

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 70620

Ref. Expediente N° NC2019/0009698

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 No. 48830 del 3 de agosto de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación titulada ‘MODULO DE SEGURIDAD PARA TRASPORTAR NIÑOS, MASCOTAS Y CARGA EN MOTOCICLETA’, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al encontrar que transcurrido el plazo establecido en el Oficio No. 6415 del 3 de mayo de 2021, el solicitante no dio respuesta al mencionado requerimiento.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 4 de agosto de 2021 con el No. NC2021/0010283, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el solicitante ARTURO NOVOA QUIROGA, en su calidad de solicitante, interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Señala el recurrente “...que la radicación de la patente se realizó (sic) el 06 de septiembre de 2.019, y efectivamente ha cursado los trámites respectivos para su otorgamiento y que fui notificado del requerimiento mediante Oficio N° 6415 de 29 de abril de 2.021 de la solicitud de Patente del Expediente N° NC2019/0009698, con tarea de fecha límite de presentación el 02 de agosto de 2.021.”

De igual forma, explica “que hubo una falla netamente humana de mi parte y efectivamente conteste el requerimiento a las 01:10 am del 03 de agosto de 2.021 a través de contestación al correo certificado de la SIC correocertificado2@sic.gov.co como lo confirmo en los correos anexos, por que (sic) no tuve acceso a la plataforma por que (sic) no aparecía en plataforma dicha tarea.”

A continuación, advierte “que como quiera que efectivamente a la fecha de hoy mi respuesta al requerimiento no aparece en la Plataforma sipi <http://sipi.sic.gov.co>, me permito solicitar (...) PETICION: 1-. De la manera mas (sic) atenta Solicito me sea ampliado y concedido el plazo de los 30 días a partir del día 02 de agosto de 2.021 de acuerdo al artículo (sic) 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por los motivos que anteceden. 2-. En caso de que mi petición sea aceptada solicito se le de validez y se me active la plataforma SIPI para subir el documento de respuesta al requerimiento y continúe con el trámite de fondo...y me sean validos (sic) los siguientes documentos que anexo: 2.1-. Requerimiento SIC.... 2.2-. Respuesta Requerimiento SIC mediante Oficio N° 6415 de 29 de abril de 2.021 de la solicitud de Patente del Expediente N° NC2019/0009698, Enviado al Correo enviado a la dirección correocertificado2@sic.gov.co 2.3-. Copia Resolución 48830.”

Finalmente, solicita se “revise con mucha diligencia la información contenida en este escrito lo cual evidencia que no hay nada igual en el mundo y esta patente cambiaria (sic)

Ref. Expediente N° NC2019/0009698

la manera de aplicar la seguridad vehicular y estaría protegiendo la vida de muchas personas, lo cual si aplicaría para el cumplimiento de Patentabilidad, y se me otorguen los 30 días adicionales de acuerdo al artículo 45 de la decisión de la Comisión de la Comunidad Andina por ser de seguridad y de interés Mundial.”

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 una revisión de las actuaciones surtidas en este trámite administrativo encontrando que el 6 de septiembre de 2019 el señor ARTURO NOVOA QUIROGA, presentó la solicitud de Patente de Invención titulada ‘MODULO DE SEGURIDAD PARA TRASPORTAR NIÑOS, MASCOTAS Y CARGA EN MOTOCICLETA’.

De igual manera se observa que, mediante Oficio N° 6415 de 29 de abril de 2021, la Dirección de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, requirió al solicitante para que se pronunciara frente a las objeciones a la patentabilidad que fueron formuladas.

En efecto, en dicho Oficio N° 6415 se cuestionaron las reivindicaciones allegadas, debido a que no permitían identificar con claridad el objeto a proteger, por lo que se recomendó estructurar de manera adecuada las reivindicaciones distinguiendo el preámbulo de la parte característica de la invención, además se cuestionó la descripción por no ser clara ni completa y los dibujos por no revelar con suficiencia los componentes mecánicos que conforman el aparato reclamado y la relación que existe entre los mismos, advirtiendo que las modificaciones no deberán ampliar el alcance de la materia divulgada inicialmente. Por otro lado, con fundamento en lo previsto en el artículo 16 de la Decisión 486, se objetó la novedad de la solicitud con base en el antecedente D1, WO2018/136727, titulado ‘Two-tiered structural frame for a three wheeled cargo bike’, en razón a que las características esenciales del módulo de seguridad para transportar niños, mascotas y carga en motocicleta de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, evidenciando que la materia reivindicada no es novedosa.

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° 6415, 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°48830 del 3 de agosto de 2021, al considerar que no hubo un pronunciamiento por parte del solicitante frente al requerimiento de fondo contenido en el Oficio N° 6415 de 29 de abril de 2021, el cual aparece debidamente notificado el 3 de mayo de 2021, según Certificado de comunicación electrónica: E45378047-R.

Ref. Expediente N° NC2019/0009698

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.”

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° 6415, debidamente notificado el 3 de mayo de 2021, 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

¹ Proceso 44 -IP-2011.

Ref. Expediente N° NC2019/0009698

de la notificación, plazo que podrá ser prorrogado por una sola vez por solicitud oportuna del interesado.

Ahora bien, en este caso habiéndose notificado el requerimiento el día 3 de mayo de 2021, el plazo de sesenta días con el cual contaba el solicitante para presentar la respuesta se extendió hasta el día 2 de agosto 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.

Visto lo anterior, se corrobora que el solicitante no dio respuesta oportuna al requerimiento formulado por la Oficina mediante el Oficio N° 6415, 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

En primer término, observa el Despacho que el recurrente reconoce que no dio respuesta oportuna al requerimiento efectuado mediante el Oficio N° 6415, cuando señala: *“...hubo una falla netamente humana de mi parte y efectivamente conteste el requerimiento a las 01:10 am del 03 de agosto de 2.021 a través de contestación al correo certificado de la SIC por que (sic) no tuve acceso a la plataforma por que (sic) no aparecía en plataforma dicha tarea...”*

En efecto, como antes se estableció, en este caso el solicitante no respondió a la notificación dentro del plazo prescrito ni solicitó prórroga del término, como oportunamente ha debido hacerse, acorde con lo exigido en la norma comunitaria y sus disposiciones complementarias.

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, no existe obligación alguna para la Oficina de continuar con la actuación administrativa que se surte en el expediente de la referencia.

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° Oficio N° 6415, el cual fue debidamente notificado el 3 de mayo de 2021, según se observa en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de esta Oficina. De ese modo, se insiste que la decisión impugnada está acorde con las normas comunitarias en comento, en especial con lo prescrito en el artículo 45 en cita.

Por otro lado, asevera el recurrente que *“...no tuve acceso a la plataforma por que (sic) no aparecía en plataforma dicha tarea.”*

Teniendo en cuenta lo expresado por el recurrente es importante aclararle que el abandono se generó el 3 de agosto de 2021 a las 12:16:57 a.m., y el usuario indica que

Ref. Expediente N° NC2019/0009698

aportó la respuesta por medio del correo de la entidad 1:10 a.m., esto es, cuando la tarea ya no estaba disponible en la plataforma, dado que ya había vencido el plazo legal establecido para responder al requerimiento hecho por la Oficina. Por lo demás, según informe del área de Sistemas e Informática de la Entidad no se reportaron fallas en el sistema entre el 1 y 3 de agosto que no permitiera el acceso de los usuarios a la plataforma.

En relación con el escrito que indica el recurrente fue enviado el 3 de agosto de 2021 por medio del correo de la entidad, se observa que fue enviado 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; por lo demás, se reitera, en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, no se evidencia respuesta alguna por parte del interesado, como tampoco petición oportuna de la prórroga de términos, por otros treinta (30) días adicionales, que permite la normativa andina.

Dice el recurrente que *“como quiera que efectivamente a la fecha de hoy mi respuesta al requerimiento no aparece en la Plataforma sipi <http://sipi.sic.gov.co>, me permito solicitar...me sea ampliado y concedido el plazo de los 30 días a partir del día 02 de agosto de 2.021 de acuerdo al artículo (sic) 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por los motivos que anteceden.”*

Sobre la anterior solicitud, es importante aclarar al recurrente que la ley es clara en cuanto a que las prórrogas y plazos adicionales deben solicitarse (i) antes del vencimiento del término que se desea prorrogar y (ii) allegando el comprobante de pago de la tasa respectiva, y *“...se entenderán concedidos automáticamente por el plazo respectivo, contado a partir del día hábil siguiente a aquel en que vence el término original, siempre que ello proceda, sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio”*.²

Revisado lo actuado en este expediente, se observa que estos dos requisitos no concurrieron en el caso en estudio, de suerte que si en el término establecido no realizó tal petición ni efectuó el pago de la tasa establecida no resulta atendible la petición de un plazo adicional que hace el interesado.

Así las cosas, no queda más que corroborar que el solicitante no cumplió con las formalidades legales previstas que hicieran posible la continuación del trámite, por lo tanto, la consecuencia a darse es la que fija el artículo 45 citado, sustento legal de la denegación de la patente; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión que aquí se impugna.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 48830 del 3 de agosto de 2021, por medio de la cual se denegó patente de invención a la solicitud titulada ‘MODULO DE SEGURIDAD PARA TRASPORTAR NIÑOS, MASCOTAS Y CARGA EN MOTOCICLETA’.

² Así lo establece el artículo 2.2.2.19.1.1. del Decreto 1074 de 2015, ‘Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo’.



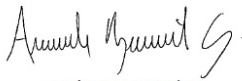
Resolución N° 70620

Ref. Expediente N° NC2019/0009698

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al solicitante Arturo Novoa Quiroga, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 2 de noviembre de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.11.04
09:01:25 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

