

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58843

Ref. Expediente N° NC2022/0009601

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° 19413 de 18 de abril de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención correspondiente a la creación titulada 'MECANISMO MOTORIZADO PARA ACCIONAMIENTO DE PUERTAS DESLIZANTES PEATONALES', 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, el solicitante no presentó petición para que se examinara si la invención es patentable.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 20 de junio de 2023 con el N° NC2023/0007960, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, FERNANDO SALAZAR LONDOÑO, en su calidad de solicitante, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

"(...) Que el día 18 de Febrero de 2023 se PUBLICÓ en mi bandeja (USUARIO TRITONES) LA CONVERSION DE LA SOLICITUD, LA CUAL QUEDÓ INSCRITA CON TIPO DE ENLACE VINCULADO CORRESPONDIENTE AL RADICADO NUMERO NC2023/0000633.

...Que a pesar de haber sido ACEPTADA LA CONVERSION el día 18 de Febrero de 2023, SE REALIZO LA NOTIFICACIÓN A MI DIRECCION ELECTRONICA PERO NO SE REALIZO LA MODIFICACION DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 44 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA QUE ESTABLECE:

'Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud independiente que se hubieran presentado oposiciones el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable...'

Es decir, que el termino de solicitud de EXAMEN DE PATENTABILIDAD, DE LA PATENTE DE INVENCION NACIONAL, SERIA EL DIA 16 DE JULIO DE 2023.

...Se emite la resolución número 19413 del 18 de Abril de 2023 correspondiente al expediente número NC2022/0009601 POR LA CUAL SE DECLARA ABANDONADA UNA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION y LA CUAL ME FUE NOTIFICADA A MI CORREO ELECTRONICO EL DIA 2 DE MAYO DE 2023.

Como se puede observar en la resolución descrita anteriormente, encontramos una contradicción ya que en esta se menciona 'una patente de invención' y por lo tanto esta NO podía ser declarada en abandono, ya que el error consistió en no ampliar los términos para la solicitud del examen de patentabilidad de la patente de invención que fue

Resolución N° 58843

Ref. Expediente N° NC2022/0009601

aprobada en fecha del 18 de febrero de 2023, términos de solicitud de examen de patentabilidad que están vigentes hasta el DIA 16 DE JULIO DE 2023.

En conclusión, cuando se emitió la resolución de abandono (18 de abril de 2023) la superintendencia NO tuvo en cuenta que la conversión solicitada ya estaba aprobada ya hace 2 meses (18 de febrero de 2023)."

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".

Antecedentes administrativos

Con el fin de verificar las razones que fundamentan la impugnación del acto administrativo por medio del cual se abandonó la solicitud radicada bajo el expediente de la referencia, se hizo una revisión de las actuaciones surtidas en este trámite administrativo encontrando que el 8 de julio de 2022, con radicado N° NC2022/0009601, el señor Fernando Salazar Londoño presentó la solicitud de Patente de Modelo de Utilidad titulada 'MECANISMO MOTORIZADO PARA ACCIONAMIENTO DE PUERTAS DESLIZANTES PEATONALES'.

El 8 de enero de 2023 se ordenó la publicación de la solicitud de patente, habiéndose publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 985 del 16 de enero de 2023, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

El día 20 de enero del 2023, bajo el radicado NC2023/0000633, el señor Fernando Salazar Londoño presentó solicitud de conversión de la referida solicitud de Patente de Modelo de Utilidad a Patente de Invención, pagando el excedente de la tasa correspondiente por el cambio de modalidad.

Subsiguiente, la solicitud de conversión quedó inscrita el 17 febrero de 2023, según obra en el Sistema SIPI y se informó al solicitante mediante discusión de la misma fecha, vinculada dicha actuación al Expediente N° NC2022/0009601

Posteriormente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 de la Decisión 486, se expidió la Resolución N° 19413 de 18 de abril de 2023, por la cual se declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada 'MECANISMO MOTORIZADO PARA ACCIONAMIENTO DE PUERTAS DESLIZANTES PEATONALES', al considerar que contados seis meses desde la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó petición de parte del interesado para efectuar el examen de fondo.

De la normativa andina aplicable a las patentes de invención

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

Resolución N° 58843

Ref. Expediente N° NC2022/0009601

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.”

Sobre la publicación es muy importante anotar que, dentro del procedimiento de obtención de patente, cumple con varios 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.”*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también ha sostenido que *“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).

