

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 66543

Ref. Expediente N° NC2018/0000598

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° 2311 del 19 de marzo de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención para la creación denominada “BARCAZA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA”, al estimar que no se presentó respuesta al requerimiento de fondo contenido en el Oficio N° 15504 del 19 de diciembre 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 20 de marzo de 2019, con el número NC2019/0002577, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Mario Andrés Ortega Mendoza, apoderado del solicitante Lazlo Daniel Daza Guevara, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Señala el apoderado: *“La Superintendencia de Industria y Comercio, no tuvo en cuenta la solicitud de conversión de patente de invención a patente de modelo de utilidad, requerida para la invención BARCAZA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, de radicado N° NC2018/0000598 a través de la plataforma SIPI el 26 de febrero de 2019 y cuyo radicado de solicitud fue el NC2019/0001727.”*

Agrega más adelante: *“Dicha solicitud de conversión, fue emitida conforme a las objeciones efectuadas en el Oficio 15504 del 19 de diciembre de 2018, en el que se señalaba que la materia solicitada a protección estaba afectada por dos antecedentes del estado de la técnica: D1 WO2009/021559 DE202006014721 y que dichos antecedentes, afectaban el requisito de nivel inventivo y no el de novedad. Por lo anterior, se decidió que por su naturaleza, podría ser considerada como una patente modelo de utilidad ya que no se trataba de un proceso, y por el contrario, se trataba de una configuración de elementos nuevos, tal como se solicita para patentes de este tipo.*

Es de recordar, que esta solicitud de conversión puede hacerse en cualquier momento del trámite de solicitud de patente, conforme al artículo 35 de la Decisión Andina 486 de 2000, que establece: “El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita.

Por tal razón, es que la solicitud fue realizada con posterioridad al conocimiento de las objeciones presentadas en el Oficio 15504 del 19 de diciembre de 2018, omitiendo la respuesta a dicho requerimiento.”

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

Ref. Expediente N° NC2018/0000598

3.1. 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 23 de enero de 2018 se presentó solicitud de patente para la invención titulada “BARCAZA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA”.

De igual manera encuentra este Despacho que mediante Oficio N° 15504 del 19 de diciembre de 2018, la Dirección de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, requirió al solicitante para que se pronunciara sobre la falta de nivel inventivo del capítulo reivindicatorio presentado con la solicitud, lo anterior de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 18 de la misma norma comunitaria.

Posteriormente se expide la Resolución N° 2311 del 19 de marzo de 2019 con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, al considerar que no hubo un pronunciamiento por parte del solicitante, frente al requerimiento de fondo contenido en el Oficio N°15504 del 19 de diciembre de 2018.

3.2. Sobre la normativa andina aplicable a las patentes de invención.

En primer lugar es oportuno mencionar que el trámite para el otorgamiento de una patente de invención se encuentra establecido en el Título II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás normas complementarias.

En este orden de ideas, resulta aplicable al caso el artículo 45 de dicha Decisión 486, el cual establece, en cuanto al trámite de la solicitud, 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.

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 respondiere 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.” (Subrayado fuera de texto).

De la revisión del procedimiento adelantado en este caso se advierte que, una vez efectuado el requerimiento de fondo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, el solicitante contaba con un término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación, para presentar la respuesta frente a las objeciones de carácter técnico planteadas por la Oficina en dicho requerimiento.

Habiéndose notificado el requerimiento el día 19 de diciembre de 2018, el plazo de sesenta días iniciales con los cuales contaba el solicitante para presentar la respuesta, se extendió hasta el día 15 de marzo de 2019.

Ref. Expediente N° NC2018/0000598

3.3. Acerca de la oportunidad para dar respuesta al requerimiento de fondo.

Del artículo 45 citado, procede establecer entonces si el solicitante dentro del plazo oportuno atendió las observaciones contenidas en el Oficio N° 15504 del 19 de diciembre de 2018.

Señala el artículo 45 de la Decisión 486 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 la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales (...)*” (Resaltado fuera de texto).

Claramente la normativa aplicable señala cual es la consecuencia a darse en caso de incumplimiento de esta condición, al establecer: *“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”* (Resaltado fuera de texto)

Como se indicó anteriormente, el plazo para presentar la respuesta se extendió hasta el día 15 de marzo de 2019, sin embargo, una vez revisado el sistema de trámites con que cuenta esta Superintendencia, no se evidencia radicación alguna que corresponda a la respuesta presentada a este requerimiento, razón por la cual acertadamente la Resolución N° 2311 del 19 de marzo de 2019 deniega la patente de invención correspondiente a “BARCAZA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA”, con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3.4. Acerca de la solicitud de conversión de patente de invención a patente de modelo de utilidad.

El recurrente argumenta que la Superintendencia no tuvo en cuenta la solicitud de conversión de patente de invención a patente de modelo de utilidad y que dicha conversión fue emitida conforme a las objeciones efectuadas en el Oficio 15504 del 19 de diciembre de 2018, es decir, esa solicitud de conversión debió entenderse como la respuesta presentada a este requerimiento de fondo, pues precisamente esta solicitud fue realizada con posterioridad al conocimiento de las objeciones presentadas en el referido Oficio.

Al respecto es oportuno aclarar que, aun cuando la solicitud de conversión para el cambio de modalidad de patente de invención a patente de modelo de utilidad, radicada el 26 de febrero de 2019 bajo el N° NC2019/0001727, se presentó de forma independiente y como respuesta al requerimiento de fondo, no surtió ningún efecto legal. Si bien el recurrente en dicha petición hizo mención al requerimiento de fondo al señalar que: *“Dicha solicitud de conversión, fue emitida conforme a las objeciones efectuadas en el Oficio 15504 del 19 de diciembre de 2018, ...”*, se debe tener en cuenta que para efectos de conversión, división o fusión de solicitudes, el solicitante debe estar atento al cumplimiento de los requisitos dispuestos para tal efecto por la Resolución 3719 del 02 de febrero de 2016, por medio de la cual se adiciona y modifica la Circular Única de esta Superintendencia.

La Resolución 3719 al hacer referencia a la conversión, división o fusión de solicitudes, establece en su artículo primero, numeral 1.2.2.3.1, párrafo tercero, lo siguiente:

Ref. Expediente N° NC2018/0000598

“Cuando el solicitante de una patente de invención solicite una conversión a patente de modelo de utilidad y dicha petición de conversión se presente con posterioridad al vencimiento de la petición del examen de patentabilidad de un modelo de utilidad, deberá aportar junto con la solicitud de conversión el pago del examen de patentabilidad para modelo de utilidad de acuerdo con lo establecido en la resolución de tasas que se encuentre vigente”. (Subrayado fuera de texto)

Así las cosas, no existiendo en esta etapa del trámite la facultad para requerir el aporte del pago de la tasa establecida por este concepto, la solicitud de conversión de patente de invención a patente de modelo de utilidad no surtió ningún efecto legal, por cuanto no se pagó la tasa establecida conforme a la resolución de tasas vigentes para la fecha de presentación de dicha solicitud, por tal razón el trámite continuó bajo la modalidad de patente de invención, con las consecuencias que implicaron el no haberse atendido el requerimiento expedido mediante Oficio N° 15504 del 19 de diciembre de 2018.

3.5. Conclusión.

De acuerdo con lo anterior, resulta entonces procedente corregir la Resolución N° 2311 del 19 de marzo de 2019 en su considerando quinto, en el sentido de precisar que si bien se presentó una solicitud de conversión para el cambio de modalidad de patente de invención a patente de modelo de utilidad presentada como respuesta al requerimiento de fondo, ésta no surtió ningún efecto legal, por cuanto no se pagó la tasa establecida para examen de patentabilidad como modelo de utilidad, conforme a lo dispuesto por la Resolución 3719 del 02 de febrero de 2016 artículo primero, numeral 1.2.2.3.1, párrafo tercero y Resolución de tasas vigentes para la fecha de presentación de la misma, por tal razón el trámite continuó bajo la modalidad de patente de invención, con las consecuencias ya conocidas.

Por lo demás, este Despacho no encuentra violación de la ley, vicios de procedimiento, o irregularidades en la expedición del acto administrativo que hagan imperiosa la revocatoria invocada, por lo que es del caso mantener la decisión que aquí se solicita revocar.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR la decisión contenida en la Resolución N° 2311 del 19 de marzo de 2019, por medio de la cual se denegó la patente de invención para la creación denominada “BARCAZA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA”, en su considerando quinto, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolución N° 2311 del 19 de marzo de 2019, en las restantes determinaciones.

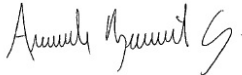
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al solicitante Lazlo Daniel Daza Guevara, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse finalizado el procedimiento administrativo

Resolución N° 66543

Ref. Expediente N° NC2018/0000598

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 25 de noviembre de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2019.11.26
09:02:46 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

