

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82711

Ref. Expediente N° NC2020/0002319

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 N° 16767 del 25 de marzo de 2021, la Dirección de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de modelo de utilidad a la creación denominada: “DESTAPADOBLE”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad. Adicionalmente se presentaron objeciones por la falta de claridad del capítulo reivindicatorio, en razón a que la invención no se divulga de manera suficientemente clara y completa para su comprensión por parte de la persona versada en la materia técnica correspondiente, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 30 de la referida norma andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 09 de abril de 2021 con el N° NC2021/0015335, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el solicitante señor Henry Hernández Guzmán, interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Señala el recurrente: *“Comedidamente solicito a usted en este recurso de apelación, sea reconsiderada la respuesta de la resolución N° 16767 con base en los siguientes argumentos:*

- 1. Ya que manifiesta en el CONSIDERANDO CUARTO: “En atención a lo establecido por el literal a) del numeral 1.2.2.5. del capítulo Primero del título X de la Circular Única de esta Superintendencia, esta oficina evidencia que no se realizó el pago correspondiente a la tasa por concepto de modificación relacionada con el capítulo reivindicatorio, el cual fue presentado con ocasión de la respuesta allegada al oficio 452 del 19 de enero de 2021”.
Efectivamente no he realizado el pago, no por mi falta de voluntad, ni desconocimiento de mi obligación, sino porque no he encontrado en la plataforma el respectivo documento para hacer la transferencia bancaria. En oportunidades anteriores al ingresar a la plataforma encontraba el recibo para pagar, pero en esta oportunidad no ha sido visible por lo que me ha sido imposible hacer el pago, a pesar de verificar continuamente en la plataforma.*
- 2. Solicito me sea expedido dicho documento para poder realizar el pago.*
- 3. Me sea dado el trato normal para poder culminar exitosamente mi solicitud de MODELO DE UTILIDAD.”*

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Ref. Expediente N° NC2020/0002319

Administrativo, se atenderán “...todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso.”

3.1. Antecedentes administrativos.

Con el fin de verificar 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 encontrando que con memorial de fecha 01 de marzo de 2020, el señor Henry Hernández Guzmán presentó la solicitud de Patente de Modelo de Utilidad para la creación titulada “DESTAPADOBLE”.

De igual manera se observa que, mediante Oficio N° 452 notificado el 19 de enero de 2021, la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 85, requirió al solicitante para que se pronunciara frente a las objeciones a la patentabilidad que allí fueron formuladas.

En dicho requerimiento se cuestionó la falta de claridad del capítulo reivindicatorio, en razón a que la invención no se divulga de manera suficientemente clara y completa para su comprensión por parte de la persona versada en la materia técnica correspondiente y la falta de novedad de la solicitud con base en el antecedente D2, US4607407, titulado ‘*Can tab opener*’, publicado el 26 de agosto de 1986 en razón a que las características esenciales del objeto reclamado habían sido divulgadas previamente en el documento D2, evidenciando que la materia reivindicada no era novedosa.

Frente al anterior requerimiento, el solicitante presentó respuesta el día 01 de marzo de 2021 allegando un capítulo reivindicatorio modificado, con el fin de superar las objeciones formuladas por la Oficina, capítulo que no fue tenido en cuenta, por cuanto no se canceló la tasa establecida por las modificaciones presentadas, de acuerdo con lo dispuesto por la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

De acuerdo con lo anterior, al no superarse las objeciones planteadas por la Dirección de Nuevas Creaciones en el requerimiento de fondo contenido en el Oficio N° 452 notificado el 19 de enero de 2021, se niega el privilegio de patente solicitado mediante Resolución N° 16767 del 25 de marzo de 2021, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000.

3.2. De la 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.
(...).*

Ref. Expediente N° NC2020/0002319

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 que: *“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.”*

3.3. El caso bajo estudio.

Revisada la actuación administrativa se encuentra que, una vez efectuado el requerimiento de fondo mediante el Oficio N° 452 notificado el 19 de enero de 2021, el solicitante contaba con un término de treinta (30) días hábiles para presentar respuesta a las objeciones de carácter técnico planteadas por la Oficina en dicho requerimiento.

El artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 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 deberá 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.

En el presente caso, el solicitante respondió oportunamente el requerimiento en mención, aportando un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, como se dijo anteriormente, no fue considerado por la Dirección de Nuevas Creaciones para efectos del examen definitivo de la solicitud, al no haberse presentado el pago de la tasa correspondiente a tal modificación. Por lo tanto, el examen se realizó con base en el capítulo reivindicatorio aportado bajo radicado N° NC2020/0002319 del 11 de octubre de 2020.

3.3.1. En cuanto a la modificación al capítulo reivindicatorio presentado como respuesta al requerimiento de fondo.

Es de advertir que el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 es claro al establecer que *“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”*.

En relación con la facultad que otorga el mencionado artículo 34 para modificar la solicitud en cualquier estado del trámite, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que *“(…) la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración”*

En cuanto al ámbito y alcance de la modificación, el mismo Tribunal ha establecido que *“la única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas*

Ref. Expediente N° NC2020/0002319

reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial.”

En el caso que nos ocupa, señala el solicitante: “(...) *no he realizado el pago, no por mi falta de voluntad, ni desconocimiento de mi obligación, sino porque no he encontrado en la plataforma el respectivo documento para hacer la transferencia bancaria. En oportunidades anteriores al ingresar a la plataforma encontraba el recibo para pagar, pero en esta oportunidad no ha sido visible por lo que me ha sido imposible hacer el pago, a pesar de verificar continuamente en la plataforma... Solicito me sea expedido dicho documento para poder realizar el pago.*”

Sobre este punto es oportuno mencionar lo que sobre el particular consagra tanto la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, como la Circular Única de la Superintendencia que la reglamenta.

Establece la Decisión 486 de 2000 en su artículo 277 que: “*Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión.*”

Una vez iniciados los trámites ante la oficina nacional competente, las tasas no serán reembolsables.”

Por su parte la Resolución N° 59669 del 25 de septiembre de 2020, “*Por la cual se adicionan y modifican unos numerales en el Capítulo I del Título X de la Circular Única*” de la Superintendencia de Industria y Comercio, establece en su artículo 10 lo siguiente:

“Artículo 10.- Modificar el numeral 1.2.2.5.1. En el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

Numeral 1.2.2.5.1. Requerimientos por no patentabilidad.

Para los efectos previstos en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio requerirá al solicitante indicando los motivos por los cuales la solicitud no se considera invención o no es materia patentable, de conformidad con los artículos 14, 15, 20 y 21 de la Decisión 486 de 2000.

Para los efectos previstos en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio requerirá al solicitante indicando los motivos por los cuales la solicitud no se considera modelo de utilidad o no es objeto de patente de modelo de utilidad, de conformidad con los artículos 15, 20, 21, 81, 82 y 85 de la Decisión 486 de 2000.

De la misma manera, requerirá si la invención no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la Decisión para la concesión de la patente.

Los requerimientos que se refieren a los artículos 16, 18 y 21, en el caso de patente de invención, o a los artículos 16, 21, 81 y 85, en el caso de patente de modelo de utilidad, deberán ir acompañados de la relación de anterioridades que afectan la patentabilidad de la invención.



Ref. Expediente N° NC2020/0002319

Cuando en su respuesta al requerimiento como resultado del estudio de patentabilidad, el solicitante modifique el capítulo reivindicatorio o la memoria descriptiva, se deberán observar las siguientes disposiciones:

a). En el caso que las modificaciones a la solicitud sean presentadas como respuesta al requerimiento efectuado por la Dirección de Nuevas Creaciones, no se cobrará tasa por concepto de un nuevo examen de patentabilidad, pero deberá pagarse la tasa correspondiente a modificaciones a solicitudes en trámite relacionadas con el capítulo descriptivo, capítulo reivindicatorio, dibujos o listado de secuencias... (Subrayado fuera de texto).

3.3.2. Pasos a seguir para efectuar el pago de modificaciones en línea.

El solicitante manifiesta no haber podido realizar el pago por concepto de la modificación al capítulo reivindicatorio en el Sistema de Trámites, pues a pesar de haber hecho varios intentos, no estuvo visible el recibo de pago como sí ocurrió en ocasiones anteriores.

Sobre este punto en particular, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone lo siguiente:

“Artículo 53.- Procedimientos y trámites administrativos a través de medios electrónicos. Los procedimientos y trámites administrativos podrán realizarse a través de medios electrónicos. Para garantizar la igualdad de acceso a la administración, la autoridad deberá asegurar mecanismos suficientes y adecuados de acceso gratuito a los medios electrónicos, o permitir el uso alternativo de otros procedimientos.

En cuanto sean compatibles con la naturaleza de los procedimientos administrativos, se aplicarán las disposiciones de la Ley 527 de 1999 y las normas que la sustituyan, adicionen o modifiquen.”

Al respecto es importante tener presente los pasos que se deben seguir para poder efectuar el pago en línea por concepto de éstas modificaciones, sin dejar de mencionar el descuento al que se hace acreedor el solicitante, de acuerdo con la resolución que fija las tasas en materia de Propiedad Industrial vigente a la fecha, si utiliza este medio de pago.

Para presentar una modificación al capítulo reivindicatorio en una solicitud, el usuario debe ingresar a la bandeja de entrada de SIPI, en la opción "Patentes/Trazados" debe seleccionar "Afectaciones" y luego "Modificaciones/Limitaciones de las Reivindicaciones, Descripción y/o Listado de Secuencias". En esta opción el usuario digita el número del trámite al que desea realizar la modificación y le da seleccionar, acto seguido debe completar toda la información requerida, una vez finalice el cargue de la información, el sistema le genera el valor del pago y la opción para realizar el mismo. Al culminar el pago se le genera un número del radicado con el que se tramitara la solicitud.

Diferentes formas en que se puede realizar el pago en línea:

Pago débito bancario a través de PSE: Mediante esta alternativa los usuarios pueden realizar los pagos debitando el valor de las tasas desde su cuenta bancaria a través de PSE. Para evitar el rechazo de la transacción, es muy importante verificar los montos autorizados en la entidad bancaria en la cual tienen la cuenta en la que se realizará el débito del dinero así como la cantidad de transacciones autorizadas por día.

Ref. Expediente N° NC2020/0002319

Pago con tarjeta de crédito: El sistema SIPI también permite el pago con tarjetas de crédito de las franquicias VISA y MasterCard, brindado de esta manera una forma fácil de financiación para el pago de las tasas oficiales de todos los trámites. Respecto a esta alternativa, se debe mencionar que el solicitante asumirá el costo de la comisión cobrada por las franquicias que operan las correspondientes tarjetas, valor que será informado por el sistema al momento de realizar el pago.

Pago por cupón: Por último, la Oficina Virtual ofrece el pago mediante cupón, la cual constituye una alternativa que permite el pago de las tasas ante una entidad bancaria, pero beneficiándose de los descuentos que se aplican a las radicaciones en línea. Si el usuario desea hacer uso de esta forma de pago, al momento de la radicación debe seleccionar la opción “pago por cupón” y dar clic en el botón “continuar con el pago”. A continuación, deberá diligenciar los datos de la persona que realiza la transacción y posteriormente selecciona la opción “pago por cupón” y el sistema descarga el cupón de pago y con dicho documento realiza el pago en el BANCO DE BOGOTÁ. Una vez aplicado y verificado el pago realizado al trámite, el mismo queda correctamente radicado en SIPI.

Finalmente, en caso de que el solicitante no desee hacerlo a través de los canales digitales dispuestos por la Entidad, puede realizar el pago en forma física ante la entidad bancaria correspondiente, procediendo a la legalización del correspondiente recibo de pago ante la Dirección Financiera de esta Superintendencia y su posterior radicación al trámite que corresponda.

3.4. Acerca de las pretensiones del recurrente.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, encuentra esta Superintendencia procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones con el propósito de que se disponga todo lo relacionado con el requerimiento al solicitante y la habilitación del sistema de trámites, para que pueda realizar el pago de la tasa correspondiente a la modificación del capítulo reivindicatorio presentado como respuesta al Oficio N° 452 notificado el 19 de enero de 2021 y, su correspondiente estudio de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 16767 del 25 de marzo de 2021, por medio de la cual la Dirección de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de modelo de utilidad a la creación denominada: “DESTAPADOBLE”, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia con el propósito de que se disponga todo lo relacionado con el requerimiento al solicitante y la habilitación del sistema de trámites, para que pueda realizar el pago de la tasa correspondiente a la modificación del capítulo reivindicatorio presentado como respuesta al Oficio N° 452 notificado el 19 de enero de 2021 y su correspondiente estudio de patentabilidad.

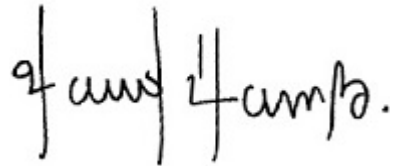
Resolución N° 82711

Ref. Expediente N° NC2020/0002319

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución al solicitante Henry Hernández Guzmán, advirtiéndole que contra esta no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 20 de diciembre de 2021



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial

