

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 37746

Ref. Expediente N° NC2017/0004344

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 34
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 12 del 1 de enero de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención para la creación denominada ‘SISTEMA DE BOMBEO HORIZONTAL’, al estimar que no se presentó respuesta al requerimiento de fondo contenido en el Oficio N° 10130, notificado el 21 de agosto de 2018, efectuado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 14 de febrero de 2019, con el número NC2019/0001356, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad solicitante GE OIL & GAS ESP INC., por conducto de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución N° 12 del 1 de enero de 2019, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. De la respuesta al requerimiento de fondo

El apoderado de la recurrente pone de manifiesto su inconformidad frente al contenido de la Resolución impugnada, pues asegura que *“es contrario a la Constitución y la ley, toda vez que el Oficio N° 10130 sí fue contestado dentro del término legal correspondiente y por lo tanto, la Resolución mencionada carece totalmente de sustento jurídico y debe ser revocada, continuándose con el trámite de patentabilidad de la invención titulada...”*.
-Subraya del texto original-

Agrega: *“No se entiende la decisión de su Despacho, toda vez que como se mencionó anteriormente, la respuesta fue radicada ante su entidad dentro del término legal correspondiente. Por tal motivo, a continuación se realizará un análisis del caso concreto, en aras de demostrar que no hubo ninguna irregularidad por parte de mi representada y que la decisión impugnada afecta gravemente el derecho fundamental al debido proceso:*

- 1. El Oficio N° 10130 fue notificado el día 21 de agosto de 2018, dándole a mi representada un término de sesenta (60) días para allegar una respuesta a las observaciones manifestadas, término que se vencía el día 15 de noviembre de 2018.*
- 2. Tal y como se evidencia con el memorial debidamente radicado que se anexa al presente escrito, el día 9 de noviembre de 2018, es decir, encontrándose dentro del término para presentar respuesta al Oficio N° 10130, mi representada solicitó una prórroga adicional de treinta (30) días, con la finalidad de allegar la respuesta al requerimiento.*
- 3. El término de prórroga adicional solicitado, en principio se vencía el día 27 de noviembre de 2018 (sic).*

Resolución N° 37746

Ref. Expediente N° NC2017/0004344

4. Sin embargo, el día 20 de noviembre de 2018, el Superintendente de Industria y Comercio emitió la Resolución N° 84803, 'Por la cual se suspende términos y trámites administrativos y jurisdiccionales que se surten ante las dependencias de la Superintendencia de Industria y Comercio'...'. -Subraya del texto original-.

A renglón seguido, señala que “de acuerdo con lo anterior, los términos de los trámites administrativos que estuviesen corriendo para el día 3 de diciembre del año 2018, se suspenderían toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio no realizaría ningún tipo de actividad durante ese día y por lo tanto, no sería posible efectuar ningún tipo de trámite ante esta entidad.”

Agrega más adelante: “Así pues, en el caso en concreto el término para presentar la respuesta al requerimiento efectuado a través del Oficio N° 10130 vencía el día 27 de diciembre de 2018, sin tener en cuenta que los términos de su entidad fueron suspendidos el día 3 de diciembre de 2018. Sin embargo, como en efecto los términos fueron suspendidos en la fecha mencionada, la fecha para allegar la respuesta al requerimiento se movió un día, corriendo el plazo para allegar el documento con la debida respuesta hasta el 28 de diciembre de 2018, fecha en la que en efecto se allegó la correspondiente respuesta.” -Negrilla y subraya del texto original-.

2.2. De la vulneración del debido proceso y principio de legalidad

Alega el apoderado de la recurrente que con la expedición de la resolución impugnada, se le está vulnerando a mi representada el derecho al debido proceso y de paso, se está afectando el principio de legalidad, en la medida en la que el artículo 29 de la Constitución Política, establece que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas,...”. -Subraya del texto original-.

De igual forma, asegura que “se ven vulnerados los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima que los administrados tienen y depositan en su Entidad, al confiar en que la información y documentación suministrada para realizar los trámites establecidos en la ley, será usada de manera correcta y diligente por la administración a la hora de realizar los trámites encomendados y de tomar las decisiones correspondientes...”

Agrega el recurrente: “En el caso concreto, mi representada cumplió cabal y adecuadamente con lo establecido en la ley y con los términos establecidos para defender su solicitud de patente de invención y allegar una respuesta completa de conformidad con las observaciones efectuadas por su entidad, confiando plenamente en que la misma cumpliría a cabalidad el cómputo de los términos de una manera adecuada.”

No obstante, con la decisión adoptada se eliminaron “...súbitamente esas condiciones y expectativas creadas por un error de su Despacho al no tener en cuenta que se suspendieron los términos el día 3 de diciembre de 2018 y por ende, el plazo para presentar la respuesta al Oficio N° 10130 no vencía el día 27 de diciembre de 2018 sino el 28 de diciembre de ese mismo año, día en que efectivamente se allegó la correspondiente respuesta, lo que afectó el principio de confianza legítima y seguridad jurídica que mi representada tenía en la administración, pues se reitera que confiaba plenamente en que se iba a tener en cuenta la suspensión de los términos del día 3 de diciembre de 2018 en el momento de revisar la respuesta allegada.” -Subraya del texto original-.

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

Resolución N° 37746

Ref. Expediente N° NC2017/0004344

3.1. Fundamento jurídico de la decisión que se adopta

Prevé el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en cuanto a lo que tiene que ver con el requerimiento de fondo y la prórroga del plazo establecido, 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 del texto original-

Con relación a la prórroga del plazo, el Decreto 1074 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo), acogiendo lo previsto en el Artículo 1° del Decreto 2591 del 2000, dispone lo siguiente:

“Artículo 2.2.2.19.1.1. Prórrogas. Las prórrogas o plazos adicionales contenidas en los artículos 39, 42, 43, 45, 120, 122, 123, 146 y 148 de la Decisión 486 deberán solicitarse antes del vencimiento del término que se desea prorrogar, allegando el comprobante de pago de la tasa respectiva.

Dichas prórrogas o plazos se entenderán concedidos automáticamente en el plazo respectivo, contado a partir del día hábil siguiente a aquel en que vence el término original, siempre que ello proceda, sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.” -Subraya fuera del texto original-

3.2. Antecedentes administrativos

Para verificar las razones que fundamentan la impugnación del acto administrativo por medio del cual se denegó la solicitud radicada bajo el expediente de la referencia, se hizo una nueva revisión de las actuaciones surtidas en este trámite encontrándose que con fecha 28 de abril de 2017 se presentó solicitud de patente para la invención titulada ‘CONEXION DE DISCO DE CONTRATACION PARA EJES DE TRANSMISIÓN DE EMPUJE DE BOMBAS DE SUPERFICIE’.

De igual manera encuentra este Despacho que mediante Oficio N° 10130 del 21 de agosto de 2018, la Dirección de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, requirió al solicitante para que se pronunciara sobre la falta de definición de las reivindicaciones 1, 5, 13 y 17, debido a que presentan como características técnicas esenciales de la invención funcionalidades, lo cual no es permitido, aportara un nuevo pliego de figuras dado que las figuras 6 y 7, mencionadas en la descripción, no se encuentran dentro del pliego de figuras, y para que se pronunciara sobre la falta de novedad y nivel inventivo del capítulo reivindicatorio presentado con la solicitud; lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 28 a 30, 16 y 18 de la misma regulación.

Frente al anterior requerimiento el peticionario solicitó prórroga de términos el día 9 de noviembre de 2018 bajo el N° NC2017/0004344, adjuntando el correspondiente soporte de pago de la tasa establecida para tal efecto, por la Resolución que fija las tasas en materia de Propiedad Industrial para la fecha.

El solicitante presentó respuesta el día 28 de diciembre de 2018 radicado bajo un complemento de información con el N° NC2017/0004344, sin embargo, la respuesta a este requerimiento no fue advertida por la administración y como consecuencia se negó

Resolución N° 37746

Ref. Expediente N° NC2017/0004344

la solicitud por falta de respuesta con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, como quedó consignado en la Resolución N° 12 del 1 de enero de 2019.

3.3. Frente a la respuesta dada al requerimiento oficial

Revisados los argumentos esgrimidos en el recurso de reposición, encuentra este Despacho que, tal como lo menciona el solicitante, encontrándose dentro del término establecido en el artículo 45 de la Decisión 486, mediante memorial de fecha 9 de noviembre de 2018 solicitó una prórroga de términos de 30 días, para atender las observaciones de carácter técnico planteadas por la oficina en el examen de fondo de la solicitud.

Se evidencia igualmente que el día 28 de diciembre de 2018 bajo ‘*Tipo aplicación: Complementos de información*’ se presentó la respuesta formal al requerimiento de fondo contenido en el Oficio N° 10130 del 21 de agosto de 2018, sin embargo, la misma no fue advertida y valorada por la administración en su debida oportunidad dado que no se radicó en el módulo correspondiente, es decir, como ‘*respuesta a informe examen de fondo*’. (Ver Pág. 11, Anexo del escrito de recurso).

Ahora bien, una vez realizado el cómputo de términos, incluida la suspensión que se presentó el día 3 de diciembre de 2018, el solicitante tenía como plazo para atender el requerimiento de fondo, hasta el día 28 de diciembre de 2018.

Como se indicó anteriormente y se corroboró en la base de datos con que cuenta esta Superintendencia, la respuesta al requerimiento fue presentada dentro del plazo establecido, de tal suerte que le asiste la razón al solicitante al afirmar que: “...*en el caso en concreto el término para presentar la respuesta al requerimiento efectuado a través del Oficio N° 10130 vencía el día 27 de diciembre de 2018...Sin embargo, como en efecto los términos fueron suspendidos en la fecha mencionada, la fecha para allegar la respuesta al requerimiento se movió un día, corriendo el plazo para allegar el documento con la debida respuesta hasta el 28 de diciembre de 2018, fecha en la que en efecto se allegó la correspondiente respuesta.*” -Negrilla y subraya del texto original-.

