

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 5682

Ref. Expediente N° NC2016/0001068

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 10 del artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 41915 del 15 de Julio de 2017 la Dirección de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de modelo de utilidad a la creación titulada: “DISPOSITIVO DE SUSPENSIÓN DELANTERO DE CARGA PARA BICICLETAS”, con fundamento en los artículos 45 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al encontrar que no se presentó respuesta al requerimiento de examen de patentabilidad en la oportunidad señalada por la ley.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 01 de Septiembre de 2017 con el N° NC2017/0009002, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, los solicitantes e inventores: Cristian Duván Cifuentes Delgadillo y Diego Andrés Sánchez Camacho interpusieron recurso de apelación contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Objeto, alcance y actuación administrativa.

En primer lugar, las recurrentes manifiestan que son los inventores y solicitantes de la patente y que han realizado el procedimiento de manera correcta, al punto que, han estado atentos al avance del trámite administrativo. Y afirman lo siguiente: “(...) Hemos enviado diferentes respuestas por correo electrónico que nos expliquen las razones del Oficio 7782 resultado del examen de patentabilidad. Pero nunca hemos recibido una respuesta”.

2.2. Denegación de patente por no respuesta al requerimiento técnico de fondo.

Los recurrentes manifiestan que una vez notificada la Resolución N° 41915 del 15 de julio de 2017, mediante comunicación digital (correo electrónico), con vencimiento del día 27 de julio de 2017, procedieron a presentar en forma oportuna el recurso de apelación.

3.3 De las peticiones formuladas en el radicado IT2017/0009038.

A continuación, las recurrentes señalan que: “El comunicado enviado el 30 de junio de 2017 buscaba esclarecer ciertos puntos del oficio 7782 emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio para, de esta manera, dar continuidad y cumplimiento a los puntos expuestos en el oficio. Así mismo, buscaba objetar indirectamente la decisión promulgada en el oficio; a continuación se cita de manera textual los párrafos contenidos en el correo electrónico donde se expresan las interrogantes y la objeción ya mencionada”.

3.4 De la radicación en la plataforma electrónica SIPI.



Resolución N° 5682

Ref. Expediente N° NC2016/0001068

Las recurrentes manifiestan que “(...) fueron respondidas las solicitudes realizadas anteriormente a través del Radicado No. IT2017/0009038, sin embargo y como se ha expresado reiterativamente ha sido inoportuna la respuesta, pues la misiva con fecha de 27 de julio de 2017, solamente fue informada a través de correo electrónico el 28 de julio de 2017 cuando la plataforma presentaba problemas”.

Teniendo en cuenta lo anterior, las recurrentes solicitan que se revoque la Resolución N° 41915 del 15 de Julio de 2017, y en consecuencia se ordene la continuación del trámite de protección al modelo de utilidad de la referencia.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de apelación interpuesto en los siguientes términos:

3.1. Objeto, alcance y actuación administrativa.

La solicitud de patente de modelo de utilidad presenta un ensamble que consta de dos llantas unidas por dos barras paralelas pivotadas en puntos que se unen a través de una lámina principal a la bicicleta de manera que controlan la inclinación de las llantas con la inclinación del marco que soporta al ciclista. Cada una de las llantas cuenta con un sistema de freno de disco mecánico y la capacidad de carga del sistema es de 20kg, además permite el acople de accesorios como sillas para niños entre 1 y 4 años de edad, un sistema de suspensión delantero de carga para bicicletas y un porta maletas con chapa de seguridad para guardar lo que se desee de forma segura.

La solicitud de patente de modelo de utilidad fue tramitada por la Dirección de Nuevas Creaciones bajo el número de caso principal NC2016/0001068, y tanto el informe de búsqueda como el resultado del examen de patentabilidad, fue comunicado a los solicitantes en el Oficio N° 7782 del 30 de mayo de 2017, de acuerdo con lo previsto en los artículos 45 y 85 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Transcurrido el plazo establecido por la Decisión Andina para dar respuesta a la notificación sobre el estudio técnico de fondo, no se encontró documento alguno en el que se evidenciara la respuesta al requerimiento. Como consecuencia de lo anterior, mediante la Resolución N° 41915 del 17 de Julio de 2017, la Dirección de Nuevas Creaciones denegó la patente de modelo de utilidad al considerar que no se presentó respuesta oportuna al requerimiento.

3.2 Denegación de patente por no respuesta al requerimiento técnico de fondo.

En primer lugar es oportuno precisar, que el procedimiento que se despliega para el trámite de las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, fue establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de la Circular Única que reglamenta lo correspondiente al estudio de las solicitudes.

En este sentido, el artículo 45 de la mencionada Decisión 486 establece lo siguiente:

“Artículo 45.- 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 la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. (Subraya fuera de texto)

Resolución N° 5682

Ref. Expediente N° NC2016/0001068

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

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". (Subraya fuera de texto)

Por su parte el artículo 85 de la misma norma señala:

"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 que se reducirán a la mitad". (Subraya fuera de texto)

En el presente trámite administrativo el Despacho requirió a las solicitantes, mediante Oficio N° 7782 notificado por fijación en lista de fecha del 30 de Mayo de 2017, con el fin de que se pronunciaran frente a las objeciones en relación con la falta de claridad de la materia reivindicada, en aplicación de las previsiones del artículo 45 de la Decisión 486 que faculta a la Superintendencia de Industria y Comercio para realizar el requerimiento a que haya lugar como consecuencia del examen de patentabilidad.

En el requerimiento técnico se formularon objeciones en relación con la claridad de los términos incluidos en las reivindicaciones, en vista del artículo 30 de la Decisión 486, y por otra parte, frente a la novedad de la materia caracterizada en las cláusulas 1 a 6, de acuerdo con el artículo 16 del mismo cuerpo normativo; considerando para ello los términos de la modificación allegada al caso principal con el radicado bajo el N° NC2016/0003233 del 21 de octubre de 2016. Para el estudio de novedad fueron consideradas las anticipaciones técnicas comprendidas en la publicación de patente WO2015067760, identificado como documento D1.

Transcurrido el plazo establecido en los artículos 45 y 85 de la Decisión 486, en relación con el término para presentar respuesta al requerimiento de fondo, no se registró respuesta alguna al Oficio N° 7782 a través de los medios electrónicos dispuestos por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en la plataforma SIPI, por medio de la cual se administra la Oficina Virtual de Propiedad Industrial, ni por medios físicos en el centro de radicación documental de la SIC.

Por lo anterior, el Despacho decidió denegar el privilegio de patente de modelo de utilidad a la creación denominada Dispositivo de suspensión delantero de carga para bicicletas mediante la Resolución N° 41915 del 17 de Julio de 2017, porque transcurridos treinta días (30) desde la fecha de notificación del requerimiento no se presentó respuesta oportuna dentro del trámite del radicado principal de la solicitud de patente de modelo de utilidad bajo estudio - NC2016/0001068 -. De manera que en atención a las prescripciones del precitado cuerpo normativo, teniendo en cuenta que sólo contaba hasta el 13 de Julio de 2017 para allegar la respuesta el Despacho decidió denegar el derecho de exclusividad por no respuesta.

Cabe señalar en este punto que el artículo 45 de la Decisión 486 también contempla la posibilidad de solicitar una prórroga del plazo para la presentación de la respuesta al requerimiento, por una sola vez y por un periodo de quince (15) días. Sin embargo, las solicitantes no hicieron uso de la facultad prevista en el mismo cuerpo normativo.

Resolución N° 5682

Ref. Expediente N° NC2016/0001068

Así, en el caso en concreto no es posible obviar el mandato legal previsto en la Decisión 486, en cuanto tiene que ver con el término de respuesta al requerimiento de fondo, de acuerdo con los artículos 45 y 85, por lo que ante una falta de gestión e impulso del trámite atribuida al solicitante de la patente de modelo de utilidad, sólo es posible aplicar la consecuencia jurídica prevista en el mismo cuerpo normativo, la cual, tiene que ver con la denegación del derecho de exclusividad.

3.3 De la petición presentada con el radicado bajo el N° IT2017/0009038

En cuanto tiene que ver con la presentación del derecho de petición por medios electrónicos, por parte de uno de los solicitantes de la patente, con el radicado bajo el N° IT2017/0009038 del 30 de Junio de 2017, por medio del cual, el inventor Cristian Duván Cifuentes Delgadillo solicitó a la Dirección de Nuevas Creaciones aclarara los términos del requerimiento técnico de fondo N° 7782 notificado en la fecha 30 de Mayo de 2017, es del caso señalar lo siguiente:

- i. La Ley 1755 del 30 de Junio de 2015, fijó el lapso para resolver las distintas modalidades de petición, en particular, en los casos en los que el peticionario eleve una consulta ante la autoridad en relación con las materias a su cargo, la Ley prevé un término de treinta (30) días siguientes a su recepción para resolver las peticiones.
- ii. Teniendo en cuenta lo anterior, el 27 de Julio de 2017 la Superintendencia emitió respuesta oportuna a los interrogantes formulados por el peticionario aclarando los términos del requerimiento de fondo N° 7782 y proporcionando respuesta concreta a los interrogantes formulados.
- iii. En la respuesta al derecho de petición, la Dirección señaló que la solicitud de patente de modelo de utilidad se identifica con el radicado bajo el N° NC2016/0001068 y el capítulo reivindicatorio evaluado por la Dirección se encuentra anexo al radicado bajo el N° NC2016/0003233 por medio del cual, las solicitantes modificaron el contenido y alcance del objeto. Además se aclararon los términos del requerimiento formulado, entre ellos:
 - El objeto caracterizado en las reivindicaciones 1, 3 y 6 y las objeciones frente a la patentabilidad y claridad de la materia caracterizada.
 - La consecuencia de la modificación al capítulo reivindicatorio, en particular, en lo que concierne a la posibilidad de que se requiera de nuevo el pago de la tasa por examen de patentabilidad.
 - El resultado del estudio comparativo entre la materia reivindicada y el documento citado que no corresponde a una publicación Latinoamericana.
 - El análisis de expresiones que hacen referencia a funcionalidades y su impacto en el resultado del examen de patentabilidad.
- iv. En cuanto al término de respuesta es del caso señalar que la Superintendencia de Industria y Comercio contaba hasta 15 de Agosto de 2017 para emitir la respuesta a la petición elevada por el solicitante de la patente. Y en consideración a los principios de celeridad y eficacia que rigen las actuaciones administrativas, la Dirección de Nuevas Creaciones emitió la respuesta a la petición el 27 de Julio de 2017, señalando entre otras cosas que:
 - El concepto de estado de la técnica es universal, por lo que al realizar la búsqueda y notificar el informe de búsqueda, la Superintendencia de Industria y Comercio consideró las publicaciones disponibles alrededor del mundo, teniendo en cuenta que la novedad como requisito de patentabilidad, se determina en relación con los



Resolución N° 5682

Ref. Expediente N° NC2016/0001068

- conocimientos existentes en el país o en el extranjero¹. Además, la Dirección precisó cuál fue la fecha para determinar el estado de la técnica relevante y las razones por las que el documento WO2015067760 fue citado en el requerimiento de fondo N° 7782.
- Las razones por las que no se consideraron elementos funcionales para efectos del estudio comparativo. Los elementos estructurales que definen un artefacto y su relevancia en el estudio de novedad.
 - El objeto sobre el cual recae la protección de modelo de utilidad², prevista en el artículo 81 de la Decisión 486, entre otros.
- v. Es del caso aclarar que el término señalado por la Ley 1755 para responder las peticiones formuladas por el solicitante, no suspende el término del procedimiento de patentes para el reconocimiento de un derecho de exclusividad, específicamente en lo que atañe al examen previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, por lo que la fecha para presentar respuesta oportuna al requerimiento técnico de fondo notificado en el Oficio N° 7782, se cumplió el 13 de Julio de 2017 y corresponde a un término perentorio.

Respecto de la necesidad de observar los términos con diligencia so pena de la imposición de sanciones, en Sentencia SU-498 de 2016 la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente: “(...) *El señalamiento de términos procesales da certeza y, por lo mismo, confianza a las actuaciones de las partes y del funcionario judicial; por consiguiente, los términos procesales contribuyen a garantizar la seguridad jurídica que es principio constitucional que se deduce de diferentes normas de la Carta*”. Y a continuación señala: “(...) *las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico y que se ocupan del diseño de los procedimientos y la fijación de términos preclusivos para las actuaciones de las partes y de las autoridades sirven al propósito de materializar los valores y principios del ordenamiento. Esa finalidad conmina su observancia estricta y no permite la atenuación de las cargas, en la medida en que son necesarias para la seguridad jurídica, la garantía de acceso efectivo a la administración de justicia y constituyen parámetros que permiten hacer efectiva la igualdad entre los asociados*.”

El acceso efectivo a la administración de justicia imprime deberes correlativos para los asociados, relacionados con el cumplimiento de las cargas procesales de los trámites judiciales, la colaboración con la administración de justicia y la actuación de buena fe. La perentoriedad de los términos judiciales ha sido reconocida por la Corte, dado que:

*“(...) no sólo preserva el principio de preclusión o eventualidad sino que, por el contrario, permite en relación con las partes, asegurar la vigencia de los principios constitucionales de igualdad procesal y seguridad jurídica, ya que al imponerles a éstos la obligación de realizar los actos procesales en un determinado momento, so pena de que precluya su oportunidad, a más de garantizar una debida contradicción, a su vez, permite otorgar certeza sobre el momento en que se consolidará una situación jurídica*³”. (Subraya fuera de texto)

De lo anterior se concluye sobre la obligatoriedad de observar los términos señalados por la Ley, y sobre las consecuencias de su inobservancia, las cuales, no están sujetas a consideraciones distintas a las que prevé la misma Ley. En el caso objeto de revisión, se presenta la denegación del derecho de exclusividad como

¹ Proceso 73-IP-2011. P. 7

² Ídem Proceso 73-IP-2011.

³ Sentencia T-1165 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.



Ref. Expediente N° NC2016/0001068

consecuencia de la inobservancia del término señalado por el artículo 45 de la Decisión 486 para presentar respuesta al requerimiento de fondo. De manera que la presentación del derecho de petición y el término otorgado por la Ley para dar respuesta no exonera a la solicitante de patente de presentar respuesta oportuna al requerimiento de fondo N° 7782, máxime cuando la Decisión 486 contempla la posibilidad de hacer uso de una prórroga al término.

- vi. Ahora bien, en Sentencia C-951 de 2014 la Corte Constitucional ha presentado los elementos estructurales del derecho de petición y ha señalado lo siguiente sobre los efectos produce la respuesta de fondo al derecho de petición: *“(...) en materia de respuesta de fondo a las solicitudes, la Corte ha advertido que la resolución de la solicitud no implica otorgar lo pedido por el interesado. Lo anterior, en razón a que existe una diferencia entre el derecho de petición y el derecho a lo pedido, que consiste en que: ‘el derecho de petición se ejerce y se agota en la solicitud y la respuesta. No se decide propiamente sobre él [materia de la petición], en cambio si se decide por ejemplo sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo invocado ante la administración para la adjudicación de un baldío, el registro de una marca, o el pago de una obligación a cargo de la administración’. Así, el derecho a lo pedido implica el reconocimiento de un derecho o un acto a favor del interesado, es decir, el objeto y contenido de la solicitud, la pretensión sustantiva. Por ello, responder el derecho de petición no implica otorgar la materia de la solicitud”.* (Subraya fuera de texto).

De manera que la aclaración sobre los términos del requerimiento de fondo formulado por la Dirección de Nuevas Creaciones, que fuera solicitada por uno de los inventores a través del derecho de petición, no implica el reconocimiento del derecho de exclusividad en la modalidad de Patente de Modelo de Utilidad en los términos del artículo 48 de la Decisión 486.

En este orden de ideas, las recurrentes fallan al señalar que es posible controvertir indirectamente los términos del requerimiento de fondo, proferido por la Dirección de Nuevas Creaciones bajo las prescripciones del ordenamiento jurídico Andino, por medio de la presentación de un derecho de petición. Como lo indicó la Superintendencia en la Resolución N° 41915 del 17 de Julio de 2017 la inobservancia del término de respuesta al requerimiento de fondo da lugar a que se deniegue la patente porque no se presentó una respuesta oportuna al requerimiento. En consecuencia, la solicitud de patente de modelo de utilidad tramitada bajo el caso principal NC2016/0001068 fue denegada por no respuesta al requerimiento, en aplicación de la consecuencia prevista por el artículo 45 de la Decisión 486.

3.4 De la radicación electrónica en la plataforma SIPI.

El numeral 1.2.1.2 del Título X de la Circular Única, que reglamenta la forma y presentación de documentos establece lo siguiente:

“(...) Toda solicitud o documento se podrá presentar por medios físicos o electrónicos.

(...) El único canal para radicar electrónicamente solicitudes y documentos relacionados con asuntos de Propiedad Industrial diferentes a derechos de petición, será la vía oficial dispuesta por la Entidad para tal fin, esto es, el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI)”.

En el caso bajo revisión no hubo presentación oportuna de documento electrónico dentro de los términos que establece la Decisión 486, atendiendo las reglas de presentación

Resolución N° 5682

Ref. Expediente N° NC2016/0001068

previstas en la Circular Única, comoquiera que verificado el sistema SIPI no hay rastro de un intento de respuesta al requerimiento de fondo, por lo que no le asiste razón a las recurrentes cuando manifiestan que se enfrentaron a fallas técnicas del sistema virtual – SIPI -.

Teniendo en cuenta que no se presentó evidencia alguna que demuestre las fallas técnicas a las que se eventualmente se enfrentaron las solicitantes al responder el requerimiento de fondo y considerando que el Oficio N° 7782 fue notificado en debida forma, este Despacho resuelve confirmar la decisión de negar la patente de modelo de utilidad por no respuesta al requerimiento de fondo.

Por lo anterior, dado que los solicitantes no cumplieron con lo previsto en los artículos 45 y 85 de la Decisión 486 en el sentido de contestar las objeciones a la patentabilidad, en particular, la falta de claridad y de novedad de la materia reivindicada, no resulta del caso revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

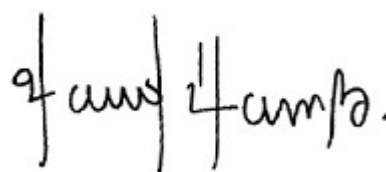
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 41915 del 15 de Julio de 2017, por medio de la cual se denegó una patente de modelo de utilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los solicitantes: Cristian Duván Cifuentes Delgadillo y a Diego Andrés Sánchez Camacho, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la etapa del recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 11 de abril de 2019



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial