

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 83350

Ref. Expediente N° NC2020/0013442

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 No. 65690 del 11 de octubre de 2021, la Dirección de Nuevas Creaciones denegó la patente de modelo de utilidad a la solicitud titulada: “DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EMPACADAS EN LATA”, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aplicable a los modelos de utilidad por remisión expresa del artículo 85 de la misma regulación, al encontrar que transcurrido el plazo establecido en el Oficio No. 13101 del 18 de agosto de 2021, no se dio respuesta al mencionado requerimiento.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 21 de octubre de 2021 con el No. NC2021/0014071, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, SAMUEL ALEXANDER BARRIENTOS HERNÁNDEZ, por conducto de apoderada, interpuso recurso de apelación contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifiesta el recurrente que *“para el caso en concreto, se tiene que, dentro del expediente de la referencia, la Superintendencia profirió el Oficio No. 13101 del 18 de agosto de 2021, requirió al solicitante respecto a la afectación del requisito de novedad sobre la patentabilidad del modelo de utilidad, la cual afecta las reivindicaciones 1, 2 y 6. En este entendido, realizando el computo de términos se tiene que la fecha inicial de vencimiento de respuesta venció el día 29 de septiembre de 2021.”*

A continuación, anota que *“en virtud a la posibilidad de prórroga de término de respuesta dispuesta en el artículo 45 de la DA 486, y cumpliendo la reducción de término a la mitad establecida en el artículo 85, tal prórroga para solicitudes de modelos de utilidad corresponde a quince (15) días, teniendo como término máximo de respuesta al requerimiento el día: **21 de octubre de 2021.**”* -Negrilla y subraya del texto original-

Explica que *“el anterior computo de términos resulta relevante para el presente recurso, atendiendo la inobservancia respecto de la solicitud de prórroga elevada por el solicitante de la patente de modelo de utilidad, toda vez que revisado el expediente y documentos se evidencia que el día 16 de septiembre de 2021, se radicó solicitud de prórroga de que trata el artículo 45 de la DA 486 de 2.000, tal como consta en la anotación No. 16 dentro del sistema SIPI, así: (...)”*

Adicionalmente, dice que *“se evidencia que el solicitante no solo elevó la solicitud de prórroga de que trata el artículo 45 de la DA 486 de 2.000, sino que a su vez asumió su obligación de pago de tasas por tal solicitud, realizando el pago de CIENTO CUARENTA Y*

Página 1 de 5



Ref. Expediente N° NC2020/0013442

CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS (\$144.790), valor fijado para este tipo de acciones en trámite de patentabilidad para el año 2021, tal como se evidencia en la siguiente pantalla de pago: (...)."

Por lo anterior, solicita "se revoque el contenido integro (sic) de la resolución No. 65690 del 11 de octubre de 2021..., y en consecuencia, se otorgue el término contenido en el artículo 45 de la Decisión Andina 351 de 2.000 (sic), con el fin de dar respuesta al requerimiento extendido por a través del Oficio N° 13101 de 18 de agosto de 2021."

Finalmente, anuncia que se tengan como pruebas la solicitud de prórroga de que trata el artículo 45 de la Decisión 486 y el pago de tasas.

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

3.1. De los 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 administrativo encontrando que el 3 de enero de 2021 el señor SAMUEL ALEXANDER BARRIENTOS HERNÁNDEZ, presentó la solicitud de Patente de Modelo de Utilidad titulada 'DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EMPACADAS EN LATA'.

De igual manera se observa que, mediante Oficio N° 13101 de 18 de agosto de 2021, la Dirección de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 85 de la misma Decisión andina, requirió al solicitante 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 no son claras y presentan ventajas técnicas, además se objetó la novedad de la solicitud con base en el antecedente D1, WO2013080059, titulado "Hygienic kit for a can", en razón a que las características esenciales del dispositivo de bioseguridad reclamado habían sido divulgadas previamente en la mencionada anterioridad, 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°13101, 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 los artículos 45 y 85 de la Decisión 486, se expidió la Resolución N°65690 del 11 de octubre de 2021, al considerar que no

Ref. Expediente N° NC2020/0013442

hubo un pronunciamiento por parte del solicitante frente al requerimiento de fondo contenido en el Oficio No. 13101 de 18 de agosto de 2021.

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.”

