

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58842

Ref. Expediente N° NC2022/0007135

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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:

PRIMERO: Que, mediante Resolución N° 23522 de 3 de mayo de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención a la creación titulada 'SECADO DE BAMBÚ POR SUBLIMACIÓN', 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 Universidad solicitante no presentó petición para que se examinara si la invención es patentable.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de mayo de 2023 con el N° NC2023/0006141, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, por conducto de apoderada, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

- “1. El día 14 de febrero de 2023, la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, efectuó el pago en línea del examen de patentabilidad de la patente de invención SECADO DE BAMBÚ POR SUBLIMACIÓN, cumpliendo con lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.*
- 2. La publicación de la patente de invención antes mencionada, se realizó en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 978 del 31 de octubre de 2022.*
- 3. Mediante comprobante de recaudo sistema SIPI N° 23-150542 del 14 de febrero de 2023 por la suma de \$1.137.000 se evidencia el cumplimiento del pago por parte de este ente universitario.*

Por todo lo expuesto, respetuosamente le solicito se reponga la decisión de la Resolución No. 23522 de 2023 y por lo tanto se efectué el examen de fondo de acuerdo al artículo 44 de la Decisión 486 (...).

Me permito adjuntar los siguientes documentos:

- Comprobante de recaudo sistema SIPI N° 23-150542.”*

TERCERO: 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”.

Resolución N° 58842

Ref. Expediente N° NC2022/0007135

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 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 siguientes:

Resolución N° 58842

Ref. Expediente N° NC2022/0007135

- 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”.¹

De la revisión del procedimiento adelantado en este caso se advierte que, efectivamente, publicada la solicitud el 31 de octubre de 2022 en la Gaceta No. 978, correspondía a la Universidad 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 31 de octubre de 2022, por lo que el plazo para pedir que se examine si la invención es patentable y cancelar la tasa respectiva vencía el día domingo 30 de abril de 2023, 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 martes 2 mayo de 2023, dado que el lunes 1 de mayo también fue feriado, por lo que el examen de patentabilidad podía ser pedido por la solicitante hasta ese siguiente día hábil.

Dice la recurrente que “el día 14 de febrero de 2023, la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, efectuó el pago en línea del examen de patentabilidad de la patente de invención SECADO DE BAMBÚ POR SUBLIMACIÓN...”

Verificado lo anterior en el sistema de información de la Oficina, se corroboró que el 14 de febrero de 2023 ingresó un pago complementario, pero por el módulo de ‘Complementos de Información/Pagos Adicionales’ y no por la tarea generada dentro del expediente, como ha debido hacerse, lo que causó que dicho pago no haya sido tenido en cuenta en su oportunidad legal generándose en el sistema el abandono que es objeto de este pronunciamiento.

No obstante lo anterior, admite este Despacho que del trámite surtido se comprueba que efectivamente, como afirma la recurrente, dentro del lapso establecido, se realizó el pago exigido, el cual se puede evidenciar en el módulo de pagos del Sistema SIPI, según el recibo de caja No. 150542 del 14 de febrero de 2023, bajo el radicado NC2022/0007135, por concepto de Examen de Patentabilidad de Patente de Invención, con el propósito de atender las exigencias previstas en el artículo 44 de la Decisión 486, aunque no lo haya hecho adecuadamente por el canal dispuesto por la Oficina para tal fin, es decir, por la tarea generada en el trámite de patente de invención de la referencia.

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° 58842

Ref. Expediente N° NC2022/0007135

Ahora bien, es importante que se tenga presente que son dos 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: (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, hizo el pago en tiempo y sí se infiere de la actuación surtida la intención de cumplir con las exigencias previstas en el artículo 44 en cita.

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°23522 de 3 de mayo de 2023, 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.

No obstante lo anterior, se requiere a la solicitante para que responda los requerimientos oficiales y allegue los documentos pertinentes en la tarea correspondiente, con el fin de que no se presenten este tipo de inconsistencias en el sistema de trámite y pueda fluir la actuación sin inconveniente alguno.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 23522 de 3 de mayo de 2023, por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud de patente de invención.

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 patentabilidad de la solicitud.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 28 de septiembre de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO
Fecha: 2023.09.28
17:03:00 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.