

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 42911

Ref. Expediente N° NC2016/0000497

“Por la cual se revoca de oficio un acto administrativo”

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado el 29 de julio de 2016 bajo el radicado N° NC2016/0000497 la sociedad **JFE STELL CORPORATION** hizo entrada en fase nacional en el marco del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes “PCT”, la solicitud internacional PCT/JP2015/000684, para la invención denominada “**CHAPA DE ACERO PARA TAPA CORONA MÉTODO PARA FABRICARLA Y TAPA CORONA**”

SEGUNDO: Que adelantado el trámite establecido en la Decisión 486 de 2000, esta Superintendencia determinó conceder mediante la Resolución N° 69307 del 18 de septiembre de 2018 parcialmente el privilegio del derecho de patente pretendido en la solicitud referida en el considerando anterior.

TERCERO: Que inconforme con tal decisión el apoderado de la solicitante presentó el 1 de noviembre de 2018 bajo el radicado N° NC2018/0011845 el recurso de reposición contra el aludido acto administrativo, el cual, fue resuelto mediante la Resolución N° 42213 del 3 de septiembre de 2019, en la que se determinó revocar la decisión contenida en el acto administrativo referido en el considerado segundo y se ordenó enviar el expediente a la etapa procedimental correspondiente para que se dispusiese lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad establecido por el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000.

CUARTO: Que en cumplimiento de la orden establecida por la resolución que resolvió el recurso de reposición, la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia emitió el Oficio N° 5173 del 17 de abril de 2020, por medio del cual se requirió al solicitante en los términos del artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 y el Título X de la Circular Única de esta Superintendencia, a fin de que efectuase el pago por concepto de la tasa de examen de patentabilidad, con ocasión de la modificación al capítulo reivindicatorio presentada el 1 de noviembre de 2018 bajo el radicado N° NC2018/0011855. De igual forma, el solicitante no presentó respuesta, así como tampoco, acreditó el pago de la tasa requerida por parte de Superintendencia.

QUINTO: Que mediante el Oficio N° 15039 del 27 de noviembre de 2020 la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia notificó al solicitante de los resultados del examen de patentabilidad en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 en cumplimiento de la orden dictada en la Resolución N° 42213 del 3 de septiembre de 2019.

SEXTO: Que una vez transcurrido el plazo para atender el requerimiento indicado en el considerando anterior, el solicitante no efectuó manifestación alguna, motivo por el cual, se procedió a emitir la Resolución N° 9724 del 1 de marzo de 2021 “Por la cual se deniega una solicitud de Patente de Invención”, dando aplicación a la consecuencia jurídica establecida por el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 ante la no respuesta del ya citado requerimiento.

Ref. Expediente N° NC2016/0000497

SÉPTIMO: Que de una revisión adelantada de oficio por parte de esta Superintendencia en su calidad de Oficina Nacional Competente en materia de Propiedad Industrial en la República de Colombia, se evidencia que posiblemente la decisión de denegación de la patente indicada en el considerando anterior es equivocada, por lo se procederá en los siguientes considerados al análisis de tal situación y de ser caso adoptar la medidas correspondientes.

OCTAVO: Consideraciones entorno a la revocatoria directa de oficio de la Resolución N° 9724 del 1 de marzo de 2021 “Por la cual se deniega una solicitud de Patente de Invención”

A partir de los considerandos precedentes, procede esta Oficina al estudio de la revocatoria directa de oficio de la Resolución N° 9724 del 1 de marzo de 2021, para lo cual, en primer lugar se establecerá el marco jurídico aplicable, seguido se decidirá sobre la procedencia de la revocatoria directa en los términos del artículo 94 de la Ley 1437 de 2011, y posteriormente, se realizará un análisis de fondo sobre la revocatoria a fin de adoptar la decisión correspondiente.

8.1. Del marco jurídico.

Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, se dispone lo siguiente:

“Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

- 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.*
- 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.*
- 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.*

Asimismo, el artículo 94 ibídem prevé lo siguiente:

“La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial”.

En los anteriores términos queda expuesto el marco jurídico aplicable a las revocatorias directas y sobre el cual este Despacho entrará a tomar una decisión en lo que respecto de aquella corresponda.

8.2. De la procedencia de la solicitud de la solicitud de revocatoria directa.

Sea lo primero indicar que la finalidad de la revocatoria directa dentro del ordenamiento jurídico colombiano no comporta la suerte de ser un recurso extraordinario en sede administrativa, pues aquella tiene por finalidad de, en caso de ser procedente, el generar la pérdida de vigencia de un acto administrativo por decisión o determinación de la misma Autoridad que lo ha expedido o su superior jerárquico o funcional, a partir de las causales contempladas de manera expresa por el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011.

Así mismo, conviene indicar que de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1437 de 2011, la oportunidad para el ejercicio de la revocatoria directa se entiende ilimitado en el

Ref. Expediente N° NC2016/0000497

tiempo por parte de la Autoridad, salvo que el auto admisorio de la demanda del medio de control correspondiente le haya sido debidamente notificado.

Siendo así, es preciso indicar que la presente revocatoria directa es adelantada de oficio por parte de esta Superintendencia, es decir, sin que medie solicitud por parte del interesado, por lo que las restricciones referidas previamente no son aplicables, por demás que a la fecha esta Oficina no ha sido notificada del auto admisorio de la demanda del medio de control respectivo, por lo que resulta procedente en los términos de la Ley 1437 de 2011 continuar con el análisis correspondiente.

8.3. Consideraciones de fondo de la Oficina.

Sea lo primero indicar que de una revisión oficiosa de las diferentes actuaciones desarrolladas dentro la solicitud de patente de invención contenida en el radicado de la referencia, esta Oficina evidencia que la primera decisión adoptada dentro de aquella fue la de conceder parcialmente el privilegio del derecho de patente solicitado.

En concreto se tiene que en la Resolución N° 69307 del 18 de septiembre de 2018 *“Por la cual se otorga parcialmente una Patente de Invención”*, se estudio un pliego reivindicatorio compuesto por cuatro (4) reivindicaciones presentado el 16 de agosto de 2016. De igual forma se determinó que solamente la reivindicación N° 3 cumplía con los requisitos establecidos por el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 para su concesión.

Así mismo, se determinó que las reiniciaciones 1 a 2 y 4 contenidas en el pliego reivindicatorio antes referido no cumplían con los requisitos en cuestión, por lo que sobre ellos se procedió a denegar el privilegio del derecho de patente, por lo que se procedió a la modificación del título de la invención a fin de que este fuese acorde al objeto concedido, quedando de la siguiente forma *“UN MÉTODO PARA FABRICAR UNA CHAPA DE ACERO PARA TAPAS CORONA QUE COMPRENDE UN LAMINADO SECUNDARIO CON UNA REDUCCIÓN DE LAMINADO ENTRE EL 10% Y EL 50%”*

Ahora bien, tal como se indicó en los considerandos anteriores de este acto administrativo, el apoderado de la solicitante formuló oportunamente el recurso de reposición contra la decisión de concesión parcial, en donde solicitó revocar el artículo segundo de aquella y en su lugar conceder toda la materia reivindicada, para lo cual, presentó en conjunto una modificación a las reivindicaciones 1 a 2 y 4.

En este orden de ideas, es claro que la intención del recurso no era renunciar a la concesión de la 3 reivindicación que fue concedida Resolución N° 69307 del 18 de septiembre de 2018, sino por el contrario superar las objeciones respecto de la materia sobre la cual se tomó la decisión de denegar el privilegio de patente, en concreto en el escrito del recurso de reposición se indicó lo siguiente *“manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. 69307 del 18 de septiembre de 2018, interpongo contra ella en debido término, RECURSO DE REPOSICIÓN, para que sea REVOCADA PARCIALMENTE EN SU ARTÍCULO SEGUNDO, y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente para todo el objeto de la solicitud en referencia.”*

Siendo así, la resolución por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición antes citado, además de revocar el acto administrativo censurado ordenó devolver el trámite a la etapa del examen de fondo, con el fin de que se dispusiese el estudio de patentabilidad de que trata el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 en atención a la modificación de las reivindicaciones 1 a 2 y 4 de la solicitud presentada bajo el radicado N° NC2018/0011855 el 1 de noviembre de 2018, el cual fue en su oportunidad aceptado por

Ref. Expediente N° NC2016/0000497

cumplir con las prescripciones establecidas por el artículo 34 de la ya citada norma comunitaria en materia de propiedad industrial.

Dicho lo anterior, esta Superintendencia encuentra en un segundo momento que la actuación desarrollada por parte de la Dirección de Nuevas Creaciones al emitir el Oficio N° 5173 del 17 de abril de 2020 (Requerimiento en los términos del artículo 17 de la Ley 1437 de 2011) y el Oficio N° 15039 del 27 de noviembre de 2020 (Requerimiento en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000) se dio cumplimiento a la orden de adelantar las actuaciones correspondientes al estudio de patentabilidad ordenado en el acto administrativo por medio del cual se resolvió el ya referido recurso de reposición.

Así y todo, el solicitante no atendió ninguno de los requerimientos en cita tal como se puede apreciar de la información que reposa en el Sistema de Información para la Propiedad Industrial en el radicado de la referencia, por lo que en principio la Resolución N° 9724 del 1 de marzo de 2021 se encuentra ajustada a derecho, pues tal como, se indicó previamente aquella se fundamenta en la consecuencia jurídica establecida por el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 ante la no respuesta oportuna por parte del solicitante.

Sin embargo, esta Superintendencia no puede pasar por alto, el hecho de que dentro de radicado de la referencia se concedió en un primer momento la 3 reivindicación del pliego presentado el 16 de agosto de 2016, decisión sobre la cual, el apoderado de la solicitante no presentó objeción alguna, tal como se anotó en líneas anteriores.

Por lo tanto, esta Superintendencia encuentra que la decisión de denegar en su totalidad la patente de invención presentada a trámite bajo el radicado N° NC2016/0000497, resulta contraria al ordenamiento jurídico, como quiera, que desconoce la concesión parcial del privilegio del derecho de patente respecto de la ya citada reivindicación; en consecuencia resulta procedente en los términos del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 revocar de forma directa y oficiosamente la denegación total de la patente de invención contenida en la Resolución N° 9724 del 1 de marzo de 2021.

NOVENO: Etapa a la que se remitirá el trámite NC2016/0000497

Como consecuencia de la revocatoria antes referida, esta Oficina dispondrá la continuación del trámite del radicado de la referencia, para lo cual se remitirá el mismo a la etapa procedimental correspondiente, a fin de que se adopte la decisión que conforme a derecho corresponda, que en todo caso, deberá tener de presente que respecto de la 3 reivindicación del capítulo reivindicatorio presentado el 16 de agosto de 2016 se determinó el cumplimiento de los requisitos fijados por el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, para cual se deberá observar que dicha reivindicación no fue alterada con ocasión de la modificación presentada el 1 de noviembre de 2018 bajo el radicado NC2018/0011855.

Así mismo, se deberá tener de presente que el solicitante no atendió oportunamente el requerimiento efectuado mediante el Oficio N° 15039 del 27 de noviembre de 2020 con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, en donde se adelantó el estudio sobre las reivindicaciones 1 a 2 y 4 presentadas en el 16 de agosto de 2016, como quiera que tampoco se atendió el requerimiento del pago de la tasa por concepto de examen de patentabilidad efectuado con fundamento en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 1.2.2.5.1. del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia.

En mérito de lo expuesto esta Superintendencia,

Resolución N° 42911

Ref. Expediente N° NC2016/0000497

RESUELVE

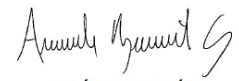
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución N° 9724 del 1 de marzo de 2021, de conformidad con las razones expuestas en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER la continuación del trámite de la solicitud de patente de invención con radicado N° NC2016/0000497, para lo cual se ordena emitir el mismo a la etapa procedimental correspondiente a fin de que se adopte la decisión que corresponda en los términos referidos en el considerando noveno del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a **JFE STELL CORPORATION**, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 13 de julio de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.07.13
17:00:43 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

