

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 59986

Ref. Expediente N° NC2019/0003363

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades legales en especial de las conferidas en el numeral 10 del artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 38453 del 15 de julio de 2020, la Dirección de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó Patente de Modelo de Utilidad para la creación titulada “SENSOR ÓPTICO PARA LA ENSEÑANZA DE LA TEORÍA DEL COLOR EN ESTUDIANTES INVIDENTES”, al estimar que no se presentó respuesta al requerimiento de fondo contenido en el Oficio N° 5973 del 28 de mayo de 2020, efectuado con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 01 de agosto de 2020, con el número NC2020/0009616, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la institución solicitante, Universidad Popular del Cesar, interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Señala la recurrente:

“1. El día 4 de abril de 2019 radiqué la patente de modelo de utilidad a la solicitud titulada “SENSOR ÓPTICO PARA LA ENSEÑANZA DE LA TEORÍA DEL COLOR EN ESTUDIANTES INVIDENTES”.

2. El 21 de febrero de 2020 la Dirección de Nuevas Creaciones mediante Oficio N° 2472 de 20 de febrero de 2020 me envió requerimiento examen de fondo a la solicitud donde al realizar el estudio señalan que la materia reivindicada no es nueva.

3. El 27 de abril de 2020 di respuesta al requerimiento realizando las modificaciones solicitadas.

4. El día 28 de mayo de 2020 se realizó un nuevo requerimiento señalando que a pesar de las modificaciones el documento seguía incumpliendo la normativa.

5. El día 15 de julio de 2020 mediante Resolución N° 38453 la Dirección de Nuevas Creaciones deniega la patente de modelo de utilidad a la solicitud titulada “SENSOR ÓPTICO PARA LA ENSEÑANZA DE LA TEORÍA DEL COLOR EN ESTUDIANTES INVIDENTES”.

6. Finalmente, observo que la solicitud se está tratando como si fuera una patente de invención, por lo cual para tomar la decisión se debe tener en cuenta que el diseño



Ref. Expediente N° NC2019/0003363

corresponde a una solicitud de patente de modelo de utilidad y no una patente de invención, pues se trata de una nueva forma/diseño u optimización de un sensor óptico, que en nuestro caso está basado en fibra óptica, lo cual es una tecnología totalmente diferente a las tecnologías usadas hasta el momento en los sensores para ayuda a personas invidentes.”

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, resulta procedente resolver el recurso de apelación interpuesto en los siguientes términos:

3.1. Sobre la normativa andina aplicable a los Modelos de Utilidad.

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

Sobre el tema es importante advertir que las normas sobre patentes de invención son aplicables a los modelos de utilidad. Así lo establece el artículo 85 de la mencionada Decisión 486 cuando en forma literal señala:

*“**Artículo 85.-** 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”. (Subrayado fuera de texto).*

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.”

3.2. Antecedentes administrativos.

Para verificar las razones que fundamentan la impugnación del acto administrativo por medio del cual se denegó la patente radicada bajo el expediente de la referencia, se hizo una nueva revisión de las actuaciones surtidas en este trámite encontrándose que con fecha 04 de abril de 2019 se presentó solicitud de patente de modelo de utilidad para la creación titulada “SENSOR ÓPTICO PARA LA ENSEÑANZA DE LA TEORÍA DEL COLOR EN ESTUDIANTES INVIDENTES”.

Ref. Expediente N° NC2019/0003363

De igual manera se evidencia que mediante Oficio N° 5973 notificado el 28 de mayo de 2020, la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 85 de la Decisión 486 de 2000, requirió a la institución solicitante para que se pronunciara sobre la falta de claridad y concisión de la solicitud, en particular de las reivindicaciones 1 a 7, sobre los dibujos presentados, los cuales no cumplen con las reglas del dibujo y la falta de novedad de la reivindicación 1, lo anterior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 28, 30 y 16 de la referida norma andina.

Frente al anterior requerimiento no se presentó respuesta por parte de la solicitante, razón por la cual se denegó la patente solicitada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000.

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

Del artículo 45 citado, procede establecer entonces si la Universidad Popular del Cesar dentro del plazo oportuno atendió las observaciones contenidas en el Oficio N° 5973 notificado el 28 de mayo de 2020.

