invención.

Resolución N° 16122

Ref. Expediente N° NC2022/0007389

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

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a Yazmin Carrillo Carrascal, 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
17:02:30 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.