

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 37036

Ref. Expediente N° NC2021/0000178

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 conferidas en el numeral 31 del artículo 3° del Decreto 092 de 2022, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, mediante Resolución N° 7215 de 23 de febrero de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: 'MOTOR DE MOVIMIENTO PERPETUO (MOP)', 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° 19143 de 25 de noviembre de 2022, el solicitante no dio respuesta al mencionado requerimiento.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de abril de 2023 con el N° NC2023/0004497, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, Moisés González Acosta, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

"1. Falta de motivación de la resolución No. 7215

*El Solicitante considera que la Resolución No. 7215 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra viciada, en tanto falta a lo establecido en el artículo 42 del C.P.A.C.A. El cual establece 'Contenido de la decisión. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada. **La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos**' (subrayado nuestro).*

Sobre el particular se llama la atención de este despacho en la solicitud de prórroga presentada por el solicitante mediante memorial del 23 de febrero de 2023, en el cuál manifestó expresa y claramente su interés de prorrogar el término para dar respuesta al requerimiento, el cual de hecho se encuentra acompañado del debido pago de la tasa establecida por esta entidad, el cual asciende a la suma de \$167.000 pesos mcte (Ver Anexo), la cual no fue considerada por el presente al emitir la mencionada resolución.

Así pues se evidencia la falta de motivación del presente despacho, pues es su deber resolver todas las peticiones oportunamente planteadas, como lo es la solicitud de prórroga para dar respuesta al oficio 19143, y que al emitir dicha resolución, se omitió.

Por lo tanto, queda evidenciada la falta del presente despacho y se viola lo establecido en el Código de lo Contencioso-Administrativo y como consecuencia la presente solicitud debe ser devuelta a trámite para que se tome en consideración la solicitud del Solicitante y éste tenga oportunidad de dar respuesta al requerimiento de manera clara y completa.

2. De la solicitud de patente

Resolución N° 37036

Ref. Expediente N° NC2021/0000178

Aun cuando no se hubiese tomado en consideración la solicitud de prórroga, el Solicitante presenta en este recurso los argumentos que dan respuesta a las observaciones presentada (sic) por el Examinador en el Oficio No. 19143, tal y como se presenta a continuación: (...)."

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".

Antecedentes administrativos

Para confrontar 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 13 de enero de 2021 el señor Moisés González Acosta, presentó la solicitud de Patente de Invención titulada 'MOTOR DE MOVIMIENTO PERPETUO (MOP)'.

De igual manera se observa que, mediante Oficio N° 19143 de 25 de noviembre de 2022, la Dirección de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, requirió al solicitante para que se pronunciara frente a las objeciones a la patentabilidad que fueron formuladas.

En efecto, en dicho Oficio N° 19143, en primer lugar, se informó acerca de la no aceptación de las modificaciones, presentadas el 26 de marzo de 2021, por no cumplir con el pago de la tasa correspondiente. Adicionalmente, se cuestionaron las reivindicaciones allegadas, debido a que no permitían identificar con claridad el objeto a proteger, por lo que se recomendó estructurar de manera adecuada las reivindicaciones distinguiendo el preámbulo de la parte característica de la invención, sugiriéndole replantear el capítulo reivindicatorio de manera que la reivindicación independiente incluyera todas las características esenciales de la invención que se desea proteger, además se cuestionó la descripción por no ser suficientemente clara ni completa y los dibujos por no cumplir los requisitos necesarios para darle claridad a la invención, al no ser elaborados siguiendo las reglas del dibujo técnico con trazos de color negro, numerados individual y consecutivamente, ni contener números de referencia para designar cada una de las piezas o elementos mecánicos o eléctricos, en cortes o vistas de manera que se muestren todos los detalles de la invención. Por otro lado, con fundamento en lo previsto en el artículo 19 de la Decisión 486, se objetó la aplicación industrial de la solicitud en razón a que la materia reclamada se refiere a un motor de movimiento perpetuo, lo cual no se ajusta a las leyes de la física, específicamente el segundo principio de la termodinámica, advirtiendo al solicitante que el motor de movimiento perpetuo no es susceptible de aplicación industrial de acuerdo con el citado artículo 19 de la normativa andina.

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 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°19143, el solicitante no atendió el requerimiento formulado ni se manifestó frente a las objeciones

Resolución N° 37036

Ref. Expediente N° NC2021/0000178

y sugerencias de carácter técnico trasladadas por la Dirección de Nuevas Creaciones 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 Decisión 486, se expidió la Resolución N° 7215 del 23 de febrero de 2023, al considerar que no hubo un pronunciamiento por parte del solicitante frente al requerimiento de fondo contenido en el Oficio N°19143 de 25 de noviembre de 2022, el cual aparece debidamente notificado el 28 de noviembre de 2022, según obra en el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI).

Norma aplicable al caso

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 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.” -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:

“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

¹ Proceso 44 -IP-2011.

Resolución N° 37036

Ref. Expediente N° NC2021/0000178

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. (...)."

Revisada la actuación administrativa surtida, se encuentra que una vez efectuado el requerimiento de fondo mediante el Oficio N° 19143 del 25 de noviembre de 2022 el solicitante contaba 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 oportuna del interesado.

Ahora bien, en este caso habiéndose notificado el requerimiento el día 28 de noviembre de 2022, el plazo de sesenta días con el cual contaba el solicitante para presentar la respuesta se extendió hasta el día 22 de febrero de 2023, 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.

Frente a los argumentos expuestos en el recurso

Dice el recurrente que *"la solicitud de prórroga presentada por el solicitante mediante memorial del 23 de febrero de 2023,...el cual de hecho se encuentra acompañado del debido pago de la tasa establecida por esta entidad, el cual asciende a la suma de \$167.000 pesos mcte (Ver Anexo),...no fue considerada por el presente al emitir la mencionada resolución."*

Sin embargo, como ya se estableció en este caso, el solicitante no respondió a la notificación ni solicitó prórroga del término dentro del plazo prescrito, como oportunamente ha debido hacerse, acorde con lo exigido en la norma comunitaria y sus disposiciones complementarias.

Sobre el particular, es oportuno reiterar que, debido a que no se allegó respuesta dentro del término legal señalado, el cual vencía el 22 de febrero de 2023, la consecuencia a darse según lo prevé el citado artículo 45 es la denegación del privilegio de patente solicitado, como en efecto se resolvió en el caso bajo revisión; por lo tanto, no existe obligación alguna para la Oficina de continuar con la actuación administrativa que se surte en el expediente de la referencia.

Resolución N° 37036

Ref. Expediente N° NC2021/0000178

Por lo demás, 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 fondo mediante el Oficio N°19143, el cual fue debidamente notificado el día 28 de noviembre de 2022, según se observa en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de esta Oficina. De ese modo, se insiste que la decisión impugnada está debidamente fundamentada y acorde con las normas comunitarias en comento, en especial con lo prescrito en el artículo 45 en cita.

En relación con el memorial que indica el recurrente fue presentado el 23 de febrero de 2023, se observa que fue ingresado por fuera del término legal señalado, es decir, cuando ya había fenecido el plazo establecido en la norma comunitaria para darle cumplimiento al requerimiento. Adicionalmente, según se evidencia en el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI), el usuario ingresó en esa fecha el memorial como un documento complementario, dado que la tarea “Respuesta a requerimiento” ya no estaba disponible en la plataforma, debido a que ya había vencido el plazo legal establecido para responder al requerimiento hecho por la Oficina, de manera que al no allegar los documentos pertinentes de manera oportuna en la tarea correspondiente el sistema no los registra.

En este punto, es importante aclarar al recurrente que la ley es clara en cuanto a que las prórrogas y plazos adicionales deben solicitarse **(i)** antes del vencimiento del término que se desea prorrogar y **(ii)** allegando el comprobante de pago de la tasa respectiva, y “...se entenderán concedidos automáticamente por el plazo respectivo, contado a partir del día hábil siguiente a aquel en que vence el término original, siempre que ello proceda, sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio”.²

Revisado lo actuado en este expediente, se observa que estos dos (2) requisitos no concurrieron en el caso en estudio, de suerte que si en el término establecido no realizó tal petición ni efectuó el pago de la tasa establecida no resulta atendible la petición de un plazo adicional que hace el interesado.

Finalmente, el recurrente manifiesta que “...el Solicitante presenta en este recurso los argumentos que dan respuesta a las observaciones presentada (sic) por el Examinador en el Oficio No. 19143, tal y como se presenta a continuación: (...).”

En relación con la respuesta al Oficio N°19143 incorporada al escrito de recurso, se observa que también fue presentada por fuera del término legal señalado, 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, incluso tiempo después de la expedición de dicho acto administrativo con ocasión del recurso. Por lo tanto, no se puede tener en cuenta la respuesta al Oficio N° 19143, dado que, además de extemporánea, el recurso no es la oportunidad legal para dar respuesta al mencionado requerimiento.

² Así lo establece el artículo 2.2.2.19.1.1. del Decreto 1074 de 2015, ‘Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo’.

Resolución N° 37036

Ref. Expediente N° NC2021/0000178

Así las cosas, no queda más que ratificar que el solicitante no cumplió con las formalidades legales previstas que hicieran posible la continuación del trámite, por lo tanto, la consecuencia a darse es la que fija el artículo 45 citado, sustento legal de la denegación de la patente; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión que aquí se impugna.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución N° 7215 de 23 de febrero de 2023, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a Moisés González Acosta, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,