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 (...)”*

Por su parte, el artículo 85 de la Decisión 486 de 2000 estipula:

“Artículo 85.- *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”.* (Subrayado fuera de texto).

Habiéndose notificado el requerimiento el día 28 de mayo de 2020, el plazo de treinta días iniciales con los cuales contaba la solicitante para presentar la respuesta, se extendió hasta el día 14 de julio de 2020. Adicionalmente, el solicitante tuvo la posibilidad de presentar una petición de prórroga de términos por otros 15 días adicionales, pero no lo hizo, razón por la cual se denegó la patente por no respuesta al requerimiento de fondo expedido con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 antes referenciado.

Ahora bien, 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)

Así las cosas, fue acertada la decisión adoptada por la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia en la Resolución N° 38453 del 15 de julio de 2020, al denegar la patente de modelo de utilidad para la creación titulada “SENSOR ÓPTICO PARA LA ENSEÑANZA DE LA TEORÍA DEL COLOR EN ESTUDIANTES INVIDENTES”, con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Ref. Expediente N° NC2019/0003363

Andina, pues no se evidenció respuesta por parte de la Universidad Popular del Cesar frente al requerimiento contenido en el Oficio N° 5973 notificado el 28 de mayo de 2020.

3.4. El caso bajo estudio.

En primer lugar es oportuno precisar que, el objeto del examen de patentabilidad que realiza la Oficina con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es determinar si la invención para la cual se solicita protección, reúne o no los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 14 de la referida norma andina.

En el caso que nos ocupa, la institución recurrente ha debido pronunciarse sobre las objeciones planteadas a la solicitud con el objeto de superar, en este caso en particular, las referidas a la falta de claridad y concisión de la solicitud, en particular de las reivindicaciones 1 a 7, a los dibujos presentados, los cuales no cumplen con las reglas del dibujo y a la falta de novedad de la reivindicación 1, lo anterior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 28, 30 y 16 de la norma andina, aunque es claro que la razón de la denegación de la patente fue la falta de respuesta al requerimiento conforme lo establece el artículo 45 anteriormente transcrito.

Menciona la institución recurrente “(...) observo que la solicitud se está tratando como si fuera una patente de invención, por lo cual para tomar la decisión se debe tener en cuenta que el diseño corresponde a una solicitud de patente de modelo de utilidad y no una patente de invención...”,

Al respecto es oportuno aclarar, tal como se indicó anteriormente, que las normas sobre patentes de invención son aplicables a los modelos de utilidad, conforme a lo dispuesto por el artículo 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuando en forma literal señala:

“Artículo 85.- 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...”. (Subrayado fuera de texto).

De tal suerte que el argumento sobre el cual se estructura el recurso interpuesto carece de sustento legal.

No puede constituir justificación válida para no responder un requerimiento ni el desconocimiento del procedimiento aplicable, ni la falta de herramientas adecuadas para su seguimiento, puesto que no se trata simplemente de que se mantenga algún interés frente a la solicitud, sino que es menester estar atento a satisfacer las demandas que con relación a ella haga la administración para cada momento del trámite, de acuerdo con el procedimiento consagrado en la Decisión 486 y demás normas reglamentarias.

En ese orden de ideas, no queda duda entonces que la institución solicitante no cumplió, como correspondía, con las formalidades legales previstas que hicieran posible la continuación del trámite, por lo tanto, ciertamente la consecuencia a darse es la que fija el artículo 45 citado, sustento legal de la denegación de la patente.

Resolución N° 59986

Ref. Expediente N° NC2019/0003363

Por lo demás, no se evidencia 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 impugna.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

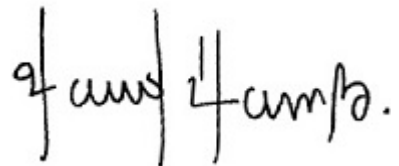
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 38453 del 15 de julio de 2020, por la cual se denegó patente de modelo de utilidad para la creación titulada “SENSOR ÓPTICO PARA LA ENSEÑANZA DE LA TEORÍA DEL COLOR EN ESTUDIANTES INVIDENTES”, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la Universidad Popular del Cesar, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse finalizado el procedimiento administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 28 de septiembre de 2020



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial

