

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30010

Ref. Expediente N° NC2020/0007060

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA 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° 82668 de 24 de noviembre de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: 'UNIDAD PARA CAPTACIÓN Y MANEJO DE NACIMIENTOS DE AGUA Y SISTEMA RELACIONADO', 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 no se dio respuesta al requerimiento formulado mediante el Oficio N° 13325 del 25 de agosto de 2022.

Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 21 de diciembre de 2022 con el N° NC2022/0018629, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, Julio Cesar Hoyos Duque, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

"1. No tuve conocimiento del requerimiento N° 13325 de agosto 25 del 2022, porque para la época mi computador estaba dañado y por estar viviendo en la finca se me dificultaba acceder al correo y carecía de los recursos para un computador.

2. La superintendencia nunca me hizo un segundo aviso donde se percatara de la notificación de dicho acto.

3. Es de anotar que sólo hasta ahora me entero de la existencia del oficio #13325 de agosto del año 2022, porque recibí notificación en mi correo de la resolución N°82668 de diciembre 7 del 2022, es decir el pasado viernes 9 de diciembre en donde se hace referencia a dicho oficio. Pues siempre estuve al pendiente de cualquier decisión que prohiriera la Superintendencia de Industria y Comercio al respecto.

4. Mi proyecto fue galardonado con el PAI de la OMPI en el año 2019, para lo cual me asignaron al Dr. Muñoz para que redactara mi patente de invención como experto en la materia y sin embargo tampoco fui avisado por el Dr. Muñoz de que se había realizado el examen de patentabilidad y que al respecto se había generado requerimiento.

No sería justo que este proyecto que fue premiado por la OMPI se quedara sin esta distinción tan importante para poder desarrollar dicho trabajo.

5. Respecto de las características estructurales que las SIC reclama para que sea patentable mi invento, puedo aducir que las reivindicaciones que se hicieron en la solicitud de patente son ventajas y bondades de la unidad para la captación y manejo de agua y sistemas relacionados, que a mi entender podrían ser consideradas como características estructurales que reclama la SIC.

Resolución N° 30010

Ref. Expediente N° NC2020/0007060

Por mi parte sigo insistiendo que mi invento con todas sus ventajas y bondades que las SIC reconoce en su escrito se convierten en características estructurales por cuanto resuelve un problema general de todas las bocatomas tipo represa que existen en todos los acueductos, tanto municipales como veredales a cielo abierto, expuestos a contaminantes naturales como aguas lluvias, cenizas volcánicas, lluvias ácidas, etc... y las causadas por el hombre por malas prácticas de conservación del medio ambiente y también las causadas por animales silvestres.

6. Las referencias en el D1 y en el D2 no funcionaría para los nacimientos como alternativa para cambiar el sistema de bocatomas de acueductos actuales que son tipo represa.

Así existan características parecidas, no funcionan de la misma manera y en especial para resolver y sanear una problemática ambiental muy común en nuestro medio.”

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 10 de junio de 2020 bajo el expediente No. NC2020/0007060, Julio Cesar Hoyos Duque presentó la solicitud de Patente de Invención titulada ‘UNIDAD PARA CAPTACIÓN Y MANEJO DE NACIMIENTOS DE AGUA Y SISTEMA RELACIONADO’.

De igual manera se observa que, efectuado el examen de fondo, la Dirección de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios Nos. 5950 de 29 de abril de 2022 y 13325 de 25 de agosto de 2022, requirió al solicitante para que se pronunciara frente a las objeciones a la patentabilidad que fueron formuladas.

En efecto, por medio del Oficio N° 5950 se cuestionaron las reivindicaciones allegadas por no definir de forma clara la materia reclamada, sugiriéndole que allegara las aclaraciones o modificaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. Así mismo, se objetó el nivel inventivo de la solicitud con base en los antecedentes D1 (RU2574469) y D2 (KR20100106040), dado que la persona normalmente versada en la materia estaría motivada por sus enseñanzas para así llegar al objeto reivindicado, evidenciando que la materia reclamada no es inventiva.

Frente al anterior requerimiento, el solicitante dio respuesta el día 25 julio de 2022 presentando los argumentos y aclaraciones que consideró pertinentes con el fin de superar las objeciones formuladas por la Oficina.

No obstante, subsistieron los impedimentos para la concesión del privilegio solicitado, por lo que fue necesario requerir de nuevo al solicitante, mediante el Oficio N°13325 de 25 de agosto de 2022, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, para que se pronunciara sobre las objeciones de claridad hechas a las reivindicaciones, explicándole al solicitante que de acuerdo con la Tabla Comparativa (Págs. 3 y 4 de 11), las características esenciales del producto de la reivindicación 1 resultan derivadas de

Resolución N° 30010

Ref. Expediente N° NC2020/0007060

las enseñanzas divulgadas previamente en los documentos D1 y D2, ratificando que dichos antecedentes continuaban afectando el nivel inventivo de la solicitud.

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 al 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°13325, el 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.

Posteriormente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, se expidió la Resolución N° 82668 de 24 de noviembre de 2022, al considerar que no hubo un pronunciamiento por parte del solicitante frente al requerimiento de fondo contenido en el Oficio N° 13325 notificado el 26 agosto 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. (...).

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.

Resolución N° 30010

Ref. Expediente N° NC2020/0007060

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. (...).” (Proceso 44 -IP-2011).

Revisada la actuación administrativa surtida, se encuentra que, una vez efectuado el requerimiento de fondo mediante el Oficio N°13325 del 25 de agosto de 2022, el solicitante disponía de un término de sesenta (60) días contado 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 26 de agosto de 2022, el plazo de 60 días con el cual contaba el solicitante para presentar la respuesta se extendió hasta el día 23 de noviembre 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 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 el interesado no dio respuesta al requerimiento formulado por la Oficina mediante el Oficio N°13325, por lo que, en principio, 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, y como razón para justificar el incumplimiento de lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, el recurrente asevera: *“No tuve conocimiento del requerimiento N° 13325 de agosto 25 del 2022, porque para la época mi computador estaba dañado y por estar viviendo en la finca se me dificultaba acceder al correo y carecía de los recursos para un computador.”*

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

Resolución N° 30010

Ref. Expediente N° NC2020/0007060

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-

(...).” -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°13325 del 25 de agosto de 2022-, al correo electrónico proporcionado por el solicitante en la respectiva solicitud de patente de invención.

Hecha esta precisión y con el fin de verificar los hechos mencionados por el interesado 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° 13325 del 25 de agosto de 2022 fue enviado y entregado el 26 de agosto de 2022 al correo suministrado por el interesado en la solicitud: juliocesar1361@hotmail.com, tal como se evidencia en el siguiente certificado de comunicación electrónica:

Certificado de comunicación electrónica
Email certificado

El servicio de envíos
de Colombia



Identificador del certificado: E83495990-S

Leidea 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 correo certificado2@sic.gov.co <400630@certificado.4-72.com.co>
(originado por)
Destino: juliocesar1361@hotmail.com

Fecha y hora de envío: 26 de Agosto de 2022 (00:25 GMT -05:00)
Fecha y hora de entrega: 26 de Agosto de 2022 (00:26 GMT -05:00)

Asunto: SIC - Comunicación para Requerimiento de examen de patentabilidad - Su Ref: - Solicitud No: NC2020/0007060 -
Usuario responsable: juliocesar13611 (EMAIL CERTIFICADO de correo certificado2@sic.gov.co)

Mensaje:



Resolución N° 30010

Ref. Expediente N° NC2020/0007060

Como se observa del anterior email certificado, la notificación se surtió el día 26 de agosto 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 dice el recurrente que no tuvo conocimiento del requerimiento N° 13325 *“porque para la época mi computador estaba dañado”*, sin embargo no allega evidencia alguna que sustente su dicho por lo que el solo hecho de aseverar que no tuvo conocimiento del requerimiento N° 13325 o que para la época su computador estaba dañado no es razón suficiente para eximir de responsabilidad al solicitante, puesto que ha debido demostrar que dicha circunstancia le hizo imposible cumplir con la obligación responder a dicha notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.

En ese sentido, no es admisible que el solicitante bajo el supuesto que plantea pretenda abstenerse del cumplimiento de los términos y etapas procedimentales establecidos por la norma comunitaria, pues no puede ser justificación válida para no atender las exigencias previstas la falta de herramientas adecuadas para su seguimiento, en razón a que no se trata simplemente de que se mantenga cierto interés frente a la solicitud, sino que es necesario estar atento a satisfacer las exigencias de acuerdo con el procedimiento consagrado en la Decisión 486 y demás normas complementarias.

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°13325, el cual, fue debidamente notificado al correo suministrado por el interesado en la solicitud, tal como se observa en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de esta Oficina y antes se evidenció con el certificado de envío del oficio.

Por otro lado, el recurrente argumenta que *“la superintendencia nunca me hizo un segundo aviso donde se percatara de la notificación de dicho acto.”*

En cuanto al *“segundo aviso”* que refiere el recurrente es importante insistir que en este caso habiéndose notificado el requerimiento el día 26 de agosto de 2022 el plazo de sesenta días con el cual contaba el solicitante para presentar la respuesta se extendió hasta el día 23 de noviembre de 2022, lapso dentro del cual no hubo respuesta alguna por parte del interesado a pesar de que la tarea *‘Respuesta a requerimiento’* estuvo disponible en la bandeja de entrada hasta la fecha de vencimiento del término otorgado. Además, se advirtió sobre tal requerimiento al solicitante mediante discusión de fecha 25 de agosto de 2022, según se evidencia en el Sistema SIPI; es decir, no solo se notificó debidamente el requerimiento de fondo sino que aparte se dio aviso al solicitante sobre la emisión del mismo, tal como enseguida se muestra:

Mensajes

OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA - 25 ago. 2022

Su solicitud de patente ha sido objeto de requerimiento con la tarea 'Respuesta a requerimiento' disponible en su bandeja de entrada hasta su fecha de vencimiento.

Task name : Respuesta a requerimiento

Número Doc	Número de resolución/oficio	Documento	Tipo
05-01	13325	 NC 521-Requerimiento Examen de Fondo Art. 45 PT	Documento saliente

No obstante, es importante tener presente que las disposiciones que regulan la materia no establecen en cabeza de la Oficina Nacional Competente la obligatoriedad de avisar



Resolución N° 30010

Ref. Expediente N° NC2020/0007060

a los solicitantes sobre las notificaciones que hace de los requerimientos de fondo, dado que una vez notificado es deber de los solicitantes dar respuesta a los mismos.

Por lo tanto, el solicitante ha 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 D2 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. Por lo demás, no es el momento de la interposición del recurso la oportunidad para pronunciarse sobre las objeciones formuladas, para lo cual, como se vio, la normativa aplicable fija un plazo prudencial, que es prorrogable a petición del solicitante.

Así pues, no queda más que concluir que el solicitante no cumplió 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° 82668 de 24 de noviembre de 2022 acorde con el procedimiento legalmente establecido, no encuentra esta Superintendencia que sea del caso revocar la decisión impugnada.

Finalmente, cabe aclarar que por expresa disposición del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (CPACA)-, no son apelables las decisiones proferidas por los superintendentes, por lo que, contra el acto impugnado, solo procede el recurso de reposición; por lo tanto, se rechazara, como en efecto se hará en la parte resolutive de esta providencia, el recurso de apelación interpuesto contra la mencionada Resolución N° 82668.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución N° 82668 de 24 de noviembre de 2022, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Rechazar por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 82668 de 24 de noviembre de 2022, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a Julio Cesar Hoyos Duque, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Resolución N° 30010

Ref. Expediente N° NC2020/0007060

Dada en Bogotá D.C., a los 31 de mayo de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO
Fecha: 2023.05.31
17:00:30 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.