

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 1805

Ref. Expediente N° NC2020/0001199

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. 55906 del 31 de agosto de 2021, la Dirección de Nuevas Creaciones denegó la patente de modelo de utilidad a la solicitud titulada: 'SISTEMA DE BENEFICIO PARA CAFÉS ESPECIALES', 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. 11113 del 15 de julio de 2021, no se dio respuesta al mencionado requerimiento.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 3 de septiembre de 2021 con el No. NC2021/0011677, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, ENERPRIME SAS, por conducto de su representante legal, interpuso recurso de apelación contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente hace un recuento de la actuación surtida en el expediente referenciado en los siguientes términos:

"1. Mediante el oficio 11113 de 14/07/2021 respecto al expediente número NC2020/0001199 se me comunica como sugerencia realizar el cambio de la solicitud del modelo de patente de utilidad a una solicitud de modelo de patente de invención por los aspectos claramente explicados en el oficio de la referencia. Igualmente me sugieren ajustar las reivindicaciones que fueron presentadas para la solicitud de la patente de modelo de utilidad. En respuesta a este oficio, el día (sic) 15/07/2021 enviamos la solicitud de cambio de patente de modelo de utilidad a patente de invención (sic). Igualmente, en la misma respuesta solicite, el cambio de las reivindicaciones presentadas con la solicitud de patente de modelo de utilidad. como (sic) consta en documento anexo (anexo 1) dirigido a la Dra. Edna Marcela Ramírez, (sc) Directora Nuevas Creaciones."

2. Cuando se presento (sic) la solicitud de cambio de patente de modelo de utilidad a patente de modelo de invención, la plataforma me facturo el valor de \$995.266. Pago que realice como microempresario y consta en documento anexo (anexo 2). Mi condición de microempresa la soporte (sic) anexando la declaración de renta de Enerprime SAS del 2020. Igualmente la anexo (anexo 3) nuevamente. En ese momento yo no pague la modificación de las reivindicaciones por el desconocimiento del tema."

3. Mediante el oficio 12176 de 30 de julio de 2021, me informan de los menores valores pagados tanto de la solicitud de modificación de patente de modelo de utilidad como el no pago del cambio de las reivindicaciones presentadas el 15/07/2021."



Ref. Expediente N° NC2020/0001199

4. Con el fin de conocer y precisar los menores valores pagados, solicite una reunión mediante video conferencia con algunos funcionarios de la Superintendencia para que me informaran los ajustes que debería hacer a los pagos por las modificaciones solicitadas. Anexo (anexo 4) una foto de la video (sic) conferencia (agosto 18) en donde me informan los valores que debía pagar adicionalmente para continuar con el trámite....

5. En agosto 19, hice el pago por la modificación de las reivindicaciones por la suma de \$169.680 como me indicaron los funcionarios de la superintendencia como consta en copia del documento anexo (anexo 5). Igualmente, anexo el documento del cambio de la reivindicación presentada (anexo 6) aportada en la misma fecha.

6. En agosto 21 realice el pago faltante. Aclarando que en la plataforma no me pudo identificar exactamente el valor de \$3.602 por el cambio de solicitud de patente de modelo de utilidad por la solicitud de patente de invención. El valor que me arrojó la plataforma de la Superintendencia por este cambio fue por la suma de \$9.650. Valor que cancele inmediatamente como consta en el documento anexo (anexo 7). Igualmente, anexo copia de la certificación como microempresario expedida por el contador de la empresa (Anexo 8) aportada en la misma fecha.

7. Por último, anexo copia del certificado de la Cámara de Comercio de Manizales (anexo 9) de existencia y representación legal de ENERPRIME SAS, debidamente actualizado."

Por lo anterior, solicita que, de acuerdo con los soportes presentados, se revise la decisión adoptada y se "acepte los argumentos presentados y los soportes para continuar con el trámite de la evaluación del examen a profundidad de la solicitud de patente de invención y si considera qué (sic) debo hacer ajustes a la solicitud o a los valores pagados, con mucho gusto estaré presto para hacerlo, pues mi objetivo claramente es que la invención sea cubierta por una patente de acuerdo con las recomendaciones sugeridas por la Superintendencia."

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 la sociedad Enerprime SAS presentó la solicitud de Patente de Modelo de Utilidad titulada 'SISTEMA DE BENEFICIO PARA CAFÉS ESPECIALES'.

De igual manera se observa que, mediante Oficio N° 11113 del 14 de julio 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 a la solicitante para que se pronunciara frente a las objeciones a la patentabilidad que fueron formuladas.

En efecto, en dicho Oficio se explicó a la solicitante que, en virtud de lo prescrito en el artículo 81 de la Decisión 486, el sistema integral reclamado no puede ser protegido bajo la modalidad de modelo de utilidad, por lo que se le sugirió a la interesada realizar el cambio de modalidad a patente de invención, para lo cual se indicó abrir la tarea respectiva en el sistema de información de Propiedad Industrial SIPI y pagar las tasas

Resolución N° 1805

Ref. Expediente N° NC2020/0001199

correspondientes, dándole un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de notificación para dar respuesta al requerimiento formulado.

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 a la sociedad 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.

Con fecha 19 y 20 de agosto de 2021 ingresaron como documentos complementarios unas reivindicaciones y una certificación expedida por Contador Público por la cual se acredita que el tamaño empresarial de la solicitante ENERPRIME SAS es MICROEMPRESA del sector servicios, de conformidad con lo establecido en Decreto 1074 de 2015, como evidencia para beneficiarse del descuento de tasas establecido para empresas Mipyme.

Vencido el término otorgado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 85 de la Decisión 486, se expidió la Resolución N°55906 del 31 de agosto de 2021, al estimar que no hubo un pronunciamiento por parte de la solicitante frente al requerimiento de fondo contenido en el Oficio No. 11113 de 14 de julio 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°11113 de 14 de julio 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 *“mediante el oficio 11113 de 14/07/2021 respecto al expediente número NC2020/0001199 se me comunica*

Resolución N° 1805

Ref. Expediente N° NC2020/0001199

como sugerencia realizar el cambio de la solicitud del modelo de patente de utilidad a una solicitud de modelo de patente de invención...en respuesta a este oficio, el día (sic) 15/07/2021 enviamos la solicitud de cambio de patente de modelo de utilidad a patente de invención (sic). Igualmente, en la misma respuesta solicite, el cambio de las reivindicaciones presentadas con la solicitud de patente de modelo de utilidad...”

Revisado lo actuado en este expediente se encuentra que, una vez notificada la solicitante del examen de patentabilidad, el 15 de julio de 2021, presentó la solicitud de conversión a una solicitud de patente de invención, junto con el Certificado de Existencia y Representación, a parte que realizó el pago de la tasa por concepto del examen de patentabilidad con una reducción del 25% por tratarse de una Microempresa del sector de servicios, para lo cual abrió la tarea respectiva en el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI), bajo el radicado N° NC2021/0009305, con el fin de dar respuesta al requerimiento formulado en virtud del artículo 45 de la Decisión 486, lo cual se evidencia en el sistema de información.

Dicho esto, si bien es cierto que la solicitante no respondió por la tarea generada en el trámite de modelo de utilidad de la referencia, siguiendo la instrucción impartida en el Oficio N° 11113, creó la tarea de conversión y realizó el pago requerido por concepto del examen de patentabilidad, por valor de \$995.266, según recibo No. 76253 de fecha 15 de julio de 2021, que también se muestra en el escrito de recurso.

Por otro lado, en cuanto al ajuste de la tasa de presentación a una solicitud de patente de invención y el pago por modificación, requeridos mediante el Oficio N° 12176 del 30 de julio de 2021 en el trámite de la conversión, se observa que la solicitante acreditó el pago del mayor valor, -dado que la conversión es de una solicitud de patente de modelo de utilidad a una de patente de invención-, el 21 de agosto de 2021, según recibo No. 88385 por valor de \$9.650, al igual que la tasa por modificación de la solicitud, según recibo No. 87368 del 19 de agosto de 2021. Si bien estos recibos no fueron allegados al trámite de la conversión para dar respuesta a la tarea allí generada, como ha debido hacerse, sí fueron efectuados dentro del término del requerimiento formulado mediante el Oficio N° 11113 de 14 de julio de 2021, quedando acreditados a tiempo en el presente trámite administrativo, al igual que dentro del término que se otorgó en el mencionado Oficio N° 12176, emitido en el trámite de la conversión.

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 en la presente actuación realizó la conversión y los pagos requeridos, además que acreditó su calidad de microempresa, mediante certificación expedida por el contador público de la empresa solicitante en los términos del Decreto 1074 de 2015, para efectos de la mencionada reducción del 25 % de la tasa de examen de patentabilidad. Ahora bien, dado que se dio cumplimiento a las exigencias formuladas dentro del plazo legal concedido, no ha debido la Oficina denegar la solicitud en los términos que prevé el artículo 45 de la Decisión 486.

No obstante lo anterior, se recomienda a la sociedad solicitante responder los requerimientos oficiales y allegar los documentos pertinentes en la tarea correspondiente, con el fin de que no se presenten este tipo de inconsistencias en el sistema de trámite y pueda fluir la actuación sin inconveniente alguno.

Resolución N° 1805

Ref. Expediente N° NC2020/0001199

Por lo expuesto, dadas las especiales circunstancias del caso, 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, además de hacer los ajustes en la plataforma para la continuación del trámite de conversión.

Lo anterior, en aras de dar aplicación a los principios que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, en particular en cuanto se refiere a los principios del debido proceso y eficacia consagrados en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el de buena fe que debe presumirse en todas las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, según lo consagra el artículo 83 de nuestra Constitución Política.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

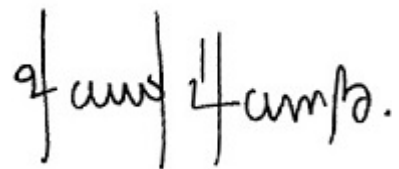
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 55906 del 31 de agosto de 2021, por medio de la cual se denegó una patente de modelo de utilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la continuación del examen de patentabilidad; en primer lugar, realizar los ajustes en la plataforma para dar continuidad al trámite de conversión de la presente solicitud de patente de modelo de utilidad a una solicitud de patente de invención.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante ENERPRIME SAS, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 25 de enero de 2022



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA

Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial

Resolución N° 1805

Ref. Expediente N° NC2020/0001199

