

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32492

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. 01-025682

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las previstas en el
numeral 27 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 18992 de 09 de agosto del 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la División de Nuevas Creaciones, resolvió negar patente a un modelo de utilidad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 21 de septiembre de 2005 bajo el número 01025682 00000007, el doctor Ernesto Rengifo García, en su condición de apoderado de la solicitante, presentó solicitud de revocatoria directa de la Resolución 18992 para que en su lugar se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que la solicitud a que se refiere el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Anota el solicitante que "la presente solicitud se trata de un modelo de utilidad y de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 486 de la comunidad andina, se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición o de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

"Se colige de lo anterior que las patentes de modelo de utilidad consisten en invenciones que aumentan la utilidad de un objeto en razón a una nueva configuración, forma, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. En otras palabras, un modelo de utilidad es una creación que pretende entregar una configuración o forma tridimensional nueva a instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y, en general, a objetos o partes de los mismos, conocidos y que se utilicen para realizar un trabajo práctico, siempre que esta nueva configuración produzca una mejor utilización del objeto en la función a la que está destinado.

"Como lo ha dicho la doctrina, la categoría de los modelos de utilidad, surgieron con la intención de proteger aquellas pequeñas invenciones que si bien no cumplían con los rigurosos requisitos de una patente de invención, gozarían de protección por dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulta una ventaja apreciable para su uso o fabricación.

32492

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32492

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. 01-025682

"En consecuencia, por tratarse de una modalidad de la propiedad intelectual de menor entidad que las patentes, los requisitos de patentabilidad para los modelos de utilidad son los mismos que las patentes -novedad y nivel inventivo- pero atenuados en su rigor.

"En efecto, las invenciones que gozan de protección como modelos de utilidad deben seguir las mismas regulaciones aplicables a las patentes, pero apreciadas con menor severidad y minuciosidad.

"Pese a la claridad conceptual mencionada, en el presente caso no se tuvo en cuenta por la administración que la solicitud de la que se trataba era un modelo de utilidad consistente en una nueva configuración de las unidades odontológicas comprendidas en el actual estado de la técnica, y que proponía o incorporaba nuevos o diferentes funcionamientos o uso. Estos elementos son protegibles, sin lugar a dudas, por la categoría de modelo de utilidad, según se desprende de la norma comunitaria (Artículo 81 de la Decisión 486 de 2000).

"En efecto, dentro de las reivindicaciones del modelo de utilidad, se enfatizó en que dicha Unidad Odontológica tiene la cualidad de ser un módulo portátil. Por lo tanto, este modelo mejora el estado del arte de las convencionales unidades odontológicas. Este reducido volumen lo hace portable y, por lo tanto, funcional para trabajos de campo abierto.

"La nueva utilidad aportada al estado del arte por medio de este modelo de unidad odontológica es su tamaño y su portabilidad, puesto que le permite a los especialistas tener una unidad odontológica, que, se repite, tiene los mismos elementos e instrumentos de toda unidad, pero que por su reducido tamaño puede ser portada en la pretina del odontólogo.

"Todas las unidades odontológicas tienen los mismos elementos o instrumentos técnicos, esto es, un módulo para repartir el flujo de aire comprimido y agua, soportes, red de conexiones o mangueras y medios de accionamiento. Sin embargo, el presente modelo de utilidad tiene como características adicionales su reducido tamaño y su capacidad de portarse en la pretina de un especialista; características que mejoran, sin duda, el estado de la técnica y le brinda nuevas y mejores funcionalidades a las actuales unidades odontológicas.

"En otras palabras, si bien esta unidad odontológica tiene los mismos elementos o módulos repartidores de flujo de aire y agua, las conexiones y los medios de accionamiento manual de todas las unidades odontológicas, su reducido tamaño le proporciona una practicidad o función que las demás unidades dentales no poseen: ser portátil o portable. Se insiste, pues, en que en esto consiste el aumento de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32492

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. 01-025682

utilidad de esta invención, en comparación con las demás unidades existentes en el estado de la técnica.

"Teniendo en cuenta que en la administración al realizar su examen técnico desecha y olvida esta característica, la cual serviría para que la presente Unidad Odontológica sea protegible como modelo de utilidad -no hay que olvidar que el modelo de utilidad es una nueva configuración de un objeto que le proporciona una ventaja o utilidad- consideramos que se estaría violando el artículo 81 de la decisión 486 de la Comunidad Andina.

"Además, el artículo 85 ibidem, dispone que 'son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente [...]'. Pero en este caso, se están aplicando al modelo de utilidad solicitado los requisitos de las patentes en todo su rigor y severidad, lo cual no es pertinente ni acertado, pues que como ya se mencionó supra, los modelos de utilidad si bien se analizan bajo los mismos parámetros de las patentes -novedad y nivel inventivo- estos deben ser menos rigurosos y exigentes. En esa medida, al modelo de utilidad UNIDAD PORTÁTIL DE REDUCIDO VOLUMEN se le estarían aplicando normas y requisitos sobre patentes de invención que no son pertinentes y, en especial, con una rigurosidad que no es admisible para la categoría de los modelos de utilidad".

Agrega el recurrente que "Al concepto técnico No. 480 le son aplicables las consideraciones mencionadas en el memorial radicado el 3 de febrero de 2005:

"El 23 de diciembre de 2004, la División de Nuevas Creaciones profirió el concepto técnico No 1641 notificado mediante oficio No 11549. A este requerimiento se dio respuesta el día 3 de febrero de 2005. El informe técnico No 480 notificado por medio del oficio 12577 de 14 de abril de 2005, reprodujo las observaciones que la administración había realizado por medio del informe técnico antes referido, notificado mediante el oficio número 11549.

"Se deduce de lo anterior que las consideraciones mencionadas en el memorial de fecha 3 de febrero de 2005, le eran perfectamente aplicables al informe técnico No 480 de 14 de abril de 2005, con base en el cual se procedió a negar el privilegio de patente de modelo de utilidad. Es decir, para los mismos supuestos de hecho se pueden reproducir las mismas consideraciones. En esa medida, si el concepto técnico de fecha 14 de abril tenía los mismos supuestos de hecho que el anterior, la respuesta dada a ese último también era aplicable para ese segundo.

"Pese a lo anterior, el Delegado para la Propiedad Industrial, procedió a negar el privilegio de patente de modelo de utilidad de la UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL DE REDUCIDO VOLUMEN, con fundamento en el informe No 480

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32492

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. 01-025682

notificado por medio de oficio número 12577."

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 45 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales (...)"

"Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente".

El artículo 85 de la Decisión 486 dispone: "Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses".

De acuerdo con la disposición del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, "Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

- 1o) Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley;
- 2o) Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él;
- 3o) Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona".

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente a que se refiere este trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituye una "Unidad Odontológica Portátil de Reducido Volumen".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32492

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. 01-025682

Con el fin de verificar las razones que fundamentan la impugnación del acto de negación de la patente, se hizo revisión de las actuaciones surtidas en este trámite administrativo encontrándose que con fecha 02 de abril de 2001 se presentó solicitud de patente de modelo de utilidad para el objeto antes indicado.

Una vez practicado el examen de fondo este fue comunicado al solicitante mediante Oficio 11549, notificado por fijación en lista el 23 de diciembre de 2004, con el fin de que se pronunciara con respecto a la anterioridad encontrada.

Ante la respuesta dada por el solicitante se efectuó nuevo requerimiento con fundamento en el artículo 45 el cual se comunicó mediante Oficio 12577, notificación que se hizo por fijación en lista el 14 de abril de 2005 para que, con base en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486, se pronunciara con respecto a dicho examen y particularmente presentara respuesta a las observaciones formuladas por la División de Nuevas Creaciones, relacionadas con aspectos técnicos de la solicitud (ver folios 33 a 37). A la citada comunicación no se atendió en forma alguna, dándose como consecuencia la negación de la patente solicitada como lo prevé el artículo 45 citado.

En efecto, con fecha 09 de agosto de 2005 se expidió por la Delegatura para la Propiedad Industrial la Resolución 18992, por medio de la cual se negó la patente de modelo de utilidad solicitada, por cuanto requerido el interesado en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico contenidas en los folios 33 a 37 del expediente "no hubo pronunciamiento alguno" por parte de este. Ciertamente, dispone el citado artículo que "(...) Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado,...la oficina nacional competente denegará la patente".

Frente a la mencionada decisión argumenta el recurrente, luego de hacer algunas referencias a la legislación aplicable en materia de modelos de utilidad, que "Pese a la claridad conceptual mencionada, en el presente caso no se tuvo en cuenta por la administración que la solicitud de la que se trataba era un modelo de utilidad consistente en una nueva configuración de las unidades odontológicas comprendidas en el actual estado de la técnica, y que proponía o incorporaba nuevos o diferentes funcionamientos o uso. Estos elementos son protegibles, sin lugar a dudas, por la categoría de modelo de utilidad, según se desprende de la norma comunitaria (Artículo 81 de la Decisión 486 de 2000). En efecto, dentro de las reivindicaciones del modelo de utilidad, se enfatizó en que dicha Unidad Odontológica tiene la cualidad de ser un módulo portátil. Por lo tanto, este modelo mejora el estado del arte de las convencionales unidades odontológicas. Este reducido volumen lo hace portable y, por lo tanto, funcional para trabajos de campo abierto..."

Con relación a estas y otras manifestaciones del recurrente resulta pertinente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32492

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. 01-025682

precisar, en primer lugar, que la razón determinante de la negación de la patente solicitada fue la no respuesta a la comunicación efectuada con fundamento en lo previsto por el artículo 45 de la Decisión 486.

Así las cosas, toda impugnación a la referida decisión de negar debe estar encaminada a atacar la ilegalidad de dicha providencia, cuestión que hecha de menos esta Oficina comoquiera que el recurrente basa su impugnación en argumentos técnicos que no es el momento de analizar, puesto que para ello prevé el procedimiento un término y una oportunidad a los cuales no atendió el solicitante.

Ciertamente disponía el solicitante de un plazo de treinta días para objetar el dictamen técnico del cual se le dio traslado y cuyo texto puede encontrarse en los folios 33 a 37 del expediente, sin embargo tal oportunidad fue desaprovechada por el interesado al no hacer manifestación alguna al respecto.

Por lo tanto, dado que la negación de la pretendida patente tuvo como causa la no respuesta a la comunicación oficial hecha mediante Oficio 12577, toda fundamentación tendiente a demostrar violación de la ley al expedirse la Resolución 18992 de 2005 debe tener como sustento la contrariedad de esta con la normativa pertinente, lo que no se advierte en este caso. No puede, entonces, el recurrente, cuando ha transcurrido el plazo para responder a las objeciones técnicas, hacerlo en este momento sin que, por el contrario, haga manifestación clara de las razones por las cuales estima que la Resolución 18992 de 2005 se produjo contraviniendo la ley aplicable. No se encuentra, en síntesis, argumento legal tendiente a controvertir la decisión de negar y más bien busca ahora darse respuesta a la comunicación efectuada mediante Oficio 12577 de 14 de abril de 2005.

Finalmente, con relación al dicho de que el oficio 12577 de 14 de abril de 2005 "reprodujo las observaciones que la administración había realizado por medio del informe técnico antes referido, notificado mediante el oficio número 11549. Se deduce de lo anterior que las consideraciones mencionadas en el memorial de fecha 3 de febrero de 2005, le eran perfectamente aplicables al informe técnico No 480 de 14 de abril de 2005, con base en el cual se procedió a negar el privilegio de patente de modelo de utilidad. Es decir, para los mismos supuestos de hecho se pueden reproducir las mismas consideraciones...", se advierte que el segundo requerimiento se dio como consecuencia de la respuesta presentada por el solicitante en la cual destaca que "(...) ninguna de las reivindicaciones solicitadas se verían afectadas por el antecedente aludido, puesto que en estas se resalta que se trata de un modelo portátil para odontología". Es decir, aún dentro de las posibilidades que fija el artículo 45 de la Decisión 486 que prevé para los fines del examen de patentabilidad "notificar al solicitante dos o más veces", se dio una oportunidad más al solicitante para que adecuara su solicitud lo que no fue atendido por este. Baste recordar que en todo caso la materia objeto de protección fue objetada en cuanto a la novedad dada su

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32492

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. 01-025682

gran similitud con la divulgada por el antecedente US 4.043.041.

Por lo anteriormente expuesto no encuentra esta Oficina que sea del caso revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: No acceder a la revocatoria propuesta por el doctor Ernesto Rengifo García.

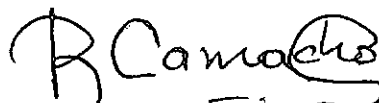
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Ernesto Rengifo garcía, en su calidad de apoderado de la señora Martha Elena Orozco, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

01 DIC. 2005

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (E),



RICARDO CAMACHO GARCIA

Doctor
Ernesto Rengifo García
Calle 70 No. 4-30
Bogotá D. C.