

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 29691

Ref. Expediente N° NC2020/0009829

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

Que, mediante Resolución No. 3897 de 4 de febrero de 2022, la Dirección de Nuevas Creaciones denegó la patente de modelo de utilidad a la creación denominada: “SISTEMA AUTOMATICO DE SUMINISTRO DE AGUA POR MEDIO DE SENSORES INFRARROJOS DE MOVIMIENTO PARA DISPENSADORES DE AGUA”, 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 N° 20276 del día 21 de diciembre de 2021 no se dio respuesta al mencionado requerimiento.

Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 17 de febrero de 2022 con el N° NC2022/0001688, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, JAIME ALBERTO LARA GOMEZ, interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

“En el comunicado enviado por ustedes bajo el Oficio N° 20276 del día 21 de diciembre de 2021 se comprendió claramente que estaban solicitando realizar el pago correspondiente a la tasa por modificación de reivindicaciones y/o capítulo reivindicatorio.

Este proceso se realizó satisfactoriamente el día 02 de febrero de 2022, en el cual debido a que así lo exigía la plataforma, se cargaron los documentos modificados correctamente, solicitando en el título el estudio de dichos documentos con la modificación. Como evidencia, a continuación se muestra un pantallazo de los documentos cargados en la Oficina Virtual de Propiedad Industrial - SIPI: (...).

Así mismo se adjunta el comprobante de pago de Bancolombia, Nro. de comprobante: 0000034655, por el valor de \$176.000. Con fecha y hora del Miércoles 2 de Febrero de 2022 a las 11:09:05 AM.

Debido a que consideré que la carga de los documentos por el link para realizar pagos adicionales era suficiente, no se realizó de nuevo la carga por el link de ‘Respuesta al requerimiento’. Entiendo que esto fue lo que llevó a que el sistema creyera que no se había dado respuesta al mismo, y por tanto se declara la negación de la patente.

Amablemente solicito que por favor revisen el sistema, donde ustedes podrán constatar que efectivamente se dio la respuesta del requerimiento con todos los documentos a tiempo por este medio y con el respectivo pago de la tasa por modificación.

Acudiendo pues a la justicia y a su buena fe, espero que realicen las revisiones correspondientes a este caso, con el fin de poder devolver el expediente de referencia



Ref. Expediente N° NC2020/0009829

al estudio de patentabilidad correspondiente, teniendo en cuenta las modificaciones presentadas el día 02 de febrero de 2022.”

Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con 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*”.

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 JAIME ALBERTO LARA GOMEZ presentó la solicitud de Patente de Modelo de Utilidad titulada ‘SISTEMA AUTOMATICO DE SUMINISTRO DE AGUA POR MEDIO DE SENSORES INFRARROJOS DE MOVIMIENTO PARA DISPENSADORES DE AGUA’.

De igual manera se observa que, mediante Oficios Nos. 15163 de 24 de septiembre de 2021 y 20276 de 21 de diciembre 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 el primer requerimiento se explicó al solicitante que el sistema automático, reclamado en las reivindicaciones 1 a 4, no puede ser protegido por la modalidad de modelo de utilidad acorde con lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 486, por lo que se le recomendó revisar si la solicitud corresponde a un dispositivo o aparato que puede ser objeto de patente de modelo de utilidad o de ser necesario realizar la conversión de patente de modelo de utilidad a patente de invención. Además, se le indicó que en el caso de proceder a realizar la conversión se debería abrir la tarea correspondiente en el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI) y allegar la tasa respectiva por concepto de cambio de modalidad, y que si como respuesta al requerimiento el solicitante modificaba el capítulo reivindicatorio, debería acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

Mediante radicado bajo el N° NC2020/0009829 del 10 noviembre de 2021, el solicitante presentó respuesta al requerimiento formulado allegando nuevo pliego reivindicatorio, resumen y descripción modificada. Revisada la respuesta y teniendo en cuenta el capítulo reivindicatorio modificado y que persistían objeciones a la patentabilidad de la solicitud, esta Oficina requirió nuevamente al solicitante mediante el Oficio N° 20276 de 21 de diciembre de 2021.

En este requerimiento, la Oficina advirtió al solicitante que la modificación de la descripción y reivindicaciones presentada no era aceptable, dado que no se realizó el pago de la tasa respectiva, correspondiente a la tasa por modificación de reivindicaciones y/o capítulo reivindicatorio. Lo anterior, debido a que la modificación realizada en el preámbulo corresponde a una modificación sustancial sobre el capítulo reivindicatorio y no a una corrección por error material. Igualmente, con base en el capítulo reivindicatorio del 2 de diciembre de 2020, se insistió que el sistema automático reclamado no puede

Ref. Expediente N° NC2020/0009829

ser objeto de protección por la modalidad de modelo de utilidad y se sugirió su conversión a patente de invención.

En el mismo Oficio N° 20276, se advirtió al solicitante que si como respuesta al requerimiento modificaba el capítulo reivindicatorio se debería observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia, además de acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, conforme con lo prescrito en el literal a) del numeral 1.2.2.5.1 de la misma Circular.

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.

Con fecha 2 de febrero de 2022 ingresaron al expediente como documentos complementarios una respuesta al requerimiento de fondo y unas modificaciones, y se hizo el pago complementario de la tasa.

Vencido el término otorgado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 85 de la Decisión 486, se expidió la Resolución N° 3897 del 4 de febrero de 2022, al estimar que no hubo un pronunciamiento por parte del solicitante frente al requerimiento de fondo contenido en el Oficio No. 20276 de 21 de diciembre de 2021.

Normativa aplicable

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° 20276 de 21 de diciembre 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.

Ref. Expediente N° NC2020/0009829

Caso Concreto

Del artículo 45 citado, procede establecer entonces si el solicitante dentro del plazo oportuno atendió las observaciones contenidas en el Oficio N° 20276 de 21 de diciembre de 2021.

Habiéndose notificado el requerimiento el día 22 de diciembre de 2021, el plazo de treinta días iniciales con los cuales contaba el solicitante para presentar la respuesta, se extendió hasta el día 3 de febrero de 2022.

Señala el recurrente que *“en el comunicado enviado por ustedes bajo el Oficio N° 20276 del día 21 de diciembre de 2021 se comprendió claramente que estaban solicitando realizar el pago correspondiente a la tasa por modificación de reivindicaciones y/o capítulo reivindicatorio. Este proceso se realizó satisfactoriamente el día 02 de febrero de 2022, en el cual debido a que así lo exigía la plataforma, se cargaron los documentos modificados correctamente, solicitando en el título el estudio de dichos documentos con la modificación.”*

Tal como lo menciona el recurrente, una vez revisado el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI), se evidencia la radicación de tres memoriales complemento de información del 2 de febrero de 2022 y el pago complementario de la tasa, bajo radicado N° NC2020/0009829, que corresponden a la respuesta presentada al requerimiento contenido en el Oficio N° 20276 de 21 de diciembre de 2021, memoriales que no fueron advertidos por la Oficina y que dio lugar a que se denegara la patente solicitada por falta de respuesta como se indicó renglones atrás.

De acuerdo con lo anterior, le asiste la razón al recurrente al considerar que sí hubo una respuesta al requerimiento expedido con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, por lo tanto, resulta procedente ajustar el trámite a derecho como corresponde, revocando 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 y se evalúe la respuesta presentada el 2 de febrero de 2022.

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.

Finalmente, y sin perjuicio de lo anterior, se recomienda al solicitante en adelante responder los requerimientos oficiales y allegar los documentos pertinentes en la tarea correspondiente, con el fin de evitar que se presenten este tipo de inconsistencias en el sistema de trámite y pueda fluir la actuación sin inconveniente alguno.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

Resolución N° 29691

Ref. Expediente N° NC2020/0009829

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución No. 3897 de 4 de febrero de 2022, por medio de la cual se denegó una patente de modelo de utilidad, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

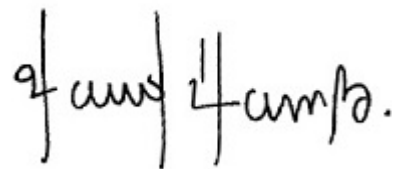
ARTÍCULO 2: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la continuación del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta la respuesta presentada por el solicitante el 2 de febrero de 2022.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente resolución a JAIME ALBERTO LARA GOMEZ, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 17 de mayo de 2022

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA

