

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 41163

Ref. Expediente N° NC2020/0013917

“Por la cual se corrigen irregularidades en la actuación administrativa y se toman medidas para ajustarla a derecho”

LA DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 5 del artículo 20° del Decreto 4886 de 2011, los artículos 41, 93 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y

CONSIDERANDO

Que mediante escrito radicado el 6 de noviembre de 2020 bajo el N° NC2020/0013917, el representante legal del solicitante **DATALOG COLOMBIA SAS** presentó la solicitud de patente de modelo de utilidad titulada *“EQUIPO DE REGISTRO CONTINUO DE PESO Y FLUJO DE MATERIAL CON TRANSMISIÓN VÍA PROTOCOLO WITS0 PARA MONITOREO DE POZOS”*.

Que mediante el Oficio N° 13908 del 17 de noviembre de 2020, la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia requirió al solicitante con el fin de que completara sus solicitud en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 33 en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, específicamente para que aportara el capítulo descriptivo, así como las figuras pertinentes, y se otorgó un plazo de dos (2) meses contados a partir de la fecha de notificación del mencionado oficio para dar respuesta a lo requerido con fundamento en el numeral 1.2.1.5 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, advirtiéndose que , la fecha de presentación de la solicitud sería aquella en que se recibiera la totalidad de dicha documentación.

Que mediante los memoriales radicados el 14 y el 15 de enero de 2021 bajo el radicado N° NC2020/0013917 y encontrándose dentro del término de respuesta, el solicitante allegó la descripción y las figuras completando la documentación necesaria de acuerdo a lo requerido en el oficio antes mencionado, dando así cumplimiento a los requisitos mínimos exigidos por el artículo 33 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, motivo por el cual se otorgó como fecha de presentación de la solicitud el 15 de marzo de 2021.

Que encontrándose dentro de la etapa de examen formal de la solicitud, mediante el Oficio N° 1214 del 2 de febrero de 2021, la Dirección de Nuevas Creaciones requirió al solicitante con el fin de que complementara su solicitud en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, específicamente para que aportara la cesión del derecho a la patente de invención de los inventores **RIMSKY KORSAKOV CAMARGO CORONEL, LUIS ALBERTO PIÑEROS ROJAS y VICTOR HUGO VERA COTE** al solicitante.

Que mediante el memorial radicado el 5 de febrero de 2021 bajo el radicado N° NC2020/0013917 y encontrándose dentro del término de respuesta, el solicitante allegó el documento de cesión, dando cumplimiento a lo requerido en el Oficio No. 1214 del 2 de febrero de 2021.



Resolución N° 41163

Ref. Expediente N° NC2020/0013917

Que una vez superada la etapa de forma, la solicitud de patente de modelo de utilidad bajo el radicado N° NC2020/0013917 fue publicada el 19 de marzo de 2021 en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 921. Asimismo, el 7 de abril de 2021, el solicitante pagó el examen de patentabilidad de conformidad con lo establecido en el artículo 44 en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 486.

Que una vez publicada la solicitud, y encontrándose dentro del término establecido por el artículo 42 en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina para tal efecto, la apoderada de **ECOPETROL S.A.**, mediante escrito radicado el día 5 de mayo de 2021 bajo el N° NC2021/0005928, presentó escrito de oposición solicitando la negación de la solicitud de patente de modelo de utilidad tramitada bajo el radicado de la referencia, argumentando que la misma carece de novedad, así como también, que en aquella no se advertía la presencia de un capítulo reivindicatorio.

Que mediante la Resolución No. 60577 del 22 de septiembre de 2021 *“Por la cual se declara archivada una afectación de Patente de Modelo de Utilidad”*, la Dirección de Nuevas Creaciones declaró el desistimiento y ordenó el archivo de la solicitud de oposición radicada el día 5 de mayo de 2021 bajo el No. NC2021/0005928 en virtud de las consideraciones expuestas en la mencionada resolución.

