

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 88932

Ref. Expediente N° NC2022/0000088

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:

Que, mediante Resolución N° 53987 del 19 de septiembre de 2024, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención correspondiente a la creación titulada “TRAMPA DE BARRERA ANTIHORMIGAS PARA PROTEGER COLMENAS DE ABEJAS”, 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.

Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 3 de octubre de 2024 con el N° NC2024/0013516, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, JHONNY FERNANDO CUELLAR NUNÑEZ, en su calidad de solicitante, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

(...).

1. Respecto a la publicación en Gaceta de la Propiedad Industrial:

En mi caso, solicité explícitamente en los documentos adjuntos a la solicitud original (Anexo 1) que la publicación se realizara en un plazo de seis meses, lo cual no se cumplió. En su lugar, la publicación fue efectuada 18 meses después, (8 de julio de 2023) y solo se hizo visible en la plataforma SIPI SIC pasados 26 meses desde la aprobación del examen de forma, (18 de marzo de 2024) como consta en el historial del expediente, del cual adjunto una captura de pantalla (Anexo 2). Esta discrepancia en la expectativa respecto a las fechas y los plazos exigidos para el trámite afectó significativamente mi capacidad para tomar decisiones de forma informada y tener visibilidad del estado del proceso.

2. Problemas de comunicación y desinformación en el seguimiento del trámite:

Durante el proceso de seguimiento a mi solicitud en los años 2022 y 2023, la plataforma SIPI SIC mostraba que el examen de forma había sido aprobado, pero los asesores de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no tenían acceso a la información de mi patente. El día 4 de abril de 2022, uno de los asesores me indicó vía telefónica que, para proceder con el examen de fondo, debía realizar el pago correspondiente y adjuntar el formulario de solicitud de reducción de tasas, instrucción que seguí fielmente.

3. Cumplimiento con los pagos requeridos:

En cumplimiento de las indicaciones recibidas, el 7 de abril de 2022 realicé el pago del monto solicitado por el examen de patentabilidad, ascendiendo a la suma de 01 \$1'022,250 (un millón veintidós mil doscientos cincuenta pesos colombianos). Adjunto

Ref. Expediente N° NC2022/0000088

pruebas del pago realizado a través de la plataforma SIPI SIC, junto con el formulario PI02-F08 versión 3 (2016-04-26) de reducción de tasas (Anexo 3). La transacción fue debidamente aprobada por la entidad financiera, como lo evidencia el comprobante de la transacción (Anexo 4). Todo lo anterior demuestra que si he tomado acciones en pro de continuar con el proceso, aun pagando de forma anticipada el monto requerido para el examen de patentabilidad que según corresponde, sería el paso a seguir.

Solicitudes: Con base en los anteriores fundamentos, respetuosamente solicito:

1. **Que se revoque la decisión de declarar abandonada la solicitud de patente de invención NC2022/0000088** y que se continúe con el trámite del examen de patentabilidad.
2. **Que se reconozca la reducción de tasas** a la cual tengo derecho como inventor con escasos recursos económicos, de acuerdo con el formulario de reducción de tasas ya radicado.
3. **Que se homologue el pago realizado el 7 de abril de 2022** para el examen de patentabilidad, ya que dicho pago fue efectuado conforme a las indicaciones recibidas por los asesores de la Superintendencia y dentro de los plazos oportunos según la información que en ese momento estaba disponible. (...). -Negrilla del texto original-.

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 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

Ref. Expediente N° NC2022/0000088

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.” -Subraya fuera del texto original-.

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.”*

Sobre esta exigencia en particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial dictada dentro del Proceso 73-IP-2011, frente a la petición del examen de patentabilidad, 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:

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.

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.

Ref. Expediente N° NC2022/0000088

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. (...).

Incluso en la misma Interpretación Prejudicial dictada dentro del Proceso 73-IP-2011, se refirió a los requisitos de procedibilidad del examen de fondo 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. (...).

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.”-Negrilla fuera del texto original-

De la revisión del procedimiento adelantado en este caso se advierte que, efectivamente, publicada la solicitud el 18 de marzo de 2024 en la Gaceta No. 1026, correspondía al solicitante presentar la petición expresa del examen de patentabilidad de la solicitud,

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.

Ref. Expediente N° NC2022/0000088

acreditando el pago de la tasa correspondiente, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud.

Caso Concreto

Según se observa en el expediente bajo revisión, la publicación del extracto de la solicitud tramitada con número de radicación N° NC2022/0000088 se realizó el 18 de marzo de 2024 por lo que el plazo para solicitar dicho examen estaba comprendido entre el 18 de marzo de 2024 y el 18 de septiembre de 2024, de forma que el examen de patentabilidad podía ser pedido por el solicitante incluso hasta ese 18 de septiembre fecha de vencimiento según el plazo establecido en la norma comunitaria.

No obstante, dentro del plazo establecido, el solicitante no presentó la petición de examen exigida ni acreditó el pago de la tasa establecida conforme a la resolución que fija las tasas para la vigencia respectiva. Sin embargo, el recurrente erradamente asumió haber dado cumplimiento a la obligación de solicitar el examen de patentabilidad y pagar la tasa correspondiente, toda vez que realizó el pago de la tasa del examen de patentabilidad antes de la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Respecto a la publicación de la solicitud

Para impugnar la decisión de abandono argumenta el recurrente que *“...solicité explícitamente en los documentos adjuntos a la solicitud original (Anexo 1) que la publicación se realizara en un plazo de seis meses, lo cual no se cumplió. En su lugar, la publicación fue efectuada 18 meses después, (8 de julio de 2023) y...”*

Sobre el particular se aclara que, conforme a lo prescrito en el artículo 40 en cita, una solicitud de patente presentada ante la Oficina Nacional Competente se publicará transcurridos 18 meses después de su fecha de presentación o de la fecha en que se reivindica la prioridad, lo que ocurra primero.

No obstante, el solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen formal, caso en el cual la Oficina ordenará su publicación.

Ahora bien, si se realiza la petición de publicarse antes de los 18 meses debe ser indicada por el interesado en el formulario o petitorio y dependerá de que la solicitud haya superado los requisitos de forma. Una vez superado el examen de forma, la solicitud se publica en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Oficina.

Verificada la actuación administrativa no se observa en el petitorio de la solicitud que el solicitante haya pedido que se publicara la solicitud antes de los 18 meses. Tampoco se evidencia en los documentos de la solicitud, radicados el 8 de enero de 2022, que hubiere allegado formulario o petición alguna en ese sentido. Adicional, los documentos radicados el 7 de abril de 2022 tienen que ver con la solicitud de reducción de tasas para el examen de patentabilidad.

Así pues, contrario a lo que asevera el recurrente, no obra en los documentos adjuntos a la solicitud el formulario (Anexo 1) que allega con el recurso. De manera que, al no haber petición anticipada de publicación, la solicitud se publicó en los términos previstos en el artículo 40 de la norma comunitaria.

Ref. Expediente N° NC2022/0000088

Cabe agregar que es deber de todo solicitante estar atento a la publicación de su solicitud y a los plazos para presentar oposiciones y solicitar el examen de patentabilidad en los plazos establecidos en la norma andina.

Problemas de comunicación y desinformación en el seguimiento del trámite

En primer término, se considera pertinente mencionar que, frente a los presuntos problemas de comunicación y desinformación respecto del trámite de la solicitud, el señor JHONNY FERNANDO CUELLAR NUNÑEZ no allega con el recurso evidencia alguna que permita corroborar su dicho, por lo que no son admisibles las aseveraciones expuestas en este sentido como tampoco que *“los asesores de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no tenían acceso a la información de mi patente...”*, dado que no se prueba tal circunstancia ni se dejó constancia de la ocurrencia de la misma.

Por otro lado, señala el recurrente que la plataforma SIPI mostraba que el examen de forma había sido aprobado lo cual evidencia que el interesado podía hacer normal seguimiento de su trámite en el Sistema de Información de Propiedad industrial -SIPI-. Además, según narra fue atendido telefónicamente el día 4 de abril de 2022 por un asesor quien le dio indicaciones sobre la forma de proceder con el examen de fondo.

