

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 7403

Ref. Expediente N° NC2018/0009137

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 que se confirieron en el numeral 10 del artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, mediante Resolución No. 44968 del 5 de agosto de 2020, la Dirección de Nuevas Creaciones denegó la patente de modelo de utilidad a la solicitud titulada ‘DISPOSITIVO ORGANIZADOR PARA MAQUINAS DE AFEITAR Y CEPILLOS DE DIENTES’, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aplicable a los modelos de utilidad por remisión expresa del artículo 85 de la misma regulación, al encontrar que transcurrido el plazo establecido en el Oficio No. 7170 del 18 de junio de 2020, no se dio respuesta al mencionado requerimiento.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 18 de septiembre de 2020 con el No. NC2020/0011484, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el solicitante GABRIEL CARRILLO VILLA, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Del requerimiento de fondo formulado

El apoderado del recurrente asevera que *“obra en el expediente que se ha dado cumplimiento a los requerimientos hechos por su Despacho dentro del término legal para hacerlo.”*

A continuación, señala que *“como consecuencia de lo anterior su Despacho debe hacer el examen de patentabilidad y viabilidad de la creación solicitada conforme lo dispone la legislación vigente sobre La Propiedad Industrial y demás requisitos técnicos para Las Nuevas Creaciones.”*

Anota que *“de conformidad con lo anterior mi poderdante no ha desistido de la solicitud y por consiguiente su Despacho debe continuar con el trámite (sic) como lo exigen las normas.”*

Frente a lo anterior, el apoderado solicita *“...al Señor Superintendente, revocar la resolución No. 44968 de fecha 05 de agosto de 2020 y en su lugar continuar con las etapas correspondientes del proceso administrativo a favor del solicitante.”*

TERCERO: Que, para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“...todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso.”*



Ref. Expediente N° NC2018/0009137

3.1. De los antecedentes administrativos

Para confrontar 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 revisión de las actuaciones surtidas en este trámite administrativo encontrando que el 30 de agosto de 2018 el señor GABRIEL CARRILLO VILLA, presentó la solicitud de Patente de Modelo de Utilidad titulada 'DISPOSITIVO ORGANIZADOR PARA MAQUINAS DE AFEITAR Y CEPILLOS DE DIENTES'.

De igual manera se observa que, mediante Oficio N° 2420 de 17 de febrero de 2020, la Dirección de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 85 de la misma Decisión andina, requirió al solicitante para que se pronunciara frente a las objeciones a la patentabilidad que fueron formuladas.

En efecto, en dicho Oficio se cuestionaron las reivindicaciones allegadas, debido a que no permitían identificar con claridad el objeto a proteger, por lo que se recomendó describirlo de manera adecuada, además se objetó la novedad de la solicitud con base en el antecedente D1, CO08069659, titulado '*Soporte para cepillos dentales*', en razón a que las características esenciales del dispositivo organizador para máquinas de afeitar y cepillos de dientes reclamado habían sido divulgadas previamente en el documento D1, evidenciando que la materia reivindicada no es novedosa.

Frente al anterior requerimiento, el solicitante presentó respuesta el día 14 de abril de 2020 y allegó la descripción y el capítulo reivindicatorio modificados, además de un nuevo resumen, argumentando que el documento D1 no describe ni enseña las características técnicas del dispositivo organizador reclamado en la nueva reivindicación 1 de la invención, puesto que presenta diferencias técnicas sustanciales tanto en la forma como en la disposición de sus partes; lo anterior, con el fin de superar las objeciones formuladas por la Oficina.

No obstante, mediante Oficio N° 7170 de 18 de junio de 2020, la Dirección de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 85 de la misma Decisión andina, requirió nuevamente al solicitante para que se pronunciara sobre las objeciones de claridad hechas a la reivindicación 1, advirtiéndole al solicitante que de acuerdo con la Tabla 1 (Pág. 2 de 6), las características esenciales del producto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, ratificando que dicho antecedente continuaba afectando la novedad de estas características.

Dicho oficio fue notificado conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única de esta Superintendencia, previniendo al solicitante que en caso de no dar respuesta al requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegaría la patente.

No obstante, transcurrido el tiempo para dar respuesta al mencionado Oficio N°7170, el solicitante no atendió el requerimiento formulado ni se manifestó frente a las objeciones y sugerencias de carácter técnico trasladadas por esta Oficina en virtud del examen de patentabilidad realizado a la creación propuesta.

Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 85 de la Decisión 486, se expidió la Resolución N° 44968 del 5 de agosto de 2020, al considerar que no hubo un pronunciamiento por parte del solicitante frente al requerimiento de fondo contenido en el Oficio No. 7170 notificado el 18 de junio de 2020.

Ref. Expediente N° NC2018/0009137

3.2. Normas aplicables al caso

El artículo 45 de la citada Decisión 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que el solicitante no respondiera a la notificación, en los siguientes términos:

“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. (...).

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.”

Por su parte, tal como se consignó en el acto impugnado, el artículo 85 es claro cuando 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 que se reducirán a la mitad.”* -Subraya fuera del texto original-.

Sobre este tópico, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda incoada ante el Consejo de Estado bajo el Expediente núm. 2008 00071 00, concluyó¹:

“Si a propósito del examen de fondo se realizan requerimientos al solicitante, se crea una carga para el interesado en el sentido de que debe resolverlos en un plazo de sesenta días desde la notificación, prorrogable por treinta días adicionales, so pena de que la solicitud sea denegada (artículo 45 de la Decisión 486), sin que se llegue, por lo tanto, al examen definitivo.

Bajo la vigencia de la Decisión 344, la consecuencia de la desatención a los requerimientos efectuados por la Oficina Nacional, a propósito del examen de fondo, era la declaración de abandono de la solicitud; entretanto, en la Decisión 486 se determina que cuando el solicitante no responde a la notificación en relación con que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos, procede la denegación de la patente.

Advierte el Tribunal que el plazo mencionado genera seguridad jurídica en cuanto al procedimiento de concesión de patentes y, en este sentido, permite que los particulares puedan disponer de unas reglas claras y efectivas para garantizar sus derechos. De conformidad con la naturaleza no fundamental y económica de los derechos que se reconocen con la patente, no es coherente desatender la importancia de la norma procesal en este aspecto, ya que de hacerlo se caería en una inseguridad jurídica no justificada. (...).”

Revisada la actuación administrativa surtida, se encuentra que una vez efectuado el requerimiento de fondo mediante el Oficio N° 7170 notificado el 18 de junio de 2020, el solicitante contaba con un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de notificación de dicho Oficio, para presentar respuesta frente a las objeciones de carácter técnico planteadas por la Oficina en dicho requerimiento.

¹ Proceso 44 -IP-2011.

Ref. Expediente N° NC2018/0009137

3.3. No hubo respuesta al requerimiento de fondo

Como se dijo, el artículo 45 de la Decisión 486 es claro al establecer que si la Oficina encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos para la concesión de la patente notificará al solicitante y este debe responder al requerimiento dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación, que para el caso de las solicitudes de patente de Modelo de Utilidad es de treinta días, plazo que podrá ser prorrogado por una sola vez por solicitud del interesado.

Ahora bien, en este caso habiéndose notificado el requerimiento el día 18 de junio de 2020, el plazo de treinta (30) días con el cual contaba el solicitante para presentar la respuesta se extendió hasta el día 4 de agosto de 2020, lapso dentro del cual no se evidencia en el sistema de trámites de la Oficina respuesta alguna por parte del interesado, como tampoco petición de la prórroga de términos, por otros quince (15) días adicionales, que permite la normativa andina.

De esa manera, resulta aplicable la consecuencia a darse en caso de incumplimiento de esta obligación, al establecer el artículo 45 que 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, se denegará la patente, como en efecto se resolvió en el caso bajo estudio.

Visto lo anterior, se corrobora que el solicitante no dio respuesta oportuna al requerimiento formulado por la Oficina mediante el Oficio N° 7170, por lo que se halla razón al denegarse la patente de modelo de utilidad con fundamento en lo previsto por los artículos 45 y 85 de la Decisión 486.

3.4. Frente a los argumentos expuestos en el recurso

Como antes se dijo, el apoderado del recurrente en su escrito de impugnación asegura que *“obra en el expediente que se ha dado cumplimiento a los requerimientos hechos por su Despacho dentro del término legal para hacerlo.”*

Como antes se estableció, revisado lo actuado en este expediente se encuentra que, una vez notificado el interesado del examen de patentabilidad consignado en el Oficio N° 7170, el plazo de treinta días con el cual contaba el solicitante para presentar la respuesta se extendió hasta el día 4 de agosto de 2020, lapso dentro del cual no se evidencia en el sistema de trámites de la Oficina memorial de respuesta radicado por el interesado ante esta Superintendencia, de manera que resulta infundado afirmar que *“...se ha dado cumplimiento a los requerimientos hechos por su Despacho dentro del término legal para hacerlo.”*

Dice el recurrente que *“como consecuencia de lo anterior su Despacho debe hacer el examen de patentabilidad y viabilidad de la creación solicitada conforme lo dispone la legislación vigente...”*

Sobre el particular, es oportuno reiterar que, debido a que no se allegó respuesta dentro del término legal señalado, la consecuencia a darse según lo prevé el citado artículo 45 es la denegación del privilegio de patente solicitado, como en efecto se resolvió en el caso bajo revisión; por lo tanto, contrario a lo que plantea el recurrente, no existe obligación alguna para la Oficina de continuar con la actuación administrativa que se surte en el expediente de la referencia.

Ref. Expediente N° NC2018/0009137

Por lo demás, no se encuentra en el escrito razón o evidencia alguna que justifique la no respuesta oportuna a las observaciones de carácter técnico que le fueron trasladadas durante el examen de fondo mediante el Oficio N° 7170, el cual fue debidamente notificado el 18 de junio de 2020, según se observa en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de esta Oficina. De ese modo, la decisión impugnada está acorde con las normas comunitarias en comento, en especial con el artículo 45 en cita.

En relación con el escrito radicado con fecha 5 de agosto de 2020, se observa que fue presentado por fuera del término legal señalado, es decir, cuando ya había fenecido el plazo establecido en la norma comunitaria para darle cumplimiento al requerimiento, y expedido el acto administrativo que resolvió denegar la patente en mención por falta de respuesta a dicho requerimiento, lo que de nuevo deja sin sustento la afirmación del recurrente hecha en el sentido de que se dio cumplimiento a los requerimientos hechos por la Oficina dentro del término legal para hacerlo.

Por lo demás, cabe aclarar que al ser revisado dicho escrito se encuentra que, aunque se encabeza con fecha 4 de agosto de 2020, no presenta adhesivo o sello de radicación de recibido por parte de esta Superintendencia que acredite que fue presentado en esa fecha; adicionalmente, en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, aparece con fecha de presentación del 5 de agosto de 2020.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que de manera general no se pueden desconocer los términos perentorios fijados por la normativa andina y allegar documentos por fuera de los mismos, no queda más que concluir que el solicitante no cumplió con las exigencias legales previstas que hicieran posible la continuación del trámite, por lo que la consecuencia a darse es la que fija el artículo 45 citado, sustento legal de la denegación de la patente.

En consecuencia, al estar la Resolución No. 44968 del 5 de agosto de 2020 acorde con el procedimiento legalmente establecido, no encuentra esta Superintendencia que sea del caso revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

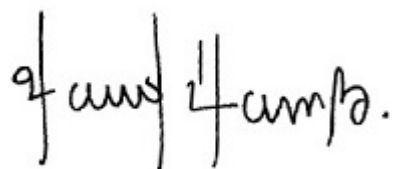
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 44968 del 5 de agosto de 2020, por medio de la cual se denegó una patente de modelo de utilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al solicitante, Gabriel Carrillo Villa advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 19 de febrero de 2021



Resolución N° 7403

Ref. Expediente N° NC2018/0009137

MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial

