

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39765

Ref. Expediente N° NC2018/0001175

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 No. 9714 del 1 de marzo de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: 'ECUALIZADOR DE SONIDO HDMI', con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al establecer que transcurrido el plazo establecido en el Oficio No. 14826 del 26 de noviembre de 2020, no se dio respuesta al mencionado requerimiento.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de abril de 2021 con el No. NC2021/0005005, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el solicitante DARIO JAVIER CABARCAS MIRANDA, interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifiesta el recurrente que *“se ha negado la solicitud de patente basándose reiterativamente en una supuesta similitud de otras invenciones ya patentadas que no cumplen la misma función primordial, denotando un desconocimiento técnico del evaluador en el tema.”*

Argumenta que *“no se me notificó correctamente la tarea que venció, ya que supuestamente sólo me llegó por correo, no se me llamó por teléfono ni se me envió correo físico, ni se verificó que yo hubiese abierto ese correo electrónico, además, la plataforma se encuentra continuamente (sic) en mantenimiento, lo que dificulta revisar las tareas pendientes. Hoy 16 de abril de 2021 no funciona la asesoría por chat, por ejemplo.”*

Asegura que *“la Superintendencia de Industria y Comercio ignora el uso real y potencial de mi invención, y lo compara reiterativamente con productos que ni siquiera se encuentran en el mismo nicho de mercado, imposibilitando la comercialización de un producto de mucha utilidad y que no se encuentra disponible en la actualidad.”*

Y, en virtud de lo anteriormente expuesto, solicita *“que teniendo por presentado en tiempo y forma este escrito, se sirva admitirlo, teniendo por interpuesto recurso de reposición contra el indicado acto administrativo.”*

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.”*

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

Ref. Expediente N° NC2018/0001175

una revisión de las actuaciones surtidas en este trámite administrativo encontrando que el 10 de marzo de 2018 bajo el expediente No. NC2018/0001175, el señor Darío Javier Cabarcas Miranda, presentó la solicitud de Patente de Invención titulada 'ECUALIZADOR DE SONIDO HDMI'.

De igual manera se observa que, una vez publicada la solicitud y presentada la petición de examen de patentabilidad para la invención propuesta, la Dirección de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, requirió al solicitante mediante el Oficio No. 14826 de 26 de noviembre de 2020, 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 incluyen frases referidas a notas aclaratorias y no a características técnicas de la invención, por lo que se recomendó eliminarlas, además se objetó el nivel inventivo de la solicitud con base en los antecedentes US2017352357 (D3) y US2013041490 (D4) en razón a que se observó que las características esenciales del dispositivo electrónico y del procedimiento reclamados se derivan de manera evidente de la materia reclamada en los mencionados documentos D3 y D4, evidenciando que la materia reivindicada carece de nivel inventivo, objeciones estas que se formularon con fundamento en lo dispuesto en los artículos 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el propósito que el solicitante ejerciera su derecho de contradicción.

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° 14826, 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 el artículo 45 de la Decisión 486, se expidió la Resolución N°9714 del 1 de marzo de 2021, al considerar que no hubo un pronunciamiento por parte del solicitante frente al requerimiento de fondo contenido en el Oficio No. 14826 de 26 de noviembre de 2020.

3.2. Norma aplicable 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.”



Ref. Expediente N° NC2018/0001175

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° 14826 del 26 de noviembre de 2020, el solicitante contaba con un término de sesenta (60) 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.

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, plazo que podrá ser prorrogado por una sola vez por solicitud del interesado.

Ahora bien, en este caso habiéndose notificado el requerimiento el día 30 de noviembre de 2020, el plazo de sesenta (60) días con el cual contaba el solicitante para presentar la respuesta se extendió hasta el día 26 de febrero de 2021, 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 treinta (30) 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.

¹ Proceso 44 -IP-2011.

Ref. Expediente N° NC2018/0001175

Visto lo anterior, se corrobora que el solicitante no dio respuesta oportuna al requerimiento formulado por la Oficina mediante el Oficio N° 14826, por lo que se halla razón al denegarse la patente de invención con fundamento en lo previsto por el artículo 45 de la Decisión 486.

3.4. Frente a los argumentos expuestos en el recurso

Con motivo de la denegación el recurrente básicamente argumenta que *“no se me notificó correctamente la tarea que venció, ya que supuestamente sólo me llegó por correo, no se me llamó por teléfono ni se me envió correo físico, ni se verificó que yo hubiese abierto ese correo electrónico, además, la plataforma se encuentra continuamente (sic) en mantenimiento, lo que dificulta revisar las tareas pendientes. Hoy 16 de abril de 2021 no funciona la asesoría por chat, por ejemplo.”*

Al respecto, el Despacho considera pertinente aclarar que, como es bien sabido, en materia de Propiedad Industrial los requerimientos se notifican por medios electrónicos al solicitante o, en su defecto, a su representante o apoderado, conforme lo dispone el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual, es claro al establecer lo siguiente:

“6.2 Notificaciones y comunicaciones en materia de propiedad industrial.

Conforme a lo establecido en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, las notificaciones o comunicaciones de los actos o decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Propiedad Industrial se surtirán de la siguiente manera:

(...).

d) Los actos mediante los cuales se determine la no patentabilidad en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, así como los requerimientos, traslados y demás actos a notificar a los intervinientes, que se efectúen dentro de los trámites de propiedad industrial, se comunicarán a los interesados por medios electrónicos de la siguiente manera:

El oficio se remitirá por correo electrónico a cada una de las personas que deban ser notificadas, presentando el vínculo electrónico para la visualización de su contenido. En el mencionado correo electrónico se indicará el número de expediente y el del acto administrativo notificado. La notificación se entenderá surtida en la fecha del envío del oficio. -Subrayado fuera de texto original-

(...).” -Subrayado fuera de texto original-

Conforme lo establece la disposición antes transcrita, la notificación se entendería surtida en la fecha del envío del oficio, en este caso particular el mencionado Oficio No. 14826 fue enviado el 30 de noviembre de 2020, por lo tanto, la notificación se entendería surtida el esa misma fecha.

Hecha esta precisión y con el fin de verificar los hechos mencionados por el interesado en su escrito del recurso, se realizó una revisión en el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI) donde se corroboró que efectivamente el Oficio No. 14826 fue enviado y entregado el 30 de noviembre de 2020 al interesado, tal como se puede observar a continuación en el certificado de comunicación electrónica:

Ref. Expediente N° NC2018/0001175

Certificado de comunicación electrónica
Email certificado

El servicio de **envíos**
de Colombia



Identificador del certificado: E35632418-S

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Detalles del envío

Nombre/Razón social del usuario: Superintendencia de Industria y Comercio (CC/NIT 800176089)

Identificador de usuario: 400630

Remite: EMAIL CERTIFICADO de correo certificado2@sic.gov.co <400630@certificado.4-72.com.co>
(originado por correo certificado2@sic.gov.co)

Destino: goldingsonics@gmail.com

Fecha y hora de envío: 30 de Noviembre de 2020 (02:01 GMT -05:00)

Fecha y hora de entrega: 30 de Noviembre de 2020 (02:01 GMT -05:00)

Asunto: SIC - Comunicación para Requerimiento examen de fondo a la solicitud - Su Ref: Ecualizador de Sonido HDMI -
Solicitud No: NC2018/0001175 - Usuario responsable: goldingsonics (EMAIL CERTIFICADO de
correo certificado2@sic.gov.co)

Como se observa del anterior email certificado, la notificación se surtió al solicitante el 30 de noviembre de 2020, de manera que, contrario a lo que afirma el recurrente, la notificación se cumplió en debida forma acorde con el presupuesto legal establecido.

Por otra parte, cabe agregar que no está previsto en el procedimiento aplicable ninguna notificación o comunicación adicional al solicitante para que dé cumplimiento al requerimiento formulado en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 de acuerdo con las disposiciones que regulan la materia y que hagan posible continuar el trámite.

Siendo ello así, el solicitante ha debido pronunciarse sobre las objeciones planteadas a la solicitud con el objeto de superar, en este caso particular, las referidas falta de claridad y definición de la materia reclamada y la carencia de nivel inventivo de las reivindicaciones según los antecedentes D3 y D4, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 18 y 30 de la referida norma andina, aunque debe quedar 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.

Sobre el particular cabe anotar que las actuaciones administrativas deben ser el resultado de un procedimiento ajustado a las normas preexistentes que lo regulan, en el cual los interesados tienen la posibilidad de intervenir pero respetando los términos y etapas correspondientes a cada trámite en particular que en el caso del régimen de propiedad industrial vigente en Colombia se encuentran contenidos en la Decisión 486 y sus normas complementarias

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° 14826 del 26 de noviembre de 2020, el cual fue debidamente notificado, según se observa en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de esta Oficina.

Así pues, 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.



Resolución N° 39765

Ref. Expediente N° NC2018/0001175

En consecuencia, al estar la Resolución No. 9714 del 1 de marzo de 2021 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. 9714 del 1 de marzo de 2021, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al solicitante DARIO JAVIER CABARCAS MIRANDA, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 28 de junio de 2021

