

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 19987

Ref. Expediente N° NC2021/0010234

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (E)

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 10 del artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución N° 250 de 12 de enero de 2023, la Dirección de Nuevas Creaciones denegó patente de modelo de utilidad a la creación denominada: 'ESENCIAL BRA', con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aplicable a los modelos de utilidad por remisión expresa del artículo 85 de la misma regulación, al encontrar que transcurrido el plazo establecido no se dio respuesta al requerimiento formulado mediante el Oficio N°19114 del 25 de noviembre de 2022.

Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 17 de enero de 2023 con el N° NC2023/0000526, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, MAIRA LIYETH BENAVIDES OSPINA, por conducto de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, el cual, con arreglo al principio de eficacia administrativa, se entenderá como uno de apelación, dado que las decisiones que adopta la Dirección de Nuevas Creaciones no son susceptibles del recurso de reposición y solo procede contra ellas el de apelación ante el Delegado para la Propiedad Industrial¹. Dicho recurso se fundamenta en los argumentos que a continuación se exponen:

“...queremos aclarar que atendimos las sugerencias realizadas por el examinador realizando los siguientes trámites:

- *Se modificó la solicitud NC2021/0010233, presentando una nueva descripción y reivindicaciones.*
- *En los documentos mencionados antes se incluyó el contenido adicional de la solicitud NC2021/0010234. Por lo tanto, dentro de dicho trámite se entendió como fusionadas las solicitudes NC2021/0010233 y NC2021/0010234.*
- *Se pagó la tasa de ‘fusión’ de las 2 solicitudes y se presentaron los documentos pertinentes tanto técnicos como legales.*

Por lo anterior, resulta incomprensible que el sistema de propiedad industrial SIPI no genere de forma automática (como si lo hace con la resolución que nos ocupa) una

¹ El Parágrafo del artículo 20 del Decreto 4886 de 2011, señala: **“PARÁGRAFO.** *Contra las decisiones que ponen fin a las actuaciones adelantadas por la Dirección de Nuevas Creaciones solo procede el recurso de apelación.”*

Resolución N° 19987

Ref. Expediente N° NC2021/0010234

respuesta a la tarea pendiente de la solicitud NC2021/0010234 que fue incluida en la solicitud de fusión del expediente NC2021/0010233.

Así las cosas, resulta procedente de parte de la SIC revocar la resolución 250 de 2023 ya que como lo expresamos antes solicitamos la fusión de la solicitud NC2021/0010234 pagando la tasa correspondiente y presentamos los documentos requeridos dentro de la solicitud de patente de modelo de utilidad NC2021/0010233.

Por todos los argumentos expuestos anteriormente solicitamos nuevamente sea revocada la mencionada resolución, ya que como se demostró fue realizada sin tener en cuenta lo estipulado en la Decisión 486, erróneas y en contra del debido proceso y el derecho a la igualdad consagrados en la Constitución Política de Colombia.”

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 Maira Liyeth Benavides Ospina, presentó la solicitud de Patente de Modelo de Utilidad titulada ‘ESENCIAL BRA’.

De igual manera se observa que, mediante Oficio N° 19114 de 25 de noviembre de 2022, la Dirección de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 85 de la misma Decisión andina, requirió a la solicitante para que se pronunciara frente a las objeciones a la patentabilidad que fueron formuladas.

En efecto, en dicho Oficio se comunicó a la solicitante la no aceptación de las modificaciones presentadas por no cumplir con el pago de la tasa correspondiente y se le recomendó fusionar las solicitudes NC2021/0010233 y NC2021/0010234 en una única solicitud, debido a la coincidencia en la materia reclamada, advirtiéndole que en el evento de no acoger la sugerencia, cada solicitud continuará con el trámite correspondiente. Adicionalmente, la solicitud se objetó por falta de claridad y definición de las reivindicaciones, igualmente se sugirió presentar una nueva descripción acorde con las exigencias previstas en el artículo 28 de la Decisión 496 e incluir las fotos allegadas en un capítulo independiente identificando sus características por medio de números de referencia, aparte que la invención se cuestionó por falta de novedad a partir del antecedente D1, US20210145080A1, que evidencia que la materia reivindicada está divulgada en el arte previo.

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 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° 19114, la solicitante no atendió el requerimiento formulado ni se manifestó frente a las objeciones

Resolución N° 19987

Ref. Expediente N° NC2021/0010234

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 y 85 de la Decisión 486, se expidió la Resolución N°250 de 12 de enero de 2023, al considerar que no hubo un pronunciamiento por parte de la solicitante frente al requerimiento de fondo contenido en el Oficio N° 19114 de 25 de noviembre de 2022.

Normas aplicables 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. (...).

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.”

Por su parte, tal como se consignó en el acto impugnado, el artículo 85 es claro cuando dispone: *“Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos que se reducirán a la mitad.”*

Revisada la actuación administrativa surtida, se encuentra que una vez efectuado el requerimiento de fondo mediante el Oficio N°19114 de 25 de noviembre de 2022, la solicitante contaba con un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de notificación de dicho Oficio, para presentar respuesta frente a las objeciones de carácter técnico planteadas por la Oficina en dicho requerimiento.

Caso concreto

Como se dijo, el artículo 45 de la Decisión 486 es claro al establecer que si la Oficina encontrara que la creación 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, que para el caso de las solicitudes de patente de Modelo de Utilidad es de treinta días, plazo que podrá ser prorrogado por una sola vez por solicitud del interesado.

Ahora bien, en este caso habiéndose notificado el requerimiento el día 28 de noviembre de 2022, el plazo de treinta días con el cual contaba la solicitante para presentar la respuesta se extendió hasta el día 11 de enero de 2023, lapso dentro del cual no se evidencia en el expediente bajo análisis respuesta alguna por parte de la interesada, a pesar de que la tarea ‘Respuesta a requerimiento’ estuvo disponible en la bandeja de entrada hasta la fecha de vencimiento del término otorgado, de lo cual se advirtió a la

Resolución N° 19987

Ref. Expediente N° NC2021/0010234

solicitante mediante discusión de fecha 28 de noviembre de 2022, según se evidencia en el Sistema SIPI.

De esa manera, en principio, 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 expediente bajo estudio.

Argumenta la recurrente a través de su apoderado que *“...solicitamos la fusión de la solicitud NC2021/0010234 pagando la tasa correspondiente y presentamos los documentos requeridos dentro de la solicitud de patente de modelo de utilidad NC2021/0010233.”*

Examinado el expediente administrativo, con el fin de verificar lo manifestado por el apoderado de la solicitante, se ratifica que no aparece registrada respuesta alguna en el trámite de la solicitud bajo estudio, tal como se advirtió en el acto impugnado, debido a que el usuario solo dio respuesta en el expediente NC2021/0010233 y no en el presente expediente NC2021/0010234, por lo que la tarea continuó abierta y se generó la negación automática para este trámite, el cual, como se sabe, cursa de manera independiente del otro expediente.

Ahora bien, según se evidencia en la respuesta al requerimiento formulado con Oficio N° 19045 de 24 de noviembre de 2022 dentro del Expediente NC2021/0010233, efectivamente la solicitante manifestó la decisión de acogerse a la sugerencia realizada por el examinador y solicitó la fusión de los dos expedientes en trámite, NC2021/0010233 y NC2021/0010234, pagando la tasa respectiva y presentando los documentos de orden técnico con el fin de atender el requerimiento hecho con dicho Oficio N°19045, por lo tanto, quedando la solicitud de fusión con radicado NC2023/0000161 y vinculada al radicado NC2021/0010233.

Pide la recurrente *“...revocar la resolución 250 de 2023 ya que como lo expresamos antes solicitamos la fusión de la solicitud NC2021/0010234 pagando la tasa correspondiente y presentamos los documentos requeridos dentro de la solicitud de patente de modelo de utilidad NC2021/0010233”.*

Al respecto, se aclara que dicha solicitud no puede prosperar, en primer lugar, porque la solicitante no se pronunció dentro del plazo establecido sobre las objeciones planteadas a la presente solicitud con el propósito de superarlas; y, en segundo lugar, porque mediante escrito del 16 de enero de 2023, radicado bajo el N° NC2023/0000443, el apoderado de la solicitante desistió de la solicitud de fusión N° NC2023/0000161, por expresa instrucción de su representada, con ocasión del abandono de la presente solicitud N° NC2021/0010234. El desistimiento de la solicitud de fusión fue aceptado mediante la Resolución N° 1318 del 25 de enero de 2023 proferida por la Dirección de Nuevas Creaciones, en los siguientes términos: **“ARTÍCULO 1: ACEPTAR el desistimiento de la solicitud de fusión N° NC2023/0000161 presentada dentro de la solicitud de patente de modelo de utilidad...N° NC2021/0010233 con la intención (sic) de fusionarla con la solicitud de patente de modelo de utilidad N° NC2021/0010234.”**

Claro lo anterior, resulta acertado colegir que la solicitante ha debido dar respuesta en la presente actuación administrativa precisamente para que no se generara el abandono

Resolución N° 19987

Ref. Expediente N° NC2021/0010234

automático de la solicitud frente a la ausencia de respuesta a las observaciones de carácter técnico que fueron trasladadas mediante el Oficio N°19114, el cual fue debidamente notificado, según se observa en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de esta Oficina, aparte que, como se dijo, la solicitante desistió de la fusión que pretendía hacer valer mediante este recurso.

En virtud de lo expuesto, 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, por lo tanto, 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° 250 de 12 de enero de 2023, por medio de la cual se denegó la patente de modelo de utilidad para la creación titulada 'ESENCIAL BRA', de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución a Maira Liyeth Benavides Ospina, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 20 de abril de 2023

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (E),



DANIEL MOR GARCIA

Resolución N° 19987

Ref. Expediente N° NC2021/0010234