Siendo ello así, este Despacho encuentra que el solicitante ha tenido acceso al expediente en el SIPI, sistema que normalmente está disponible para la consulta y trámites que sean pertinentes por parte del usuario, sin poner en conocimiento de la Oficina problema o inconsistencia alguna sobre el sistema de trámites, por lo que no son de recibo las argumentaciones relacionadas con un supuesto problema de comunicación y desinformación del solicitante frente al trámite surtido.

Cumplimiento con los pagos requeridos

En primer lugar, visto lo actuado dentro del expediente bajo revisión, no se evidencia radicado alguno por medio del cual se presente la petición expresa del examen y se efectúe el pago de la tasa por este concepto, dentro del término de seis meses contados a partir de la publicación de la solicitud bajo revisión, pese a que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa fijada se extendió hasta el día 18 de septiembre de 2024.

Dice el recurrente al respecto que *“en cumplimiento de las indicaciones recibidas, el 7 de abril de 2022 realicé el pago del monto solicitado por el examen de patentabilidad, ascendiendo a la suma de 01 \$1'022,250...”*

Verificado lo anterior en el sistema de información de la Oficina, se corroboró que el 7 de abril de 2022 ingresó un pago complementario por el módulo de *‘Complementos de Información/Pagos Adicionales’*, pero no se hizo dentro del plazo establecido sino de forma anticipada, por lo que no pudo ingresar por la tarea que en su momento se crea en el sistema de trámites para dar por cumplidos los requisitos exigidos en el mencionado artículo 44, lo que ocasiona que dicho pago no haya sido tenido en cuenta en la oportunidad legal, generándose en el sistema la resolución de abandono que es objeto de este pronunciamiento.

No obstante, admite este Despacho que del trámite surtido se comprueba que, aunque extemporáneo, se realizó el pago de la tasa por concepto del examen de fondo; sin

Ref. Expediente N° NC2022/0000088

embargo, no se presentó la petición expresa de examen prevista en el artículo 44 de la Decisión 486, que es el motivo de la declaratoria del abandono.

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. Adicional, como indica la jurisprudencia andina antes citada, la petición expresa no exime del pago de las tasas, así como tampoco el pago de las tasas exime al solicitante de la petición expresa. Ahora, aunque en este caso se evidencia que obra el pago de la tasa, al no hacer la petición expresa imposibilita la realización del examen de patentabilidad, pues el efecto que genera es el abandono de la solicitud.

Por otra parte, conviene precisar que el pago hecho antes de realizarse la publicación de la solicitud no habilita la continuación del trámite, porque dicho pago debió acreditarse dentro del plazo establecido y actualizado en su tasa, si a ello hubiere lugar, junto con la presentación de la petición de examen. Pero, como ya se estableció, no hay evidencia en el expediente de radicado alguno que evidencia alguna actuación en ese sentido.

Incluso, como se desprende del numeral 1.2.2.4 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única en cita, si el solicitante presentara la solicitud de examen de patentabilidad con anterioridad a la publicación, hecho que no sucedió en este caso, dicha petición debe ser ratificada dentro del plazo respectivo y actualizarse en su tasa, si a ello hubiere lugar.

En el presente caso, el solicitante no cumplió con los requisitos de procedibilidad previstos para iniciar el examen de patentabilidad, de manera que el pago de la tasa hecho con anterioridad a la publicación no implica una forma de petición de examen, dado que ésta debe ser expresa no facultativa del solicitante.

No obstante, de manera excepcional, teniendo en cuenta que el pago de la tasa del examen de patentabilidad se realizó previa a la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, por este hecho, el recurrente erradamente asumió haber dado cumplimiento a la obligación de solicitar el examen de patentabilidad y pagar la tasa correspondiente, se remite el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para que requiera al solicitante el pago del valor faltante de las tasas actualizadas del examen de patentabilidad y dé continuidad al trámite.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución N° 53987 de 19 de septiembre de 2024, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Remitir el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de requerir el pago faltante de las tasas actualizadas del examen de patentabilidad.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor JHONNY FERNANDO CUELLAR NUNÑEZ, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

Ref. Expediente N° NC2022/0000088

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 de octubre de 2025

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 2025.10.30
17:03:22 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.