

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 25144

Ref. Expediente N° NC2017/0003229

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 que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 9722 del 01 de marzo de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención para la creación titulada “MOTOR CON VELOCIDAD Y PAR PROGRAMABLES CON ACTUADORES INDEPENDIENTES”, al estimar que no se presentó respuesta al requerimiento de fondo contenido en el Oficio N° 15019 notificado el 30 de noviembre de 2020, 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 10 de marzo de 2021, con el número NC2021/0003127, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el solicitante interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Menciona el recurrente: “(...) Mediante la Resolución No. 13345 del 10 de mayo de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio, denegó la patente de invención a la creación titulada “MOTOR CON VELOCIDAD Y PAR PROGRAMABLES CON ACTUADORES INDEPENDIENTES”.

6. Mediante escrito el 20 de mayo de 2019 presenté recurso de reposición a la decisión N° 13345 del 10 de mayo del 2019.

7. Mediante resolución N°60463 del 5 de noviembre del 2020 revocó la decisión contenida en la resolución N°13435 del 10 mayo de 2019 por medio de la cual se negó una patente de invención y se ordenó regresar el expediente a la etapa procedimental correspondiente para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta el pliego reivindicatorio incluido en el radicado bajo el N° NC2017/0003229 del 31 de marzo de 2017.

8. Que mediante escrito radicado bajo el N° NC2017/0003229 el 12 de Noviembre del 2020 respondí oportunamente el requerimiento formulado y di respuesta al examen de patentabilidad, Oficio N°11432 del 11 de septiembre de 2021.



Ref. Expediente N° NC2017/0003229

9. Que mediante resolución N°9722 del 1 de marzo del 2021 declaró abandonada la solicitud de patente de invención porque transcurrido el plazo no se dio respuesta al requerimiento y a las sugerencias mencionadas en el estudio de fondo.”

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

3.1. 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 31 de marzo de 2017 se presentó solicitud de patente para la invención titulada “MOTOR CON VELOCIDAD Y PAR PROGRAMABLES CON ACTUADORES INDEPENDIENTES”.

De igual manera se evidencia que mediante Oficio N° 15019 notificado el 30 de noviembre de 2020, la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, requirió al solicitante para que modificara el título de la invención, para que se pronunciara acerca de la falta de claridad del capítulo reivindicatorio, falta de claridad de los dibujos y ausencia de nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 6, lo anterior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 27 lit. d), 28, 30 y 18 de la referida norma andina.

Frente al anterior requerimiento no se presentó respuesta por parte del 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.

3.2. 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.



Ref. Expediente N° NC2017/0003229

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.”

De la revisión del procedimiento adelantado en este caso se advierte que, efectivamente, una vez efectuado el requerimiento de fondo mediante Oficio N° 15019 notificado el 30 de noviembre de 2020 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.

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° 15019 del 30 de noviembre de 2020.

Habiéndose notificado el requerimiento el día 30 de noviembre de 2020, el plazo de sesenta días iniciales con los cuales contaba el solicitante para presentar la respuesta, se extendió hasta el día 18 de febrero de 2021, sin embargo, vencido este plazo no hubo pronunciamiento alguno de su parte, teniendo como consecuencia la denegación de la patente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 antes transcrito.

Ahora bien, claramente la normativa aplicable señala cual es la consecuencia a darse en caso de incumplimiento de esta obligación, al establecer 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, la oficina nacional competente denegará la patente” (Resaltado fuera de texto)

Así las cosas, fue acertada la decisión adoptada en la Resolución N° 9722 del 01 de marzo de 2021, al denegar la patente de invención correspondiente a una “MOTOR CON VELOCIDAD Y PAR PROGRAMABLES CON ACTUADORES INDEPENDIENTES”, con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues dentro de la oportunidad legal no se presentó respuesta al requerimiento contenido en el Oficio N° 15019 del 30 de noviembre de 2020, como allí quedó consignado.

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.

Ref. Expediente N° NC2017/0003229

En el caso que nos ocupa, el 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 adecuación del título de la invención, a la falta de claridad del capítulo reivindicatorio, falta de claridad de los dibujos y ausencia de nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 6, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 27 lit. d), 28, 30 y 18 de la referida 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.

Señala el recurrente: *“Que mediante escrito radicado bajo el N° NC2017/0003229 el 12 de Noviembre del 2020 respondí oportunamente el requerimiento formulado y di respuesta al examen de patentabilidad, Oficio N°11432 del 11 de septiembre de 2021.”*

Al respecto es oportuno señalar que, el requerimiento contenido en el Oficio N° 11432 notificado el 14 de septiembre de 2021 a que hace referencia el solicitante en el escrito del recurso, no es el que dio lugar a la denegación de la patente, pues ésta se dio por la falta de respuesta al contenido en el Oficio N° 15019 del 30 de noviembre de 2020.

El artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con lo dispuesto por la Resolución N° 59669 del 25 de septiembre de 2020 que modifica la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, claramente establecen:

“Art. 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 periodo 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.”

Por su parte la Resolución N° 59669 del 25 de septiembre de 2020 en su artículo 10, numeral 1.2.2.5.1 Requerimientos por no patentabilidad, establece lo siguiente en su literal c) lo siguiente:

“ c) De acuerdo con el artículo 45, la Dirección de Nuevas Creaciones podrá requerir al solicitante cuantas veces considere necesario para que responda o efectúe los cambios que considere pertinentes.”

En el caso que nos ocupa, el solicitante ha debido pronunciarse sobre las objeciones planteadas a la solicitud, con el objeto de superar, en este caso en particular, las planteadas en el examen de patentabilidad contenido en el Oficio N° 15019 del 30 de noviembre de 2020, aunque como se indicó anteriormente, la razón de la denegación de la patente fue la falta de respuesta al requerimiento, pues la disposición claramente señala que: *“Si el solicitante no respondiere a la notificación dentro del plazo señalado, o si a*

Resolución N° 25144

Ref. Expediente N° NC2017/0003229

pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.” (Subrayado fuera de texto).

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 9722 del 01 de marzo de 2021, por medio de la cual se denegó patente de invención para la creación titulada “MOTOR CON VELOCIDAD Y PAR PROGRAMABLES CON ACTUADORES INDEPENDIENTES”, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al solicitante Marco Alfonso Rojas Acevedo, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse finalizado el procedimiento administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 de abril de 2021