Por su parte, tal como se consignó en el acto impugnado, el artículo 85 es claro cuando dispone: *“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.”*

Revisada la actuación administrativa surtida, se encuentra que una vez efectuado el requerimiento de fondo mediante el Oficio N°13101 de 18 de agosto de 2021, el solicitante contaba con un término de treinta (30) 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. Frente a los argumentos expuestos en el recurso

Fundamenta el recurrente su escrito de impugnación señalando *“que revisado el expediente y documentos se evidencia que el día 16 de septiembre de 2021, se radicó solicitud de prórroga de que trata el artículo 45 de la DA 486 de 2.000, tal como consta en la anotación No. 16 dentro del sistema SIPI. (...) se evidencia que el solicitante no solo elevó la solicitud de prórroga de que trata el artículo 45 de la DA 486 de 2.000, sino que a su vez asumió su obligación de pago de tasas por tal solicitud...”*

Revisado lo actuado en este expediente se encuentra que, una vez notificado el interesado del examen de patentabilidad, el 16 de septiembre de 2021, antes de terminar el plazo concedido, presentó solicitud de prórroga de término y realizó el pago de la tasa por concepto de la misma para dar respuesta al requerimiento formulado, lo cual se evidencia en el sistema SIPI y con el comprobante de recaudo según recibo No. 96255 de fecha 16 de septiembre de 2021, que muestra en el escrito de recurso, y que corresponde a la solicitud de patente en referencia.

Así las cosas, cabe señalar que asiste razón a la recurrente al manifestar su inconformidad con la decisión adoptada, habida cuenta que dentro del término concedido para responder al requerimiento oficial pidió la prórroga y realizó el pago de la tasa para

Resolución N° 83350

Ref. Expediente N° NC2020/0013442

que se adicionara el plazo inicialmente otorgado. Ahora bien, dado que la petición y el pago por el concepto de la prórroga se hicieron dentro del plazo legal concedido, ha debido la Oficina entender formulada la solicitud de prórroga por ser procedente en los términos que prevé el artículo 45 de la Decisión 486.

En efecto, la Oficina en su momento ha debido verificar si se daban las condiciones para acceder a la prórroga pedida, dado que, conforme a lo que señala el mencionado artículo 45, el plazo inicial *“podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales”*, y no esperar al vencimiento del plazo inicial para denegar la patente por no respuesta a las objeciones formuladas.

Por lo demás, la ley es clara en cuanto a que las prórrogas y plazos adicionales solicitados (i) antes del vencimiento del término que se desea prorrogar y (ii) allegando el comprobante de pago de la tasa respectiva *“...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”*.¹ Requisitos estos que concurrieron en el caso en estudio.

De acuerdo con lo anterior, considera este Despacho que bien pudo producirse en este caso una afectación del derecho a un debido proceso en relación con el solicitante lo que amerita la revocatoria de la decisión adoptada.

Por otra parte, se observa que, con fecha 21 de octubre de 2021, el recurrente presenta, la respuesta al requerimiento de fondo No. 13101 de 18 de agosto de 2021.

Habida cuenta que el recurrente, al tiempo con el recurso, allega la respuesta al requerimiento oficial No.13101, resulta pertinente, en primer lugar, verificar la procedibilidad de la misma y si cumple con los requisitos exigidos para ser examinada, en aras de dar aplicación a los principios que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, en particular en cuanto se refiere al principio del debido proceso consagrado en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Por lo expuesto, resulta entonces procedente revocar la decisión impugnada, así como disponer la continuación del trámite, que para todos los efectos legales es devolver el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se continúe con el examen de patentabilidad previsto en la norma comunitaria.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 65690 del 11 de octubre de 2021, por medio de la cual se denegó una patente de modelo de utilidad.

¹ 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° 83350

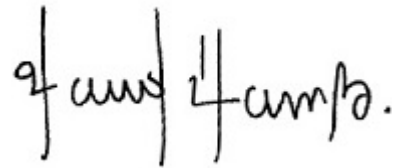
Ref. Expediente N° NC2020/0013442

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la continuación del examen de patentabilidad evaluando, en primer lugar, la respuesta a la notificación hecha en virtud del artículo 45 de la Decisión 486, allegada al tiempo con el escrito de recurso.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución al solicitante SAMUEL ALEXANDER BARRIENTOS HERNÁNDEZ, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 23 de diciembre de 2021



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA

Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial

