

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 16101

Ref. Expediente N° NC2020/0011090

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 conferidas en el numeral 31
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 74027 del 24 de octubre de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención para la creación denominada: “SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA PREPARACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LAS PLANTAS, UTILIZANDO TÉCNICAS DE ÓSMOSIS”, con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la solicitante no superó las objeciones a la patentabilidad contenidas en el requerimiento N° 11873 notificado el 29 de julio de 2022.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 30 de noviembre de 2022 con el N° NC2022/0017189, la sociedad Botanical Water Technologies IP Ltda., encontrándose dentro del término establecido para el efecto, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Señala el apoderado de la recurrente: *“La repuesta al requerimiento se presentó en tiempo, sin embargo, por un error involuntario se allegó la información de otro expediente del mismo solicitante (NC2019/0003405), en dicho expediente, se solicitó por el despacho el pago de un segundo examen de patentabilidad debido a la respuesta a un artículo 45 emitido dentro de dicha actuación (NC2019/0003405).*

Referencia del solicitante	CSA-PCTFASE NACIONAL-PCT/AU2017/051005											
Número de patente	NC2019/0003405											
Estado	Bajo Examen de Fondo											
Número de la gaceta	883											
Contacto												
Apoderado	<table><thead><tr><th>Número de identificación</th><th>Nombre(s)</th><th>Apellido(s)</th></tr></thead><tbody><tr><td> 80194767</td><td>ANDRES</td><td>CASAS SANTOFIMIO</td></tr><tr><td colspan="3"> Mostrar / Ocultar columnas </td></tr></tbody></table>			Número de identificación	Nombre(s)	Apellido(s)	 80194767	ANDRES	CASAS SANTOFIMIO	Mostrar / Ocultar columnas		
Número de identificación	Nombre(s)	Apellido(s)										
 80194767	ANDRES	CASAS SANTOFIMIO										
Mostrar / Ocultar columnas												
Solicitante(s)	<table><thead><tr><th>Número de identificación</th><th>Nombre(s)</th><th>Apellido(s)</th></tr></thead><tbody><tr><td> 12444850</td><td colspan="2">BOTANICAL WATER TECHNOLOGIES IP LTDA.</td></tr><tr><td colspan="3"> Mostrar / Ocultar columnas </td></tr></tbody></table>			Número de identificación	Nombre(s)	Apellido(s)	 12444850	BOTANICAL WATER TECHNOLOGIES IP LTDA.		Mostrar / Ocultar columnas		
Número de identificación	Nombre(s)	Apellido(s)										
 12444850	BOTANICAL WATER TECHNOLOGIES IP LTDA.											
Mostrar / Ocultar columnas												
Contacto de la solicitud	<table><thead><tr><th>Número de identificación</th><th>Nombre</th></tr></thead><tbody><tr><td> 80194767</td><td>ANDRES CASAS SANTOFIMIO</td></tr></tbody></table>			Número de identificación	Nombre	 80194767	ANDRES CASAS SANTOFIMIO					
Número de identificación	Nombre											
 80194767	ANDRES CASAS SANTOFIMIO											

Se observa que el solicitante es la misma persona jurídica que del expediente en estudio.

Incluso la respuesta del 12 de septiembre (la respuesta equivocada) dentro del presente expediente, se allegó fue como respuesta al requerimiento del examen de patentabilidad,



Resolución N° 16101

Ref. Expediente N° NC2020/0011090

tal y como debía hacerse en el expediente NC2019/0003405. Evidenciándose que efectivamente se trató de un error involuntario.

BANDEJA DE ENTRADA >					
NC2020/0011090 - Patente PCT - SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA PREPARACIÓN DE PRODUCTOS					
Datos Bibliográficos Discusiones Histórico Documentos					
18 Documento (s)					
Número Doc	Número de resolución/oficio	Fecha de documento	Fecha del Acto Administrativo	Documento	
08-02		26 de octubre de 2022		Responder a oficio	
08-01		26 de octubre de 2022		Reivindicaciones	
07-01	74027	24 de octubre de 2022	24 de octubre de 2022	NC 85 - Niega sin oposición PT PCT	
06-01		12 de septiembre de 2022		Respuesta al requerimiento del examen de patentabilidad	

Se ruega al despacho tener en cuenta que a pesar del error cometido es clara la intención de mi representada de dar la respuesta en forma adecuada y en debido tiempo.

Tanto es el interés de mi representada en obtener una respuesta que se renunció al término restante, pues ya era el segundo requerimiento efectuado en virtud del artículo 45 de la decisión 486.

BANDEJA DE ENTRADA >					
NC2020/0011090 - Patente PCT - SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA PREPARACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE L					
Datos Bibliográficos Discusiones Histórico Documentos					
18 Documento (s)					
Número Doc	Número de resolución/oficio	Fecha de documento	Fecha del Acto Administrativo	Documento	Fecha de envío Partes
08-02		26 de octubre de 2022		Responder a oficio	
08-01		26 de octubre de 2022		Reivindicaciones	
07-01	74027	24 de octubre de 2022	24 de octubre de 2022	NC 85 - Niega sin oposición PT PCT	25 oct. 2022 ANDRES CASAS SANTOFIMIC
06-01		12 de septiembre de 2022		Respuesta al requerimiento del examen de patentabilidad	
05-01	11873	29 de julio de 2022	29 de julio de 2022	NC 523-Requerimiento Examen de Fondo Art. 45 PT PCT	01 ago. 2022 ANDRES CASAS SANTOFIMIC
03-01		6 de abril de 2022		Respuesta al requerimiento del examen de patentabilidad	
04-01		6 de abril de 2022		Reivindicaciones	
02-01	18800	30 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2021	NC 523-Requerimiento Examen de Fondo Art. 45 PT PCT	30 nov. 2021 ANDRES CASAS SANTOFIMIC

Se observan los requerimientos efectuados y las respuestas presentadas.

Evidenciado el error, y antes de la fecha de vencimiento original (26 de octubre de 2022), el día 27 de septiembre de 2022, se envió comunicación a la dirección de nuevas creaciones, presentando la situación y solicitando la habilitación de la tarea a efectos de presentar la respuesta (ANEXO 1).

Ahora bien, el día 26 de octubre de 2022 y aún dentro del plazo inicialmente establecido, se allegó la respuesta correcta, adjuntado la respuesta al artículo 45 emitido, el nuevo capítulo reivindicatorio y el pago correspondiente por la modificación del capítulo



Resolución N° 16101

Ref. Expediente N° NC2020/0011090

reivindicatorio inicialmente presentado (NC2022/0016632):

NC2020/0011090 - Patente PCT - SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA PREPARACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LAS PLANTAS, UTILIZANDO TÉCNICAS DE ÓSMOSIS				
18 Documento (s)				
Número Doc	Número de resolución/oficio	Fecha de documento	Fecha del Acto Administrativo	Documento
08-02		26 de octubre de 2022		 Responder a oficio
08-01		26 de octubre de 2022		 Reivindicaciones

Visto lo anterior, en virtud del principio del debido proceso, eficacia procesal y celeridad, se solicita amablemente la revocatoria de la resolución 74027 del 24 de octubre de 2022, en tanto que quedó demostrado que, si bien es cierto se radicó como respuesta una documento erróneo, también lo es que la intención de presentar respuesta en debido tiempo y forma quedó evidenciada, así como que luego dicho error fue anunciado y subsanado dentro del término inicialmente otorgado.”

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.

Para verificar las razones que fundamentan la impugnación del acto administrativo por medio del cual se denegó la patente radicada bajo el expediente de la referencia, se hizo una nueva revisión de las actuaciones surtidas en este trámite encontrándose que con fecha 07 de septiembre de 2020 se presentó solicitud de patente para la invención titulada “SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA PREPARACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LAS PLANTAS, UTILIZANDO TÉCNICAS DE ÓSMOSIS”.

De igual manera encuentra esta Oficina que mediante Oficio N° 11873 notificado el 29 de julio de 2022, la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, requirió a la solicitante para que se pronunciara acerca de la falta de claridad del capítulo reivindicatorio, falta de unidad de invención y finalmente acerca de la falta de novedad de las reivindicaciones 1 a 18 de la solicitud, lo anterior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30, 25 y 16 respectivamente, de la referida decisión andina.

Frente al anterior requerimiento la administración consideró: “*Que mediante documento allegado el 12 de septiembre de 2022 el solicitante se [sic] presentó respuesta al requerimiento mencionado en el considerando anterior y así mismo, se renunció al término restante para la presentación de respuesta al citado requerimiento.*”



Resolución N° 16101

Ref. Expediente N° NC2020/0011090

Así mismo que: “(...) de una revisión del contenido del documento allegado el 12 de septiembre 2022, esta Oficina advierte que la misma no se corresponde al trámite de la solicitud de patente tramitada bajo el radicado de la referencia del presente acto administrativo, toda vez que en la misma se indica que se da respuesta a un requerimiento formulado mediante Oficio N° 12563 del 10 de agosto de 2022, el cual, al verificar las actuaciones desplegadas dentro del radicado de la presente solicitud no se advierte que el mismo haya sido expedido.”

En consecuencia, denegó la patente de invención solicitada mediante Resolución N° 74027 del 24 de octubre de 2022, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000.

Norma aplicable al caso.

El artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 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.” (Subrayado fuera de texto).

Caso concreto.**Acerca de la oportunidad para dar respuesta al requerimiento de fondo.**

De la revisión del procedimiento adelantado en este caso se advierte que, una vez efectuado el requerimiento de fondo mediante Oficio N° 11873 notificado el 29 de julio de 2022, la sociedad Botanical Water Technologies IP Ltda., contaba con un término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación, para presentar la respuesta frente a las objeciones de carácter técnico planteadas por la Oficina en dicho requerimiento.

Señala el artículo 45 de la Decisión 486 que: *“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 periodo de treinta días adicionales (...).”* (Resaltado fuera de texto).

Resolución N° 16101

Ref. Expediente N° NC2020/0011090

Habiéndose notificado el requerimiento el día 01 de agosto de 2022, el plazo de sesenta días iniciales con los cuales contaba la sociedad solicitante para presentar la respuesta, se extendió hasta el día 26 de octubre de 2022.

Señala el apoderado en su escrito de recurso: *“Evidenciado el error, y antes de la fecha de vencimiento original (26 de octubre de 2022), el día 27 de septiembre de 2022, se envió comunicación a la dirección de nuevas creaciones, presentando la situación y solicitando la habilitación de la tarea a efectos de presentar la respuesta (ANEXO 1).*

Ahora bien, el día 26 de octubre de 2022 y aún dentro del plazo inicialmente establecido, se allegó la respuesta correcta, adjuntado la respuesta al artículo 45 emitido, el nuevo capítulo reivindicatorio y el pago correspondiente por la modificación del capítulo reivindicatorio inicialmente presentado (NC2022/0016632):...”

Una vez revisada la respuesta inicial presentada por el apoderado a través del memorial de fecha 12 de septiembre de 2022, se evidencia que, en efecto, tal como se indicó en la Resolución N° 74027 del 24 de octubre de 2022 expedida con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, el contenido de la respuesta no corresponde al trámite de la referencia, sin embargo, es importante aclarar que, contrario a lo que allí se indicó, el solicitante en ningún momento manifestó haber renunciado a términos, como se evidencia de la respuesta aportada:

Señora Jefe
Dirección de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Expediente: NC2019/0003405
Referencia: Solicitud de la patente de invención denominada:
"COMPOSICIONES ISOTÓPICAS"
Solicitante: BOTANICAL WATER TECHNOLOGIES IP LTDA.

RESPUESTA A REQUERIMIENTO

Yo, ANDRÉS CASAS SANTOFIMIO, obrando como apoderado de la sociedad solicitante, oportunamente doy respuesta al requerimiento de Oficio No. 12563, notificado el día 10 de agosto de 2022 por su Despacho, dentro del término definido.

En atención a lo requerido por el despacho, amablemente informo que se ha realizado el pago solicitado:



BANDEJA DE ENTRADA >

NC2022/0011155 - GR - Office Action_ES - Discutir el asunto

Salir

Así las cosas, al momento de expedirse la Resolución N° 74027 del 24 de octubre de 2022 que denegó la patente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, el término de los sesenta días concedidos para presentar la respuesta al requerimiento N° 11873 notificado el 29 de julio de 2022, aún se encontraba vigente, por lo tanto, la respuesta allegada el día 26 de octubre de 2022 y sus complementos, sí fueron presentados dentro del término legal, por lo que resulta procedente revocar la decisión adoptada y ajustar el trámite a derecho como corresponde.

En su lugar, se dispone la continuación del mismo por parte de la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, que para todos los efectos legales es el examen de fondo de la solicitud, teniendo en cuenta el memorial de respuesta y sus complementos radicados el día 26 de octubre de 2022 bajo el N° NC2020/0011090.



Resolución N° 16101

Ref. Expediente N° NC2020/0011090

En consecuencia, en aras de dar aplicación a los principios que rigen las actuaciones administrativas, en especial los principios de economía, celeridad y eficacia, y presumiendo la buena fe de que trata el artículo 86 de la Constitución Política, accede este Despacho, en este caso en particular, a revocar la decisión contenida en la Resolución N° 74027 del 24 de octubre de 2022, por medio de la cual se denegó la patente de invención de la referencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, en consecuencia se ordena la continuación del trámite.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 74027 del 24 de octubre de 2022, por medio de la cual se denegó patente de invención para la creación denominada: “SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA PREPARACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LAS PLANTAS, UTILIZANDO TÉCNICAS DE ÓSMOSIS”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Enviar el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el fin de disponer el examen de patentabilidad de la solicitud, teniendo en cuenta el contenido de la respuesta y sus complementos radicados el 26 de octubre de 2022, bajo el número NC2020/0011090.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad solicitante Botanical Water Technologies IP Ltda., advirtiéndole 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
17:01:28 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.