

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 16124

Ref. Expediente N° NC2022/0008647

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° 810 del 20 de enero de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención correspondiente a la creación titulada “SISTEMA AUTOMATICO DE REUTILIZACION AGUAS GRISES”, 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, el solicitante no presentó petición para que se examinara si la invención es patentable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 10 de febrero de 2023 con el N° NC2023/0001490, el solicitante Edisson Javier Cárdenas Castillo, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Señala el recurrente: “(...) como solicitante de la patente de invención número NC2022/0008647, titulada SISTEMA AUTOMÁTICO DE RECIRCULACIÓN DE AGUAS GRISES, presento el recurso de reposición; solicitando se habilite de nuevo la opción para el pago del examen de patentabilidad, el cual no fue posible realizar a tiempo debido a fallas reiterativas que se presentaron al momento de ingresar el código del certificado de descuento CIGEPI. Cada vez que se presentó esta falla me comuniqué con la persona que me atendió de CIGEPI, quien manifestaba que el código ya estaba activo nuevamente y que volviera a realizar la operación, sin embargo, volvía a salir inválido el código. La primera comunicación se presentó el 5 de enero, donde se agendó una cita con la persona de CIGEPI para el 12 de enero, allí se observó el problema, el 16 de enero se volvió a activar el código y el 17 de enero se volvió a realizar el proceso y volvió a salir inválido el código. Ese mismo día notifiqué que el código no estaba activo, y se volvió a activar ese mismo día. El 18 de enero se volvió a realizar el intento y volvió a salir inválido, Ese día se reactivó el código pero tampoco fue posible realizar el pago. Evidencia de ello se puede observar en los siguientes pantallazos.

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”.

De la normativa andina aplicable a las Patentes de Invención.

Resolución N° 16124

Ref. Expediente N° NC2022/0008647

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 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) 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.

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 se desprende, 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° 16124

Ref. Expediente N° NC2022/0008647

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. (...) 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 utilidad, independiente de si se hubieren presentado oposiciones y/o de la existencia de errores que susciten rectificaciones posteriores a la publicación..."

Acerca de la petición del examen de patentabilidad.

Resolución N° 16124

Ref. Expediente N° NC2022/0008647

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, 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.

Según se observa dentro del trámite en estudio, la publicación del extracto se realizó en la gaceta de Propiedad Industrial N° 968 del 19 de julio de 2022, por lo que en principio, el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva se extendió hasta el día 19 de enero de 2023.

Caso Concreto.

En el presente asunto la publicación del extracto de la solicitud radicada bajo el número NC2022/0008647 se realizó el día 19 de julio de 2022 como se indicó anteriormente, sin embargo, revisado el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI, no se evidencia petición de parte del solicitante para la realización del examen de patentabilidad de la solicitud, ni el pago de la tasa por este concepto, conforme lo establece la Resolución que fija las tasas en materia de Propiedad Industrial vigente para la fecha.

Menciona el recurrente en su escrito: “(...) *presento el recurso de reposición; solicitando se habilite de nuevo la opción para el pago del examen de patentabilidad, el cual no fue posible realizar a tiempo debido a fallas reiterativas que se presentaron al momento de ingresar el código del certificado de descuento CIGEPI. Cada vez que se presentó esta falla me comuniqué con la persona que me atendió de CIGEPI, quien manifestaba que el código ya estaba activo nuevamente y que volviera a realizar la operación, sin embargo, volvía a salir inválido el código...*”

En efecto, tal como lo menciona el solicitante en su memorial del recurso y lo acredita con las pruebas aportadas, tuvo una permanente comunicación vía correo electrónico con una funcionaria del CIGEPI desde el día 05 de enero de 2023, con el fin de obtener orientación referida a la aplicación del descuento en la tasa correspondiente al examen de patentabilidad de la solicitud por la obtención del certificado API de Aula Virtual.

Haciendo un recuento de las comunicaciones enviadas por el recurrente, se evidencia que el día 12 de enero de 2023 le fue asignada la cita solicitada y el día 16 de enero la funcionaria encargada del proceso de orientación le indica que ya está habilitado el código y que es posible realizar el pago de la tasa con el respectivo descuento.

El día 17 de enero del corriente año, el recurrente nuevamente solicita ayuda a la funcionaria del CIGEPI, pues continua presentándose el problema en la plataforma virtual, lo que ha impedido realizar el pago de la tasa correspondiente al examen de patentabilidad de la solicitud, frente a lo cual la funcionaria le responde que lo intente nuevamente y siga los pasos a seguir. El día 18 de enero se remite por parte del solicitante, la imagen que arroja el Sistema de Información de Propiedad Industrial, en donde se evidencia que no ha sido posible cargar el certificado para obtener el descuento y poder realizar el pago, pues aparece la imagen de “Certificado de curso inválido”, precisando en dicha comunicación que el día 19 es el último día de plazo con el que

Resolución N° 16124

Ref. Expediente N° NC2022/0008647

cuenta para realizar el pago de la tasa establecida, frente a lo cual la funcionaria le manifiesta que “Ya quedó habilitado”, teniendo en cuenta la respuesta que a su vez ella recibió en la misma fecha de parte de la Oficina de Tecnología de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Sin embargo, al solicitante no le fue posible aplicar el descuento y realizar el pago por este concepto, lo que determinó el abandono de la solicitud de forma automática, al no evidenciarse la solicitud y el pago de tasa establecida dentro de la oportunidad señalada por el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000.

Sobre el particular es oportuno mencionar que, el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI), corresponde a un sistema de gestión de los derechos de propiedad Industrial que permite la administración de los portafolios en línea, el cual, como cualquier sistema de información, es susceptible de presentar fallas ocasionales en sus flujos de trabajo.

En el caso concreto, efectivamente se constató la ocurrencia de algunas fallas en el sistema que impidieron la aplicación del descuento en la tasa correspondiente al examen de patentabilidad de la solicitud, por la asistencia, en este caso en particular, a un curso dictado y certificado por el Aula virtual de Propiedad Industrial API.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y confirmado el interés permanente demostrado por el solicitante en continuar con el desarrollo normal del trámite, el cual fue abandonado por circunstancias ajenas a su voluntad, en aplicación de los principios que rigen la actuación administrativa, en especial los principios de eficacia, economía, celeridad y presumiendo la buena fe de que trata el artículo 83 de nuestra Constitución Política, accede esta Superintendencia, dadas las circunstancias de este caso en particular, a revocar la decisión contenida en la Resolución N° 810 del 20 de enero de 2023, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de patente de invención correspondiente a la creación titulada “SISTEMA AUTOMATICO DE REUTILIZACION AGUAS GRISES”.

Así las cosas, se remite el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer su continuación, que para todos los efectos legales es el examen de fondo de la solicitud, previa comunicación al solicitante acerca de la habilitación del módulo para que pueda realizar el pago por concepto de examen de patentabilidad de la solicitud en estudio y hacer efectiva la aplicación del descuento solicitado.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 810 del 20 de enero de 2023, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de patente de invención correspondiente a la creación titulada “SISTEMA AUTOMATICO DE REUTILIZACION AGUAS GRISES”, de acuerdo con las razones expuestas anteriormente.

ARTÍCULO 2: Remitir el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer su continuación, que para todos los efectos legales es el examen de fondo de la solicitud, previa comunicación al solicitante acerca de la habilitación del módulo para que

Resolución N° 16124

Ref. Expediente N° NC2022/0008647

pueda realizar el pago por concepto de examen de patentabilidad de la solicitud en estudio y hacer efectiva la aplicación del descuento solicitado.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución al solicitante Edison Javier Cárdenas Castillo, 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
17:02:37 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.