Que por medio de la Resolución N° 74691 del 18 de noviembre de 2021 *“Por la cual se resuelve un recurso de apelación”* la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial revocó la Resolución N° 60577 de 2021 y en consecuencia admitió la oposición radicada 5 de mayo de 2021 bajo el N° NC2021/0005928, por parte de **ECOPETROL S.A.** respecto de la solicitud de patente de modelo de utilidad tramitada bajo el radicado de la referencia, y ordeno correr el respectivo traslado de que trata el artículo 43 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Que el 11 de febrero de 2022 la Dirección de Nuevas Creaciones admitió la oposición radicada el día 5 de mayo de 2021 bajo el N° NC2021/0005928, y el 14 de febrero de 2022 dio traslado al solicitante para la presentación de sus argumentos, advirtiéndole que tendría un término de treinta (30) días hábiles para presentar los mismos.

Que el 28 de marzo de 2022, y encontrándose dentro del término legal, el solicitante respondió a la oposición a su solicitud, sin presentar modificaciones al capítulo descriptivo, así como, al capítulo reivindicatorio.

Que como quiera que el solicitante acreditó el pago de la tasa del examen de patentabilidad en los términos del artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en consonancia, con el artículo 85 de la misma normatividad, vencido los términos para la formulación de oposiciones, así como, las respuesta con ocasión de aquellas, esta Dirección dio inicio a la etapa de examen de fondo de la solicitud, con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 81 de ya mencionada norma comunitaria andina, para decidir sobre la concesión o no del privilegio de patente pretendido.

Que como consecuencia de lo anterior, esta Dirección de manera oficiosa adelantó una revisión integral de la solicitud de patente de modelo de utilidad contenida en el radicado de la referencia, evidenciando que la misma fue presentada sin contar con un capítulo reivindicatorio, por lo tanto, debe tenerse de presente, que de conformidad con el artículo



Ref. Expediente N° NC2020/0013917

51 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual, es aplicable a las patentes de modelo de utilidad en virtud de la remisión expresa realizada por el artículo 85 ibídem, el alcance de la protección conferida por la patente se determinará al tenor de las reivindicaciones. Por lo que se considera que tal situación puede llegar a configurar una irregularidad en la actuación administrativa desplegada por parte de esta Dirección, que debe ser corregida y saneada con el propósito de garantizar que la misma pueda ser decidida de fondo.

Que bajo el contexto antes descrito, encuentra esta Superintendencia que dentro del trámite bajo estudio se ha presentado una irregularidad, que impide que se pueda adoptar una decisión de fondo respecto de aquel; dicha irregularidad se expresa en el hecho de que posiblemente el examen de forma de la solicitud tramitada bajo el radicado de la referencia, no fue efectuado correctamente, pues, se paso por alto verificar si la solicitud contaba o no con un capítulo reivindicatorio, situación que impide que se adelante la siguiente etapa correspondiente al examen de patentabilidad establecido por los artículo 44 a 48 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, aplicables al trámite, por remisión del artículo 85 de dicha norma; por lo que en los siguientes considerandos se procederá a analizar y adoptar las medidas que resulten correspondientes.

De la aplicación del artículo 41 de la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-

Que a partir del recuento de las actuaciones administrativas realizado en los considerandos anteriores, esta Dirección encuentra que durante el examen de forma de la solicitud de patente de modelo de utilidad N° NC2020/0013917, no se verificó la presencia de un capítulo reivindicatorio, de conformidad, con lo establecido en el literal c) del artículo 26 en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, situación que en efecto comporta una irregularidad dentro de la actuación administrativa que impide concluirla, como quiera que en principio no existe un alcance definido para la protección pretendida por parte del solicitante y sobre el cual adelantar un examen de fondo o de patentabilidad.

De lo anterior conviene poner de presente que el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- faculta a las Autoridades a corregir de forma oficiosa, es decir, sin que existe petición de parte sus propias actuaciones, cuando advierta que en el curso de aquellas se ha cometido algún error, tal como se lee a continuación:

“ARTÍCULO 41. CORRECCIÓN DE IRREGULARIDADES EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, **corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla.**”. (Negrillas fuera del texto original).

De lo anterior, conviene poner de presente que de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 26 en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, toda solicitud de patente debe comprender un capítulo reivindicatorio, el cual debe estar conformado por una o más reivindicaciones de acuerdo, entendiéndose que las reivindicaciones son cláusulas que delimitan el objeto para el que se solicita la protección.

Resolución N° 41163

Ref. Expediente N° NC2020/0013917

Para mejor comprensión, veamos:

“Artículo 85.- 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 de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.”

“Artículo 38.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27.”

“Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

(...)

c) una o más reivindicaciones;

(...)”