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 y se refirió al abandono de la solicitud así:

“Dentro del Proceso 21-IP-2010, este Tribunal determinó cómo debe hacerse la solicitud del examen de patentabilidad, el plazo previsto y ciertos aspectos de la figura del abandono de la solicitud en la Decisión 486:

Resolución N° 58843

Ref. Expediente N° NC2022/0009601

‘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:

(...).

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. (...).

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:

- *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”. [Proceso 208-IP-2005 de 12 de enero de 2006].*

Estos son aspectos procesales que, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, deben aplicarse a los trámites que se encontraban pendientes a su entrada en vigencia.” -Subrayado fuera del texto original-.

De la revisión del procedimiento adelantado en este caso se advierte que, efectivamente, publicada la solicitud el 16 de enero de 2023 en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 985, correspondía al 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, dado el cambio de modalidad solicitado por el interesado a Patente de Invención.

Caso Concreto

Teniendo en cuenta el anterior marco normativo, se observa que la publicación de la solicitud bajo el radicado de la referencia fue realizada en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 985 del 16 de enero de 2023, por lo tanto el plazo de seis meses (6) para pedir que se examine si la invención es patentable y cancelar la tasa respectiva vencía el 16 de julio de 2023, sin embargo, como el último día del plazo fue feriado o de vacante el plazo se extendía hasta el primer día hábil, es decir, hasta el lunes 17 de julio de 2023,

Resolución N° 58843

Ref. Expediente N° NC2022/0009601

por lo que el examen de patentabilidad podía ser pedido por el solicitante hasta ese siguiente día hábil.

Como se dijo, del artículo 44 citado procede establecer que la petición oportuna del examen sobre la patentabilidad de la invención, dentro del plazo de seis meses desde la publicación de la solicitud, constituye una exigencia para el solicitante, cuyo incumplimiento dará lugar a que la solicitud caiga en abandono.

Dice el recurrente respecto de la Resolución N° 19413 de 2023, que *“como se puede observar en la resolución descrita anteriormente, encontramos una contradicción ya que en esta se menciona ‘una patente de invención’ y por lo tanto esta NO podía ser declarada en abandono, ya que el error consistió en no ampliar los términos para la solicitud del examen de patentabilidad de la patente de invención que fue aprobada en fecha del 18 de febrero de 2023, términos de solicitud de examen de patentabilidad que están vigentes hasta el DIA 16 DE JULIO DE 2023.”*

Al respecto, conviene aclarar que revisado el expediente con el fin de verificar lo manifestado por el recurrente se observa en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- que solo se dio al usuario la oportunidad de pedir el examen de patentabilidad y cancelar la tasa respectiva hasta el 17 de abril de 2023, debido a que el sistema tomo ese día como vencimiento del término sin tener en cuenta el cambio del plazo por la conversión efectuada, por lo que el solicitante no dispuso del plazo de seis meses para dar cumplimiento a las exigencias previstas en el mencionado artículo 44, sino solo de tres meses. Adicionalmente, el día 18 de abril de 2023 se generó la resolución de abandono haciendo referencia a que había transcurrido un plazo de seis meses desde la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial sin que el solicitante presentara la petición de examen, cuando lo cierto es que solo se otorgó el plazo de tres meses previsto para las solicitudes de patente de modelo de utilidad, inconsistencias que obedecen más a la forma en que operó en ese caso la plataforma que a un inconveniente de orden legal atribuible al interesado.

De acuerdo con lo anterior, le asiste la razón al recurrente al considerar que sí hubo error al momento de la emisión de la resolución de abandono, por lo que resulta procedente ajustar el trámite a derecho como corresponde, revocando la decisión impugnada, así como disponer la continuación del trámite que, para todos los efectos legales, es devolver el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para que se asigne el plazo correcto conforme con lo previsto en la norma comunitaria, dando oportunidad al solicitante de cumplir con los dos (2) requisitos que, dentro del término establecido, deben satisfacer 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, so pena que la solicitud caiga en abandono.

Lo anterior, en aras de dar aplicación a los principios que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, en particular el debido proceso y eficacia consagrados en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el de buena fe que debe presumirse en todas las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, según lo consagra el artículo 83 de nuestra Constitución Política.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

Resolución N° 58843

Ref. Expediente N° NC2022/0009601

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 19413 de 18 de abril 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 la etapa de forma, y se asigne el plazo correcto de publicación para la petición de examen de patentabilidad y pago de la tasa respectiva, acorde con lo prescrito en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a Fernando Salazar Londoño, 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
17:03:01 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.