

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 849

Ref. Expediente N° NC2017/0007298

Por la cual se rechaza un recurso de apelación

LA DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, mediante la Resolución N° 12465 de 1 de abril de 2020 la Dirección de Nuevas Creaciones denegó patente de modelo de utilidad a la creación titulada: “PLATAFORMA PARA ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL Y COLGANTE”, con fundamento en los artículos 16 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aplicables a los modelos de utilidad por remisión expresa del artículo 85 de la misma regulación, al estimar que no cumplió con los requisitos de novedad y claridad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 20 de abril de 2020 con el No. NC2020/0004870, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la SOCIEDAD FOAMEC SAS., interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución.

TERCERO: Que, mediante la Resolución N° 24346 del 27 de mayo de 2020, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial resolvió: (i) revocar la decisión contenida en la Resolución N° 12465 del 1 de abril de 2020, por medio de la cual se denegó la patente de modelo de utilidad, y (ii) otorgar patente de modelo de utilidad para la creación titulada: “PLATAFORMA PARA ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL Y COLGANTE”, con vigencia desde el 21 de julio de 2017 hasta el 21 de julio de 2027.

CUARTO: Que, según la información que reposa en el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI, desde el día 21 de julio de 2023 se modificó el estado de la patente de “Vigente” a “Caducado”, por falta de pago de la tasa anual de mantenimiento correspondiente a la vigencia comprendida entre 21 de julio de 2023 y el 21 de julio de 2024.

QUINTO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 31 de enero de 2024 con el N° NC2024/0001116, la SOCIEDAD FOAMEC SAS, interpuso recurso de apelación con el propósito de que se revoque el estado de caducado, con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

(...) La presente para dirigirme a ustedes en calidad de titular de la patente NC2017/0007298 con el propósito de presentar formalmente un Recurso de Apelación en relación con la solicitud de revocación de la caducidad de dicha patente y la petición de una oportunidad para efectuar el pago correspondiente a la anualidad vencida.

Lamentablemente, debido a circunstancias adversas y un descuido administrativo, no logré completar el proceso de renovación antes de la fecha límite del 28 de enero del presente año. Deseo expresar mi sincero arrepentimiento por esta omisión involuntaria.

Ref. Expediente N° NC2017/0007298

Me permito compartir las razones que han afectado la utilización plena de la patente en cuestión. La empresa a la que pertenece, SOCIEDAD FOAMEC SAS es una pequeña empresa que se ha visto impactada significativamente durante el periodo de la pandemia. La situación económica adversa y las restricciones operativas llevaron al cierre temporal de la empresa hasta el año 2022. Fue a partir del 2023 que logramos reactivar nuestras operaciones.

Entendemos la importancia del cumplimiento de las obligaciones asociadas con la patente y estamos comprometidos a regularizar la situación. Por lo tanto, solicito respetuosamente la revocación de la caducidad de la patente NC2017/0007298 y se nos brinde la oportunidad de proceder con el pago de la anualidad pendiente.

Estamos conscientes de la relevancia de mantener al día nuestras obligaciones legales y, como medida inmediata, nos comprometemos a realizar el pago correspondiente tan pronto como se nos conceda la oportunidad de hacerlo.

Agradecemos de antemano su comprensión y consideración frente a esta solicitud. Quedo atento a cualquier requisito adicional o procedimiento que deba seguirse para regularizar esta situación. (...).

SEXTO: 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”*.

Normativa aplicable

En materia de caducidad de la patente, el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece:

“Artículo 80.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados.

La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado.

Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrán su vigencia plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.” -Subraya fuera del texto original-

Por su parte, el numeral 1.1.10 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto al pago de las tasas de mantenimiento de patente, establece:

(...) La tasa de mantenimiento de una solicitud en trámite se entenderá comprendida en el pago de la tasa establecida para la presentación de la solicitud.

Una vez el acto administrativo mediante el cual se concede la patente se encuentre en firme, se harán exigibles las tasas anuales de mantenimiento de conformidad con lo

Ref. Expediente N° NC2017/0007298

establecido en el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
(...).

Improcedencia del recurso de apelación

Sea lo primero advertir que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 80 de la Decisión 486 en cita, para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento de conformidad con la resolución que fija las tasas en materia de Propiedad Industrial, so pena de que opere de pleno derecho la caducidad de la patente.

De esa manera, al operar la caducidad de pleno derecho por falta de pago de la tasa de mantenimiento conforme lo establece el citado artículo 80 de la norma comunitaria, no se expide un acto administrativo que así lo declare y que sea susceptible de interposición de los recursos consagrados en el procedimiento administrativo, razón por la cual resulta improcedente el recurso de apelación incoado y habrá de rechazarse en la parte resolutive de esta resolución.

No obstante, para dar mayor claridad sobre el tema se harán ciertas precisiones respecto de los planteamientos que el interesado hace en el escrito antes referenciado.

La caducidad de la patente

La caducidad *“es un modo de extinción del derecho respecto de una patente de invención o de un modelo de utilidad, ya sea por incumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley, por el agotamiento de las condiciones mediante las cuales fueron otorgadas o por renuncia a los derechos conferidos”*¹

De acuerdo con el citado artículo 80, los pagos se deben efectuar anualmente y su vencimiento es el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Sin embargo, es posible efectuar el pago dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentación pero pagando una suma adicional o recargo.

Según la disposición señalada, la falta de pago de una tasa anual de mantenimiento de la vigencia de la patente producirá de pleno derecho la caducidad de dicho privilegio. Por lo que, en el caso de la caducidad de la patente por incumplimiento de las obligaciones del titular es con motivo del no pago de las tasas establecidas de acuerdo con lo previsto en el artículo 80 de la norma comunitaria en cita.

En el caso planteado

En relación con el radicado N° NC2017/0007298, se evidencia que a la solicitud de patente de modelo de utilidad titulada “PLATAFORMA PARA ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL Y COLGANTE”, presentada el 21 de julio de 2017, le fue concedido el privilegio de patente mediante la Resolución N° 24346 del 27 de mayo de 2020, con vigencia del 21 de julio de 2017 hasta el 21 de julio de 2027.

¹ Derecho de Patentes, Capítulo VI “Nulidad y caducidad de las Patentes”, Jorge Alberto Kors, pág. 254.

Resolución N° 849

Ref. Expediente N° NC2017/0007298

Sin embargo, según se ha verificado en el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI, desde el día 21 de julio de 2023 se encuentra en estado de “Caducado”, por falta de pago de la tasa de la anualidad correspondiente a la vigencia comprendida entre el 21 de julio de 2023 y el 21 de julio de 2024.

En vista de lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 en cita, la fecha límite para efectuar el pago de la respectiva anualidad sin recargo venció el último día del mes de julio de 2023, esto es, 31 de julio de 2023; y, con recargo venció el día 21 de enero de 2024, es decir pasados los seis meses contados a partir del 21 de julio de 2023. Sin embargo, como el día 21 de enero de 2024 fue festivo el plazo se extendió hasta el primer día hábil, es decir, hasta el lunes 22 de enero de 2024.

Al no efectuarse el pago de la tasa de mantenimiento correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de julio de 2023 y el 21 de julio de 2024, dentro de los plazos legales, operó de pleno derecho la caducidad de la patente, en los términos del artículo 80 anteriormente transcrito.

Por otra parte, no sobra aclarar que la Decisión 486 no establece la obligación de requerir al titular para el pago de las anualidades, razón por la que esta Superintendencia en ningún caso requiere por ese concepto. No obstante, se envía un recordatorio del pago a través de una discusión, advirtiéndole al titular que: “*La Patente está próxima a caducar*”, tal como se hizo en este caso el 21 de junio de 2023, lo cual se refleja en el Sistema SIPI.

Como se dijo, el citado artículo 80 señala en forma expresa que “*para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales...*”, lo cual debe hacerse en los términos que prevé la disposición, so pena de caducidad de la patente. Entonces, la norma comunitaria es la que establece la obligación a cargo del titular de pagar las tasas anuales para el mantenimiento de su patente.

Cabe precisar que cuando opera la caducidad de pleno derecho por falta de pago de la tasa de mantenimiento de una patente es la consecuencia jurídica que se aplica precisamente por la inoperancia o inactividad del titular frente a una obligación impuesta por la norma comunitaria, como en este caso acaeció, a pesar del previo recordatorio que la Oficina hizo sobre la proximidad de la caducidad.

Claramente el artículo 80 señala cuál es la consecuencia jurídica del incumplimiento de la obligación de pagar la tasa de mantenimiento. En efecto, prevé que “*la falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.*”.

La sociedad recurrente solicita la revocación de la caducidad de la patente NC2017/0007298. Sin embargo, no resulta atendible tal petición, dado que sobre la patente de modelo de utilidad en cuestión ha operado la caducidad en los términos previstos en el artículo 80 de la Decisión 486. Por lo demás, el titular no acredita razón o circunstancia alguna que justifique el incumplimiento de su obligación del pago de las tasas anuales establecidas pues, según reposa en el Sistema SIPI, sólo aparece registrado el pago hecho el 10 de junio de 2021, por concepto de una anualidad, bajo el radicado NC2021/0007567.

Resolución N° 849

Ref. Expediente N° NC2017/0007298

Y, en cuanto a que la Oficina “...brinde la oportunidad de proceder con el pago de la anualidad pendiente”, se reitera al interesado que en el procedimiento establecido en la norma comunitaria se establecen las formas de pago. En efecto, señala que las anualidades deberán pagarse por años adelantados. Indica que la fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud y se prevé un plazo de gracia de seis (6) meses contados desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido; por lo tanto, tampoco sería atendible una petición en ese sentido por parte de la Oficina.

Hechas las anteriores precisiones, y teniendo en cuenta lo previsto en el citado artículo 80 en el sentido que la caducidad de la patente opera de pleno derecho frente al no pago de la tasa de mantenimiento, por lo que no hay resolución que así la declare, se reitera que resulta improcedente acceder a la solicitud de revocatoria presentada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Rechazar el recurso de apelación propuesto por la SOCIEDAD FOAMEC SAS, de conformidad con lo previsto en la parte motiva de esta resolución.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a la SOCIEDAD FOAMEC SAS, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 20 de enero de 2025

LA DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES,



Sandra Isabel Calderon Rodriguez

Ref. Expediente N° NC2017/0007298

