

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 41366

Ref. Expediente N° NC2019/0011620

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 31 del artículo 3 del Decreto 092 de 2022, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 4750 de 9 de febrero de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: 'MÉTODO Y SISTEMA INDIVIDUAL BASADOS EN ROLES PARA OTORGAR PERMISO A UN USUARIO', con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al encontrar que transcurrido el plazo establecido en el Oficio N° 17446 de 10 de noviembre de 2021, no se dio respuesta al mencionado requerimiento.

Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 25 de marzo de 2022 con el N° NC2022/0003600, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad CHENGDU QIANNIUCAO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD., por conducto de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

El apoderado de la sociedad recurrente considera que se presenta una indebida negación de la solicitud No. NC2019/0011620 por lo que solicita que se *"tenga en cuenta la respuesta contenida en este documento, a los requerimientos de fondo, así como que esta sea debidamente analizada y sea un insumo para la posterior decisión que sea tomada. Lo anterior teniendo en cuenta que por causas externas, no fue posible dar respuesta en el plazo establecido, sin embargo, prueba del interés de proteger la patente, se da respuesta al requerimiento, a través del presente escrito..."*

Explica que *"constitucionalmente, **la garantía de la protección a la propiedad intelectual está consagrada en el artículo 61 de la Carta**, que establece la obligación del Estado de avalar ese derecho y el deber del Legislador de crear un régimen de protección correspondiente. Lo anterior, conforme con la atribución que tiene el Congreso de regular la materia, de acuerdo con el artículo 150 numeral 24 de la Constitución."* Agrega al respecto que *"el artículo 61 enunciado, según la sentencia C-509 de 2004, permite sostener, que la propiedad intelectual y sus derechos conexos, tienen **un carácter imperativo**, y que su protección, a cargo del Estado, se da en el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley".* -Negrilla y subraya del texto original-

Hace referencia de manera general a los campos de la Propiedad Intelectual y señala que *"es claro que las patentes, que hacen parte de la Propiedad Industrial, tienen una protección constitucional. Ahora bien, adicional a la protección que las patentes tienen en el ordenamiento jurídico, estas cumplen una función esencial en la sociedad. Al respecto se ha mencionado que: 'Una primera aproximación al régimen de protección de las patentes de invención exige tener en cuenta que **su pretensión está ligada a la promoción del conocimiento y, por lo tanto, al progreso y beneficio de la***

Página 1 de 8



Ref. Expediente N° NC2019/0011620

comunidad en general, lo que, además, determina en medida importante la existencia de un sistema normativo que no se agota en las fronteras del clásico Estado soberano, sino que trasciende a marcos supranacionales e internacionales configurados a través de convenios y tratados...”. -Negrilla y subraya del texto original-.

Refiere que “la protección de las patentes implica la protección de soluciones técnicas a problemas existentes, lo que conlleva a su vez **nuevos desarrollos tecnológicos o mejoras a los existentes.**” (Subrayado y destacado fuera de texto). Teniendo en cuenta lo anterior, es claro el impacto positivo y el beneficio que tienen las patentes en la sociedad, aportando conocimiento, innovación y competitividad.” -Negrilla y subraya del texto original-.

Por otro lado, la sociedad recurrente destaca la importancia de reconocer la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, trayendo a colación una cita jurisprudencial sobre ese tema, para concluir que: “Teniendo en cuenta lo anterior, en pro de de (sic) la promoción del conocimiento, del progreso, del bienestar general, del acceso a la ciencia y a la información, y para fomentar el desarrollo tecnológico y económico, la competitividad; para reconocer la actividad creativa del inventor, y para otorgar la debida protección al aspecto sustancial de este trámite, respetuosamente solicito que se tenga en cuenta la respuesta al requerimiento de fondo realizado previamente, según lo exponemos a continuación:...”

La recurrente señala que “con el presente recurso, se presenta un nuevo pliego reivindicatorio que ha sido modificado para determinar elementos tangibles y se han definido en términos claros y precisos....” Y, procede a dar respuesta a las objeciones formuladas por el examinador en el Oficio N° 17446.

Finalmente, reitera “la importancia que el desarrollo de invenciones tiene en el país, prueba de ello, es su protección constitucional; razón por la cual, solicito a este Despacho se sirva tener en cuenta la respuesta al Oficio No. 17446 del 2021, de tal forma que, pueda examinarse la patentabilidad de la solicitud en referencia.”

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”.

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 29 de octubre de 2019 la sociedad CHENGDU QIANNIUCAO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD., presentó la solicitud de Patente de Invención titulada ‘MÉTODO Y SISTEMA INDIVIDUAL BASADOS EN ROLES PARA OTORGAR PERMISO A UN USUARIO’.

De igual manera se observa que, mediante Oficio N° 17446 de 10 de noviembre de 2021, la Dirección de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, requirió a la sociedad solicitante para que se pronunciaran frente a las objeciones a la patentabilidad que fueron formuladas.

Resolución N° 41366

Ref. Expediente N° NC2019/0011620

En efecto, en dicho Oficio se determinó que el objeto de las reivindicaciones 1 a 8 no se considera como una invención, toda vez que se refieren a métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, de acuerdo con lo previsto en el literal d) del artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Además, se cuestionó la reivindicación independiente 9 por claridad y carencia de novedad con base en los antecedentes D1, (Ray, I., Li, N., France, R. y Kim, D.), D2 (Huang, C., Sun, J., Wang, X. y Si, Y) y D3 (Joshi, J., Bertino, E., Shafiq, B. y Ghafoor, A.), al igual que su reivindicación dependiente 10, 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 a la 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°17446, la sociedad 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 el artículo 45 de la citada Decisión 486, se expidió la Resolución N° 4750 de 9 de febrero de 2022, al considerar que no hubo un pronunciamiento por parte del solicitante frente al requerimiento de fondo contenido en el Oficio N°17446 de 10 de noviembre de 2021.

Marco jurídico aplicable

El artículo 45 de la 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 la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, 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.*

(...).

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.” -Subraya fuera del texto original-.

Sobre este tópico, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda incoada ante el Consejo de Estado bajo el Expediente núm. 2008 00071 00, concluyó¹:

¹ Proceso 44 -IP-2011.

Ref. Expediente N° NC2019/0011620

“Si a propósito del examen de fondo se realizan requerimientos al solicitante, se crea una carga para el interesado en el sentido de que debe resolverlos en un plazo de sesenta días desde la notificación, prorrogable por treinta días adicionales, so pena de que la solicitud sea denegada (artículo 45 de la Decisión 486), sin que se llegue, por lo tanto, al examen definitivo.

Bajo la vigencia de la Decisión 344, la consecuencia de la desatención a los requerimientos efectuados por la Oficina Nacional, a propósito del examen de fondo, era la declaración de abandono de la solicitud; entretanto, en la Decisión 486 se determina que cuando el solicitante no responde a la notificación en relación con que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos, procede la denegación de la patente.

Advierte el Tribunal que el plazo mencionado genera seguridad jurídica en cuanto al procedimiento de concesión de patentes y, en este sentido, permite que los particulares puedan disponer de unas reglas claras y efectivas para garantizar sus derechos. De conformidad con la naturaleza no fundamental y económica de los derechos que se reconocen con la patente, no es coherente desatender la importancia de la norma procesal en este aspecto, ya que de hacerlo se caería en una inseguridad jurídica no justificada. (...).”

En materia de tasas, el artículo 277 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que las oficinas nacionales competentes de los países miembros pueden establecer las tasas que consideren necesarias para adelantar los procedimientos a los que hace referencia dicha Decisión.

Por su parte, el numeral 1.1.7, Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto al pago de tasas, establece:

“1.1.7. Pago de tasas

A excepción de la presentación de cauciones, el valor de las tasas deberá ser cancelado previamente a la radicación de la solicitud respectiva a la cual se adjuntará el comprobante de pago.

(...).

Las tasas oficiales de Propiedad Industrial se encuentran determinadas en el citado Capítulo Primero, Parte General, del Título X de la Circular Única en cita, dependiendo de la solicitud a tramitar. El valor de las tasas varía de acuerdo a si el trámite se solicita en línea o en físico.

En cuanto a los requerimientos efectuados durante la etapa del examen de patentabilidad, la Circular Única señala lo siguiente:

1.2.2.5.1. Requerimiento 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

Resolución N° 41366

Ref. Expediente N° NC2019/0011620

de modelo de utilidad, de conformidad con los artículos 15, 20, 21, 81, 82 y 85 de la Decisión 486 de 2000

(...).

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.(...)." -Subraya fuera del texto original-.

No hubo respuesta al requerimiento de fondo

Como se dijo, el artículo 45 de la Decisión 486 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 debe responder al requerimiento dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación, plazo que podrá ser prorrogado por una sola vez por solicitud del interesado.

Ahora bien, en este caso habiéndose notificado el requerimiento el día 11 de noviembre de 2021, el plazo de sesenta días con el cual contaba el solicitante para presentar la respuesta se extendió hasta el día 8 de febrero de 2022, lapso dentro del cual no se evidencia en el sistema de trámites de la Oficina respuesta alguna por parte del interesado, como tampoco petición de la prórroga de términos, por otros treinta (30) días adicionales, que permite la normativa andina.

De esa manera, resulta aplicable la consecuencia a darse en caso de incumplimiento de esta obligación, al establecer el artículo 45 que 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, se denegará la patente, como en efecto se resolvió en el caso bajo estudio.

Visto lo anterior, se corrobora que el solicitante no dio respuesta oportuna al requerimiento formulado por la Oficina mediante el Oficio N°17446, por lo que se halla razón en la denegación de la patente de invención con fundamento en lo previsto por el artículo 45 de la Decisión 486.

Frente a los argumentos expuestos en el recurso

Como antes se dijo, el apoderado de la recurrente en su escrito de impugnación básicamente solicita que se *"tenga en cuenta la respuesta contenida en este documento, a los requerimientos de fondo, así como que esta sea debidamente analizada y sea un insumo para la posterior decisión que sea tomada."*

Sobre la anterior solicitud, es oportuno aclararle a la recurrente que las actuaciones administrativas deben ser el resultado de un proceso ajustado a las normas preexistentes

Resolución N° 41366

Ref. Expediente N° NC2019/0011620

que lo regulan, en el cual los solicitantes tienen la posibilidad de intervenir, pero respetando los términos y etapas procedimentales correspondientes a cada trámite en particular, esto es lo que se conoce como el debido proceso, el cual a su vez somete a la administración al cumplimiento de las normas que regulan su función, que en el caso del régimen de propiedad industrial en Colombia se encuentran contenidas en la mencionada Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y sus normas complementarias.

Claramente el artículo 45 de la norma comunitaria aplicable al caso señala que el solicitante deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Asimismo, establece que la consecuencia a la inactividad del solicitante es la denegación de la patente solicitada.

Como ya se estableció en el caso que nos ocupa, una vez vencido el plazo para atender la obligación contenida en el artículo 45, y sin haberse presentado respuesta frente al requerimiento formulado, la patente fue denegada, por lo que no es de recibo la solicitud de la recurrente.

Afirma la recurrente que *“por causas externas, no fue posible dar respuesta en el plazo establecido, sin embargo, prueba del interés de proteger la patente, se da respuesta al requerimiento, a través del presente escrito.”*

Al respecto, se aclara que no se encuentra en el escrito razón o evidencia alguna que justifique la no respuesta oportuna a las observaciones de carácter técnico que le fueron trasladadas durante el examen de patentabilidad a través del Oficio N°17446, el cual fue debidamente notificado el 11 de noviembre de 2021, según se observa en el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI.

De manera que el solo hecho de mencionar que *“(…) que por causas externas, no fue posible dar respuesta en el plazo establecido…”*, sin acreditar de manera consistente la ocurrencia de algún hecho que constituya fuerza mayor o caso fortuito, no constituye motivo válido o justificación para no cumplir con lo previsto en el citado artículo 45 de la norma comunitaria.

Ahora, en relación con la respuesta al Oficio N°17446 incorporada al escrito de recurso, se observa que fue presentado por fuera del término legal señalado, es decir, cuando ya había fenecido el plazo establecido en la norma comunitaria para darle cumplimiento al requerimiento, incluso tiempo después de la expedición del acto administrativo que resolvió denegar la patente en mención en razón a la falta de respuesta a dicho requerimiento. Por lo tanto, se insiste que no se puede tener en cuenta la respuesta al Oficio N° 17446 de 2021, dado que el recurso no es la oportunidad legal para dar respuesta al requerimiento formulado con fundamento en el artículo 45 en cita.

En cuanto al nuevo pliego reivindicatorio allegado con el recurso, cabe aclarar que resulta improcedente debido a que fue presentado cuando ya se había dado la consecuencia jurídica prevista en el artículo 45, esto es, la denegación de la solicitud de patente por incumplimiento de la obligación de responder dentro del plazo otorgado. Por lo demás, se advierte que la recurrente no acredita el pago de la tasa establecida por concepto de modificaciones fijada en la resolución de tasas vigente, de acuerdo con lo exigido en el numeral 1.1.7, Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, antes citado, *“el valor de las tasas deberá ser cancelado previamente a la radicación de la solicitud respectiva*

Ref. Expediente N° NC2019/0011620

a la cual se adjuntará el comprobante de pago”, y el numeral 1.2.2.5.1. que dice: “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.”

Cabe recordar en este punto que en el mismo el Oficio N° 17446 bien se advirtió a la sociedad solicitante que en caso de modificaciones a la solicitud debía cancelar la tasa respectiva. Específicamente, se le indicó lo siguiente: “*Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, deberá 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. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1, de la norma ibídem, será necesario 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.*” (Pág. 6 de 8).

Finalmente, la recurrente solicita que se reconozca “*la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal*”, en aras de solicitar la continuidad del trámite de la solicitud de patente, pero tal pretensión tampoco puede prosperar en este caso dado que de manera general no se pueden desconocer los términos perentorios fijados por la normativa andina y allegar documentos por fuera de los mismos, pues como ha dicho la Corte Constitucional “[...] la consecuencia legal del incumplimiento de los términos procesales no lesiona el debido proceso. El principio de prevalencia del derecho sustancial no implica la pérdida de imperatividad o la ineficacia de los términos.”² -Subrayado fuera del texto original-.

En conclusión, para esta Superintendencia son claros los objetivos de la propiedad intelectual, como son el fomento de la innovación, la creación y la transferencia tecnológica a que se refiere la recurrente y su impacto en la sociedad, pero también es claro que funge como administradora del Sistema Nacional de Propiedad Industrial y como Oficina Nacional Competente en la materia, tal y como se dispone en el numeral 51 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011 modificado por el Decreto 092 de 2022, así como en el artículo 273 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, y como tal debe ajustarse cabalmente al régimen común allí previsto en cuanto al trámite de otorgamiento de las patentes y de los registros marcarios.

Dado lo anteriormente expuesto, en este caso resulta aplicable la consecuencia a darse en caso de incumplimiento de esta obligación, al establecer el artículo 45 que 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, se denegará la patente, como en efecto se resolvió en el caso bajo estudio.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

² Corte Constitucional. Sentencia T-323 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

Resolución N° 41366

Ref. Expediente N° NC2019/0011620

RESUELVE

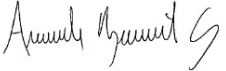
ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución No. 4750 de 9 de febrero de 2022, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a CHENGDU QIANNIUCAO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2022.06.29
17:01:28 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

