

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 16090

Ref. Expediente N° NC2019/0012418

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)
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:

PRIMERO: Que, mediante Resolución N° 73116 del 20 de octubre de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: 'REVESTIMIENTOS SUPERFICIALES, PROTECTORES PARA CELDAS DE FLUJO', 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° 11406 del 22 de julio de 2022 no se dio respuesta al mencionado requerimiento.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 5 de diciembre de 2022 con el N° NC2022/0017569, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, las sociedades ILLUMINA, INC., ILLUMINA CAMBRIDGE LIMITED, ILLUMINA SINGAPORE PTE. LTD., por conducto de apoderado, interpusieron recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

"1. FALSA MOTIVACIÓN DEL OFICIO 11406 DEL 22 DE JULIO DE 2022

El solicitante considera que el oficio No. 11406 del 22 de julio de 2022 se encuentra viciado de forma ya que, como se demuestra a continuación, el examinador no dio respuesta a todas las observaciones presentadas por el solicitante, lo cual significa que no presenta motivación suficiente, lo cual no le permite al solicitante apreciar si todos sus argumentos han sido tenidos en consideración por parte del (sic) examinador, y cuáles son las bases sobre las cuales se fundamentan las objeciones presentadas a los requisitos de patentabilidad de la solicitud

Es así como, en respuesta al oficio No. 2629 del 28 de febrero de 2022, el solicitante presentó los siguientes argumentos relacionados con el nivel inventivo de la solicitud:

(...).

Sin embargo, en el oficio 11406 del 22 de julio de 2022 el examinador presenta la siguiente respuesta a los argumentos mencionados anteriormente:

(...).

Como se puede apreciar, el examinador enfoca sus comentarios en lo relacionado con el documento D2, sin hacer ninguna referencia a los argumentos presentados en relación con el documento D1, específicamente con lo siguiente:

(...).

Resolución N° 16090

Ref. Expediente N° NC2019/0012418

Por lo tanto, el solicitante no ha tenido la oportunidad de conocer los argumentos puntuales que describen de manera clara, detallada y precisa las razones por las cuales el examinador sigue considerando el documento D1 como la anterioridad más cercana al objeto de la solicitud, a pesar de las múltiples aclaraciones que se han presentado, indicándole al examinador los motivos por los cuales dicho documento no constituye una anterioridad aceptable, debido a los múltiples vacíos que presenta en relación con la solicitud, vacíos que no pueden ser subsanados debidamente por los otros documentos citados, a saber, D2 y D3.

Siendo así, el solicitante, al desconocer la posición del examinador respecto a D1, no ha tenido la oportunidad de presentar argumentos que le permitan controvertir satisfactoriamente las objeciones presentadas, lo cual viola su derecho al debido (sic) proceso. Por tal motivo, el oficio No. 11406 del 22 de julio de 2022, no cumple con los requisitos establecidos en el Código de lo Contencioso-Administrativo y debe ser devuelto a trámite para que el examinador manifieste de manera clara y completa sus argumentos respecto al documento D1 y a las observaciones presentadas por el solicitante.

2- INTERMITENCIA EN LOS SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO

En el periodo comprendido entre el 18 y el 30 de julio de 2022 los servicios de correo de Google presentaron intermitencia, razón por la cual no recibimos notificación del oficio No. 11406 del 22 de julio de 2022 en nuestra casilla de correo. Siendo este un evento completamente ajeno a nuestro control y siendo una situación completamente irresistible e impredecible; puesto que no tenemos la capacidad de saber o prever cuando se va a caer el servidor de correo electrónico en Colombia de una compañía internacional como lo es Google, y mucho menos tener alternativas para solucionarlo o solventarlo. Siendo esta una fuerza mayor, cuya consecuencia fue nuestra imposibilidad de percatarnos de la emisión del mencionado oficio. Adjuntamos al presente recurso copia del reporte de Google donde dan debida cuenta de las fallas del servicio durante el periodo del 18 de julio de 2022 al 30 de julio de 2022.

Teniendo en cuenta lo anterior, de manera subsidiaria procedemos a dar contestación al requerimiento No. 73116 de fecha 21 de noviembre de 2022 en los siguientes términos: (...).” -Subraya del texto original-.