3.4. Sobre la supuesta vulneración del debido proceso y principio de legalidad

Señala el apoderado que con la decisión que aquí se impugna, la administración no solo vulneró el derecho al debido proceso y al principio de legalidad, pues se omitió aplicar correctamente lo establecido por la ley, sino que también vulneró los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima que los administrados tienen y depositan en las autoridades administrativas, al confiar en que los requisitos y trámites establecidos en la ley, serán efectuados de manera correcta y diligente por la administración al momento de tomar las decisiones correspondientes.

Al respecto, es oportuno anotar que recientemente la Corte Constitucional al referirse al tema, en Sentencia T-010/17, manifestó que “*la jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia...*”.

En este orden de ideas, el Despacho advierte que la Administración no ha vulnerado derecho alguno del solicitante, dado que la Oficina se ha ajustado al trámite previsto para las patentes de invención en el Capítulo IV del Título II de la Decisión 486, Régimen Andino de Propiedad Industrial aplicable al caso, ha atendido los memoriales que con

Resolución N° 37746

Ref. Expediente N° NC2017/0004344

motivo de los requerimientos ha presentado la sociedad solicitante y, como se advierte, se le ha otorgado la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción a lo largo de toda la actuación surtida, entendido este derecho como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable, y ahora lo hace efectivo frente a la decisión contenida en la Resolución N° 12 del 1 de enero de 2019, como en efecto lo hizo, y si bien es cierto que la administración denegó el privilegio de patente ello en realidad se debió a un error del sistema de trámites de la Entidad al no reconocer la radicación dada a la respuesta al requerimiento de fondo.

En efecto, como se dijo, revisadas las actuaciones surtidas en el expediente y las ingresadas al sistema de trámites se encuentra que, efectivamente, comunicado el Oficio 10130 del 21 de agosto de 2018, el 9 de noviembre del mismo año se radicó ante esta Superintendencia escrito por medio del cual se pedía ampliación del término para responder a la comunicación oficial, y pese a que el solicitante presentó respuesta el día 28 de diciembre de 2018, esto es dentro del término de prórroga, en el *sticker* de radicación se indicó claramente que se trataba de '*Complementos de información*', de manera que al momento de cargarse al sistema se hizo bajo ese tipo de aplicación, motivo por el que el sistema de trámites no tuvo en cuenta tal respuesta, pues no se ingresó por el módulo que correspondía.

Como consecuencia de lo anterior, y al no tenerse en cuenta la respuesta, el sistema de trámites automáticamente arrojó a continuación la negación de la patente por no respuesta a la comunicación de la Dirección de Nuevas Creaciones, esto en virtud del artículo 45 de la Decisión 486, lo que no es ajustado a la realidad ni a la normativa aplicable.

Acorde con lo anterior, no se evidencia entonces por parte de la administración vulneración de derecho alguno de la sociedad solicitante, como se dijo, el Sistema de Trámites de la Entidad profirió una decisión automática de negación del privilegio solicitado como consecuencia de una inadecuada radicación.

Sobre el particular, es oportuno aclarar que el Sistema de Integrado de Propiedad Industrial (SIPI) no corresponde a una base de datos sino que, por el contrario, corresponde a un sistema de gestión de los derechos de propiedad Industrial que permite la administración de los portafolios en línea, el cual, como cualquier sistema integrado, es susceptible de presentar fallas ocasionales en sus flujos de trabajo. En el caso concreto, la falla antes identificada afectó la respuesta radicada por lo que el sistema de trámites no tuvo en cuenta tal documento y generó el acto denegatorio.

No obstante, si se tiene en cuenta que la petición de prórroga del plazo, así como la efectiva respuesta a la notificación oficial efectuada mediante Oficio No. 10130, se hicieron dentro de los términos que fija el procedimiento previsto por la Decisión 486 y la Circular Única, ha de concluirse que la denegación de la patente es contraria a la ley aplicable; en consecuencia, resulta procedente revocar la decisión impugnada, así como acceder a la continuación del trámite administrativo.

Por lo anterior, en aras de continuar dando aplicación al principio del debido proceso, resulta procedente revocar la decisión impugnada y, como consecuencia, disponer la continuación del trámite teniendo en cuenta la respuesta propuesta al radicarse el escrito de fecha 28 de diciembre de 2018.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,



Resolución N° 37746

Ref. Expediente N° NC2017/0004344

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución N° 12 del 1 de enero de 2019, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la solicitud titulada 'SISTEMA DE BOMBEO HORIZONTAL'.

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer la continuación del trámite administrativo, para tal fin se envía el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones con tal de considerar la respuesta radicada el 28 de diciembre de 2018 frente al requerimiento de fondo contenido en el Oficio N° 10130 del 21 de agosto de 2018.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al solicitante GE OIL & GAS ESP INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 20 de agosto de 2019