De esta forma, en caso de que una solicitud de patente de modelo de utilidad no presente reivindicaciones, el examinador de forma deberá requerir al solicitante para que allegue un capítulo reivindicatorio sustentado en la descripción conforme a lo establecido por el artículo 39 en concordancia con el mencionado el artículo 85 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual menciona lo siguiente:

“Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.”

Que una vez revisadas las actuaciones administrativas surtidas con ocasión de la solicitud de modelo de utilidad N° NC2020/0013917, esta Oficina evidencia que el solicitante no presentó reivindicaciones al momento de la presentación y radicación de su solicitud, y que durante la etapa del examen formal de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 38 en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 486 citada en precedencia, aquello no fue observado por esta Dirección, con ocasión del Oficio N° 1214 del 2 de febrero de 2021 emitido durante el examen de forma hecho de conformidad con el artículo 39 en concordancia del artículo 85 de la Decisión 486.

De igual forma, y teniendo en cuenta que en el requerimiento antes mencionado no se hizo mención alguna de la ausencia del pliego reivindicatorio, y por lo tanto, con ocasión de la respuesta radicada el 5 de febrero de 2021 bajo el N° NC2020/0013917 no se allegó aquel, se procedió a publicar la solicitud el 19 de marzo de 2021 en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 921, sin que se contara, como ya se dijo, con la totalidad de requisitos de forma antes mencionados, que para el presente caso se trataba de la presentación de las reivindicaciones de acuerdo a lo establecido en el literal c) del artículo 26 en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 486.

Resolución N° 41163

Ref. Expediente N° NC2020/0013917

Por lo tanto, esta Oficina evidencia que en el examen de forma no se tuvo en cuenta la ausencia de un pliego reivindicatorio, así como, tampoco se requirió de conformidad a lo establecido por el artículo 39 en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 486, lo cual genera una irregularidad en la publicación de esta solicitud hecha el 19 de marzo de 2021 en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 921, lo cual, genera en principio que no se continúe con la siguiente etapa del trámite de conformidad con la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para el estudio y concesión de una patente de modelo de utilidad, que sería el examen fondo, pues se echa de menos el pliego reivindicatorio que determine el alcance del derecho pretendido y a partir del cual se pueda verificar con la determinación del estado de la técnica la novedad o no de la solicitud.

Que, en el contexto fáctico y jurídico descrito en precedencia, esta Oficina procede a determinar si es necesario corregir y revocar las actuaciones que surgieron a partir del examen formal de la solicitud de patente de modelo de utilidad NC2020/0013917, de conformidad con el siguiente análisis.

De la corrección de irregularidades en la actuación administrativa bajo el Radicado N° NC2020/0013917

Sea lo primero determinar que esta Dirección es competente para determinar y realizar las correcciones de oficio en lo que respecta al trámite de la patente de modelo de utilidad N° NC2020/0013917 en los términos del artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, toda vez, que como se indicó previamente, fue durante la etapa del examen de forma que comprende el requerimiento efectuada con fundamento en el artículo 39 en consonancia con el artículo 85 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, así como, la publicación respectiva, que no se verificó la presencia de un pliego reivindicatorio de la solicitud, situación que comporta, que no sea posible adelantar el estudio de patentabilidad de la misma y en consecuencia concluir el trámite administrativo que aquí nos ocupa.

Siendo así, le corresponde a esta dirección, determinar los siguientes puntos en el marco de la corrección de la actuación administrativa desarrollada bajo el radicado N° NC2020/0013917, de la siguiente forma:

- Revocatoria directa del Oficio N° 1214 del 2 de febrero de 2021.
- Pérdida de efectos Publicación en la Gaceta N° 921 del 19 de marzo de 2021.
- De la petición del examen de patentabilidad de la solicitud NC2020/0013917.
- De la oposición presentada por ECOPETROL S.A. bajo el radicado NC2021/0005928.

Por lo que en los siguientes considerandos se expondrá el análisis correspondiente a cada uno de los puntos antes indicados.

Revocatoria directa del Oficio N° 1214 del 2 de febrero de 2021 con ocasión de la solicitud de patente de modelo de utilidad con radicado NC2020/0013917.

Resulta pertinente precisar que la revocatoria directa de los actos administrativos se regula por lo establecido en los artículos 93 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, en donde se establecen las causales, procedencia, oportunidad y el trámite correspondiente para esta institución jurídica del procedimiento administrativo.

Resolución N° 41163

Ref. Expediente N° NC2020/0013917

Conviene indicar que la revocatoria directa de un acto administrativo se constituye en una prerrogativa que la ley le otorga a la Administración para extinguir los efectos de los actos administrativos de carácter general, por medio de su derogatoria, o de actos de carácter particular y concreto inclusive, situación que debe en el caso bajo estudio ser analizada de manera sistémica con la facultad de corrección y saneamiento de la actuación administrativa citada en precedencia.

De lo anterior, resulta pertinente ilustrar el alcance del artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual dispone lo siguiente:

“los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

- 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.*
- 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.*
- 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.*

Asimismo, el artículo 94 ibídem dispone lo siguiente:

“La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial”.

En este sentido, esta Dirección encuentra pertinente indicar que la revocatoria que aquí se adelanta es sobre el Oficio N° 1214 del 2 de febrero de 2021, emitido con ocasión de la solicitud de patente de modelo de utilidad con radicado NC2020/0013917, en la medida que dicho acto administrativo fue emitido sin observar la totalidad de los requisitos de forma que una solicitud de patente de modelo de utilidad debe reunir con ocasión del marco normativo andino.

Conviene poner de presente que tal actuación no constituye un acto administrativo definitivo y particular que haya generado o definido una situación jurídica concreta al solicitante, por el contrario, aquel se corresponde a la figura de acto preparatorio o de trámite que fue expedido en el curso de la solicitud de una patente de modelo de utilidad, de cara al procedimiento establecido por la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Sobre el particular, esta Oficina conviene recordar que el acto objeto de esta revocación si bien es un acto de carácter particular y concreto, que aquel no presentó afectación de intereses jurídicos, en relación la creación, extinción o modificación de derecho subjetivos personales reales o de créditos, es decir, se reafirma su naturaleza de ser actuaciones administrativas de mero trámite.

Argumento que ha sido decantado por la Honorable Corte Constitucional (Auto 265/11 del 6 de diciembre de 2011); al indicar que este tipo de actos se encargan de dar impulso a la actuación, organizando los elementos de juicio que se requieren para que se pueda

Ref. Expediente N° NC2020/0013917

adoptar la decisión de fondo, y no representación la voluntad de la Administración Pública, así:

“(…) 4.5. Pues bien, la jurisprudencia de esta Corporación ha logrado establecer diferencias entre los distintos tipos de actos administrativos, así como ha consolidado la teoría según la cual el carácter de los mismos depende de los fines y efectos que en la vida jurídica produzca su expedición. Es así como en la Sentencia SU-201 de 1994 (MP Antonio Barrera Carbonell) se estudió el caso de un particular que se cuestionaba actos de trámite, porque su jurídico, le violaban su derecho fundamental al debido proceso. En esa oportunidad, para decidir si la acción de tutela procedía, la Corte precisó la diferente entre actos de trámite y definitivos:

*‘[l]os actos de trámite o preparatorios, a diferencia de los actos definitivos, no expresan en concreto la voluntad de la administración, simplemente **constituyen el conjunto de actuaciones intermediadas que proceden a la formación de la decisión administrativa que se plasma en el acto definitivo**’ (….)”* (Negritas y subrayados fuera del texto original).

Lo anterior, implica traer a colación la definición que ha realizado la doctrina nacional respecto de los actos de trámite, la cual encuentra apoyo a voces del artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, de la siguiente manera:

“4.1.1.2. Acto de trámite

Son los que la dan la celeridad y movimientos requeridos a la actuación administrativa los que impulsan el trámite propio de la decisión que ha de tomarse, e incluso los que posteriores al mismo tendiente a hacerlo público y a darle firmeza, v. gr. El acto que dispone que se corrija o complemente una petición por parte del interesado, o que se devuelva por no reunir los requisitos de ley; el que abre la actuación a prueba, el que decreta pruebas en la actuación, así como el que las niega cuando hay lugar a ello (….)”.

Por lo tanto, es claro que no se requiere autorización o consentimiento previo del solicitante para la revocatoria de la actuación referida en precedencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo como quiera que aquella es un acto de trámite; pues como ya se estableció por esta Oficina no es procedente continuar con la siguiente etapa procedimental que debería surtirse dentro de la solicitud de patente de modelo de utilidad de la referencia, es decir, el examen de patentabilidad o de fondo toda vez que conforme lo expuesto la solicitud carece de un capítulo reivindicatorio sobre el cual se pueda determinar o estudiar la novedad y aplicación industrial como requisitos para la patentabilidad de la solicitud de modelo de utilidad contenida en el radicado de la referencia.

Que dentro del contexto antes descrito en el presente acto administrativo, y de acuerdo a las irregularidades mencionadas anteriormente, esta Oficina encuentra que existe mérito suficiente para revocar de oficio y de manera directa el contenido del Oficio N° 1214 del 2 de febrero de 2021, en la medida que se cumplen con los presupuestos establecidos por los artículos 93 y 94 de la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, ya que el mismo no fue emitido de acuerdo a los requisitos exigidos durante el examen formal de una solicitud de patente

Ref. Expediente N° NC2020/0013917

de modelo de utilidad de acuerdo a lo establecido por los artículos 38 y 39 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, vulnerando así los principios de la actuación administrativa.

De igual forma, no puede pasarse por alto, que la revocatoria del mencionado acto de trámite, tiene como propósito u objetivo encauzar a derecho el trámite de la solicitud de patente de modelo de utilidad contenida en el radicado identificado con el N° NC2020/0013917 y, así permitir continuar con el normal desarrollo del procedimiento, de tal forma que la decisión final que se adopte en aquel no afecte interno peses particulares.

Pérdida de efectos de la publicación en la Gaceta N° 921 del 19 de marzo de 2021, dentro del el trámite administrativo bajo el radicado N° NC2020/0013917

Conviene poner de presente que la publicación de una solicitud de patente de modelo de utilidad se encuentra regulado por los artículos 40 y 85 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En dicha normatividad se establece que la solicitud, será objeto de publicación una vez hayan transcurrido doce meses contados a partir de la fecha de presentación o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad válidamente invocada; así como también, la posibilidad de solicitar la publicación de manera anticipada, siempre y cuando el examen formal de aquella se haya completado satisfactoriamente.

De lo anterior, no puede esta Dirección pasar por alto, que la solicitud de patente de modelo de utilidad tramitada bajo el radicado de la referencia fue objeto de publicación en la Gaceta N° 921 del 19 de marzo de 2021, como consecuencia de la respuesta allegada por el solicitante al requerimiento forma efectuado con ocasión del Oficio N° 1214 del 2 de febrero de 2021. Sin embargo, tampoco es menos cierto, que de conformidad con las consideraciones plasmadas en precedencia, se determinó que el mencionado oficio como expresión de los resultados del examen de forma de la solicitud en cuestión, fue generado de manera incompleta, esto en atención al aspecto de la ausencia del pliego reivindicatorio y en consecuencia se determinó su revocatoria de oficio y de manera directa.

Siendo así, este Despacho, encuentra que el sustento a partir del cual, se dio lugar a la publicación de la solicitud en la gaceta de propiedad industrial antes mencionada, ha desaparecido y por lo tanto, en aplicación al principio de congruencia, será del caso, dejar sin valor y efecto alguno dentro del presente trámite la ya citada publicación, esto, sin perjuicio, que como se expondrán más adelante, se pueda volver a realizar una publicación de la misma y así se declarará en la parte resolutive de este acto administrativo.

Etapas a la que se retrotraerá el trámite administrativo bajo el radicado N° NC2020/0013917

Al respecto, esta Dirección debe indicar que, con ocasión de la revocatoria del oficio que contiene el resultado del examen de forma de la solicitud y en consecuencia la pérdida de efectos de la publicación es necesario determinar a que etapa de la actuación correspondiente al estudio y concesión de una solicitud de patente de modelo de utilidad será remitido el trámite contenido en el radicado de la referencia.

En tal sentido, este Despacho advierte que la solicitud de la referencia tiene fecha de presentación del 15 de enero de 2021, es decir, que, para aquel momento, la solicitud

Ref. Expediente N° NC2020/0013917

cumplió con todos los requisitos mínimos para la asignación de la fecha de presentación de conformidad con lo reglado por el artículo 33 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en consecuencia, dicha etapa del trámite se entiende superada. Ahora bien, la etapa subsiguiente correspondería al examen de forma establecida en el artículo 38 de la citada normatividad andina, de cara a la verificación del cumplimiento de los requisitos formales de una solicitud de patente de modelo de utilidad, según lo establecido por los artículos 26, 27 de la decisión andina antes citada.

Por lo tanto, será del caso disponer la remisión del trámite a dicha etapa, es decir, la de examen de forma, de conformidad con lo establecido el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en consonancia, con el artículo 85 ibídem, y de ser el caso se expida un requerimiento con fundamento en el artículo 39 de la precitada normatividad comunitaria, haciendo especial énfasis en la revisión del cumplimiento del requisito establecido en el literal c) del artículo 26 de aquella, sin perjuicio de que como resultado del examen de forma, se puedan advertir el incumplimiento de algún otro requisito.

Ahora bien, con ocasión, de la anterior determinación, es pertinente analizar, lo correspondiente a una nueva publicación de la solicitud, al respecto, conviene poner de presente que de conformidad con el numeral 1.2.1.8. del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia, una solicitud de patente de modelo de utilidad o de invención, según sea el caso, puede ser publicada nuevamente, en caso tal de que exista algún error o se haya omitido información que sea considerada fundamental para que los terceros interesados puedan formular y presentar la oposición correspondiente. Para mayor claridad, veamos:

“1.2.1.8. Modificaciones y correcciones a solicitudes en trámite

(...)

La Superintendencia volverá a publicar la solicitud únicamente en los casos en los que el error cometido o la información omitida sean considerados fundamentales para que los terceros interesados presenten oposición. *Se entenderá que se presenta esta situación, por ejemplo, cuando han faltado productos o servicios en la publicación, o no corresponden a los solicitados; no coincide el signo o etiqueta con la solicitada, o no coincide el dibujo requerido con el diseño solicitado; no coincide el objeto descrito en el resumen con lo reclamado en la solicitud de patente.*

(...)” Subrayado y negrilla es nuestro

Siendo así, esta Dirección encuentra que la ausencia actual del pliego reivindicatorio en la solicitud de patente de modelo de utilidad tramitada bajo el radicado de la referencia se corresponde en efecto, con el supuesto establecido por la normatividad indicada previamente en lo correspondiente a la ausencia de información fundamental para la presentación de oposición por parte de terceros. Por lo tanto, si con ocasión del examen de forma que se realice a la solicitud bajo estudio en cumplimiento de lo establecido previamente en este acto administrativo, se allega en debida forma el pliego reivindicatorio, se procederá nuevamente a efectuar la publicación de la presente solicitud con su respectivo capítulo de reivindicaciones en la siguiente gaceta de propiedad industrial que se encuentre disponible.

De la petición del examen de patentabilidad de la solicitud NC2020/0013917.

Ref. Expediente N° NC2020/0013917

Sobre el particular, esta Oficina debe indicar que si bien es cierto, el solicitante efectuó la petición y pago del examen de patentabilidad para la solicitud de patente de modelo de utilidad tramitada bajo el radicado de la referencia el pasado 7 de abril de 2021, aquello, fue como consecuencia de la publicación que ha sido dejada sin efectos en atención a las consideraciones y terminaciones realizadas previamente en el presente acto administrativo. De igual forma, en la eventualidad que esta solicitud sea objeto de una nueva publicación en atención a lo expuesto en la parte final del acápite o considerando anterior, se deberá por parte del solicitante atender lo siguiente.

En primera medida, debe tenerse de presente que conforme lo establecido en el artículo 44 en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el solicitante de una patente de modelo de utilidad debe solicitar y pagar la tasa del examen de patentabilidad dentro de un plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieran presentado oposiciones.

Por lo tanto, la falta de validez de publicación efectuada dentro del presente trámite, genera la necesidad de una nueva publicación, en la que si bien, no es cierto no se hace necesario pagar la tasa por concepto de examen de patentabilidad, si será necesario que dentro del término antes descrito, es decir, los tres meses siguientes a la nueva publicación, el interesado deberá ratificar su solicitud o petición de examen, lo cual, podrá realizar por medio del complemento de información en la Oficina Virtual para la Propiedad Industrial -SIPI-, ingresando con su usuario y contraseña.

De la oposición presentada por ECOPETROL S.A. bajo el radicado NC2021/0005928.

Ahora bien, de una revisión integral de las actuaciones desarrolladas dentro del radicado de la referencia, esta Dirección encuentra que, en efecto ECOPETROL S.A. a partir de la publicación de la solicitud N° NC2020/0012917 realizada en la Gaceta N° 921 del 19 de marzo de 2021, formuló el 5 de mayo de 2021 con fundamento en el artículo 42 en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, oposición a la mencionada solicitud de patente de modelo de utilidad con radicado N° NC2021/0005928.

De lo anterior, debe considerar esta Dirección la suerte de la oposición en cuestión, como resultado de las determinaciones expuestas en precedencia, en especial, la pérdida de efectos dentro del trámite de la publicación antes referida, para lo cual, se habrá de observar lo siguiente:

Sea lo primero indicar, que la oposición en comento, fue presentada bajo la confianza legítima del opositor hacia las actuaciones de la Administración, allegándose incluso, el pago de la tasa corresponde por concepto de oposición, así como, el ejercicio de la solicitud de prórroga establecida por el artículo 42 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para sustentar y fundamentar los argumentos a partir de los cuales, la sociedad opositora considera que se desvirtúa la patentabilidad de la solicitud tramitada bajo el radicado de la referencia.

Por lo tanto, si en la eventualidad de que, en el presente caso, se efectuase una nueva publicación de la solicitud, en la que además de lo previamente divulgado, ahora, se tenga el pliego reivindicatorio, en virtud de las consideraciones expuestas previamente,

Resolución N° 41163

Ref. Expediente N° NC2020/0013917

ECOPETROL S.A. podrá en primer lugar ratificar por medio de la Oficina Virtual para la Propiedad Industrial -SIPI-, su intención de oponerse a la solicitud de patente de modelo de utilidad tramitada en el radicado de la referencia, así como, también presentar los argumentos que estime pertinentes en los términos y oportunidades procedimentales establecidas en el artículo 42 en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, sin que sea necesario el pago de tasas adicionales por concepto de oposición, a las ya canceladas el 5 de mayo de 2021.

En todo caso, si la sociedad opositora no presenta nuevos argumentos en atención a lo expuesto en precedencia, esta Dirección tendrá en todo caso su calidad de opositor debidamente reconocido y analizará los argumentos presentados en virtud de la radicación allegada el 5 de mayo de 2021 bajo el N° NC2021/0005928.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE :

ARTÍCULO 1: REVOCAR el Oficio N° 1214 del 2 de febrero de 2021, mediante el cual se realizó un requerimiento en la etapa de examen formal de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este acto administrativo.

ARTÍCULO 2: DEJAR sin validez y efecto la publicación de la solicitud NC2020/0013917 hecha el 19 de marzo de 2021 en la gaceta de propiedad industrial No. 921, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este acto administrativo.

ARTÍCULO 3: RETROTRAER el expediente a la etapa procedimental correspondiente, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen formal previsto en los artículos 38 y 39, en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y de ser el caso se expida el requerimiento que conforme a derecho haya a lugar una vez el presente acto administrativo haya quedado debidamente ejecutoriado, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este acto administrativo.

ARTÍCULO 4: RATIFICAR el valor pagado por el solicitante **DATALOG COLOMBIA SAS** el 7 de abril de 2021 por concepto de la tasa del examen patentabilidad de la solicitud de patente de modelo de utilidad N° NC2020/0013917, siempre y cuando se haya realizado una nueva publicación de la mencionada solicitud una vez superado el examen de forma de conformidad con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 38 y 39, en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el solicitante dentro del término establecido en el artículo 44 en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina haya ratificado la petición de examen, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este acto administrativo.

ARTÍCULO 5: RATIFICAR a la sociedad **ECOPETROL S.A.** para que pueda presentar nuevos argumentos para desvirtuar la solicitud de patente de modelo de utilidad NC2020/0013917, en los términos y oportunidades procedimentales establecidas en el artículo 42 en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, sin que sea necesario el pago de tasas adicionales por concepto de oposición, a las ya canceladas el 5 de mayo de 2021, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este acto administrativo.

Resolución N° 41163

Ref. Expediente N° NC2020/0013917

ARTÍCULO 6: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución al solicitante, **DATALOG COLOMBIA SAS**, así como a la sociedad opositora **ECOPETROL S.A.**, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 de junio de 2022



Edna Marcela Ramirez Orozco
Directora de Nuevas Creaciones