Adicional a lo anterior, presenta como anexos: (i) comprobante de pago por modificación voluntaria de la solicitud, (ii) capítulo reivindicatorio modificado en control de cambios, (iii) capítulo reivindicatorio modificado en limpio, y (iv) reporte de fallas oficial de Google.

TERCERO: 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 día 6 de noviembre de 2019 las sociedades ILLUMINA, INC., ILLUMINA CAMBRIDGE LIMITED, ILLUMINA SINGAPORE PTE. LTD., presentaron solicitud de patente de invención para la creación titulada ‘REVESTIMIENTOS SUPERFICIALES, PROTECTORES PARA CELDAS DE FLUJO’.

Resolución N° 16090

Ref. Expediente N° NC2019/0012418

De igual manera se observa que, mediante Oficios Nos. 2629 del 28 de febrero de 2022 y 11406 del 22 de julio de 2022, la Dirección de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, requirió a las solicitantes para que se pronunciaran frente a las objeciones a la patentabilidad que fueron formuladas.

En efecto, en el Oficio N° 2629 se cuestionaron las reivindicaciones allegadas por reclamar usos y no definir de forma concisa la materia de interés originando que el capítulo no cumpliera con el requisito de sustento en la descripción. Así mismo, se objetó el nivel inventivo de la solicitud con base en los antecedentes D1 (WO2016075204) y D2 (US2006254916), dado que la persona normalmente versada en la materia estaría motivada por sus enseñanzas para así llegar al objeto reivindicado, evidenciando que la materia reivindicada no es inventiva.

Frente al anterior requerimiento, las solicitantes presentaron respuesta con el propósito de superar las objeciones formuladas por la Oficina; sin embargo, persistieron las falencias técnicas. Por lo tanto, mediante Oficio N°11406 de 22 de julio de 2022, la Dirección de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, requirió nuevamente a las solicitantes para que se pronunciaran sobre las objeciones hechas al capítulo reivindicatorio, objetando el nivel inventivo frente a las enseñanzas de los documentos D1 (WO2016075204) y D3 (US2012061014) y pronunciándose frente a la respuesta proveída al Oficio N° 2629.

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, informándole a las solicitantes 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°11406, las solicitantes no atendieron el requerimiento formulado ni se manifestaron 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 de la Decisión 486, se expidió la Resolución N° 73116 de 20 de octubre de 2022, al considerar que no hubo un pronunciamiento por parte de las solicitantes frente al requerimiento de fondo contenido en el Oficio N° 11406 que fue debidamente notificado el 25 de julio de 2022.

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. (...).

Resolución N° 16090

Ref. Expediente N° NC2019/0012418

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.”

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, concluyó:

“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. (...).”¹

Revisada la actuación administrativa surtida, se encuentra que, una vez efectuado el requerimiento de fondo mediante el Oficio N°11406 de 22 de julio de 2022, las solicitantes contaban con un término de sesenta (60) 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.

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 25 de julio de 2022, el plazo de 60 días con el cual contaba las solicitantes para presentar la respuesta se extendió hasta el día 19 de octubre de 2022, lapso dentro del cual no se evidencia en el sistema de trámites de la Oficina respuesta alguna por parte de las interesadas, como

¹ Proceso 44 -IP-2011.

Resolución N° 16090

Ref. Expediente N° NC2019/0012418

tampoco petición de la prórroga de términos, por 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, este Despacho corrobora que las sociedades interesadas no dieron respuesta al requerimiento formulado por la Oficina mediante el Oficio N° 11406, por lo que se halla razón al denegarse 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

Con motivo de la denegación, el apoderado de las recurrentes cuestiona por falsa motivación el Oficio N°11406 del 22 de julio de 2022 y, como razón para justificar el incumplimiento de lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, argumenta que en el periodo comprendido entre el 18 y el 30 de julio de 2022 los servicios de correo de Google presentaron intermitencia, por lo cual *“...no recibieron la notificación del Oficio N° 11406 del 22 de julio de 2022 en nuestra casilla de correo. Siendo este un evento completamente ajeno a nuestro control y siendo una situación completamente irresistible e impredecible... Siendo esta una fuerza mayor, cuya consecuencia fue nuestra imposibilidad de percatarnos de la emisión del mencionado oficio”*.

Al respecto, el Despacho considera pertinente no perder de vista que en materia de Propiedad Industrial los requerimientos se notifican por medios electrónicos al solicitante o, en su defecto, a su representante o apoderado, conforme lo dispone el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual, es claro al establecer lo siguiente:

“6.2 Notificaciones y comunicaciones en materia de propiedad industrial.

Conforme a lo establecido en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, las notificaciones o comunicaciones de los actos o decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Propiedad Industrial se surtirán de la siguiente manera:

(...).

d) Los actos mediante los cuales se determine la no patentabilidad en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, así como los requerimientos, traslados y demás actos a notificar a los intervinientes, que se efectúen dentro de los trámites de propiedad industrial, se comunicarán a los interesados por medios electrónicos de la siguiente manera:

El oficio se remitirá por correo electrónico a cada una de las personas que deban ser notificadas, presentando el vínculo electrónico para la visualización de su contenido. En el mencionado correo electrónico se indicará el número de expediente y el del acto administrativo notificado. La notificación se entenderá surtida en la fecha del envío del oficio. -Subrayado fuera de texto original-

Resolución N° 16090

Ref. Expediente N° NC2019/0012418

(...).” -Subrayado fuera de texto original-

Conforme lo establece la disposición antes transcrita, la notificación se entenderá surtida en la fecha del envío del oficio, en este caso particular sería del mencionado Oficio N°11406 de 22 de julio de 2022, al correo electrónico proporcionado por las solicitantes en la solicitud de patente de invención presentada.

Hecha esta precisión y con el fin de verificar los hechos mencionados por las interesadas en su escrito del recurso, se realizó una revisión en el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI) donde se corroboró que efectivamente el Oficio N° 11406 de 22 de julio de 2022 fue enviado y entregado el 25 de julio de 2022 al correo suministrado en la solicitud: juancuesta@cuestalawyers.com, tal como se puede observar en el siguiente certificado de comunicación electrónica:

Certificado de comunicación electrónica
Email certificado

Identificador del certificado: E81081615-S

El servicio de **envíos**
de Colombia



Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Detalles del envío

Nombre/Razón social del usuario: Superintendencia de Industria y Comercio (CC/NIT 800176089)
Identificador de usuario: 400630
Remitente: EMAIL CERTIFICADO de correocertificado2@sic.gov.co <400630@certificado.4-72.com.co> (originado por)
Destino: juancuesta@cuestalawyers.com
Fecha y hora de envío: 25 de Julio de 2022 (01:14 GMT -05:00)
Fecha y hora de entrega: 25 de Julio de 2022 (01:14 GMT -05:00)
Asunto: SIC - Comunicación para Requerimiento examen de fondo a la solicitud - Su Ref: P5313 - Solicitud No: NC2019/0012418 - Usuario responsable: jccuesta (EMAIL CERTIFICADO de correocertificado2@sic.gov.co)
Mensaje:

Como se observa del anterior email certificado, la notificación se surtió el día 25 de julio de 2022, de manera que la notificación se cumplió en debida forma acorde con el presupuesto legal establecido.

Ahora, para justificar la no respuesta oportuna se allega junto con el recurso un reporte de fallas oficial de Google, no obstante dicha evidencia no resulta conducente debido a que el reporte se refiere a un problema muy específico que afectó a un subconjunto de usuarios del sector EDU o Google for Education y menores de 18 años que trataban de acceder al Drive de Google desde las aplicaciones de IOS.²

² “Starting on Thursday, 18 July 2022, a subset of EDU users with an under-18 age setting were unable to access Drive using their iOS application for a period of 11 days, 7 hours. Subsequently, starting on Tuesday, 26 July 2022, a subset of EDU users with an under-18 age setting were also unable to access Gmail using their iOS application, for a period of 3 days, 5 hours.”



Resolución N° 16090

Ref. Expediente N° NC2019/0012418

Así mismo, de acuerdo con el reporte se pudo establecer lo siguiente:

1. Impacto sobre Gmail. El sistema de correo GMAIL se vio impactado a partir del día 26 de Julio del 2022, fecha posterior a la de envío y entrega del correo de notificación de la SIC hecha el 25 de julio de 2022.
2. El impacto según Google, solo fue en el 0.17% de todos los usuarios IOS de Gmail y solo afectó a los usuarios EDU (Google for Education) con una configuración de edad menor de 18 años.
3. Google indica también que ante la falla del 26 de Julio de 2022, como solución alternativa, los usuarios de IOS afectados podrían usar la interfaz de usuario web de Gmail/Drive en su computadora de escritorio o dispositivo móvil para acceder a sus cuentas. Asegura, que sus aplicaciones Android Gmail/Drive no se vieron afectadas.
4. Siendo consecuentes con lo dicho por Google en “*Remediation and Prevention*”, la afectación fue en la aplicación IOS Drive de Google for Education (EDU) el día 21 de julio de 2022 y el 26 de Julio de 2022, Google fue alertado sobre un problema que afectaba a todos los usuarios que cumplían con los criterios (EDU menores de 18 años) que tenían instaladas las versiones de las aplicaciones de Gmail para IOS.

De lo anterior se puede concluir que el reporte de fallas aportado no se constituye en prueba alguna que permita concluir a este Despacho que no se recibió por parte del interesado la notificación del Oficio N° 11406 del 22 de julio de 2022, pues lo que muestra dicho reporte es que la falla fue intermitente y afectó a un grupo de usuarios con características específicas (Google for Education y menores de 18 años) no acreditadas en el recurso y donde no se reporta falla acaecida el 25 de julio de 2022 que fue la fecha en que se notificó el requerimiento oficial. De manera que, contrario a lo argumentado, con dicho reporte no se evidencia de manera consistente la ocurrencia de algún hecho que constituya fuerza mayor o caso fortuito, o justificación alguna para no cumplir con lo previsto en el citado artículo 45 de la norma comunitaria.

Así pues, no se encuentra en el escrito razón o evidencia alguna que justifique la no respuesta oportuna a las observaciones de carácter técnico que fueron trasladadas durante el examen de fondo mediante el Oficio N°11406, el cual, fue debidamente notificado, según se observa en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de esta Oficina y como antes se evidenció con el certificado de envío del oficio.

Se advierte por otro lado que se pretende que este Despacho tenga en cuenta como respuesta al requerimiento las consideraciones que se hacen en el recurso frente a las objeciones técnicas formuladas en el Oficio N°11406 del 22 de julio de 2022 y los documentos allegados, pero dicha pretensión no puede prosperar debido a que fueron presentados con ocasión del recurso, o sea, por fuera del término legal señalado, cuando ya había fenecido el plazo establecido en la norma comunitaria para dar cumplimiento al requerimiento, incluso expedido el acto administrativo que resolvió denegar la patente en mención por falta de respuesta a dicho requerimiento.

Resolución N° 16090

Ref. Expediente N° NC2019/0012418

Las solicitantes han debido pronunciarse dentro del plazo establecido sobre las objeciones planteadas a la solicitud con el propósito de superar, en este caso particular, las referidas objeciones a las reivindicaciones de la solicitud y al nivel inventivo de la invención frente a los antecedentes D1 y D3 hechas con base en lo dispuesto por los artículos 14, 18 y 30 de la referida norma andina, quedando claro que la razón de la denegación de la patente fue la falta de respuesta al requerimiento conforme lo establece el artículo 45 anteriormente transcrito. En conclusión, no es el momento de la interposición del recurso la oportunidad para pronunciarse sobre el requerimiento oficial, para lo cual, como se vio, la normativa aplicable fija un plazo prudencial, que es prorrogable a petición del solicitante.

En este orden de ideas, no queda más que concluir que en este caso no se cumplieron con las exigencias legales previstas que hicieran posible la continuación del trámite, por lo que la consecuencia a darse es la que fija el artículo 45 citado, sustento legal de la denegación de la patente. En consecuencia, al estar la Resolución N° 73116 de 20 de octubre de 2022 acorde con el procedimiento legalmente establecido, no encuentra esta Superintendencia que sea del caso revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución N° 73116 de 20 de octubre de 2022, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a las sociedades ILLUMINA, INC., ILLUMINA CAMBRIDGE LIMITED, ILLUMINA SINGAPORE PTE. LTD., advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 30 de marzo de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO
Fecha: 2023.03.30
17:01:04 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

Resolución N° 16090

Ref. Expediente N° NC2019/0012418