

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 113

Ref. Expediente N° NC2022/0007660

“Por la cual se corrigen unas irregularidades en una actuación administrativa y se adopta las medidas necesarias para permitir su conclusión”

LA DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 20 numeral 5° del Decreto 4886 del 23 de diciembre de 2011, así como, el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011 y,

CONSIDERANDO

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 31 de mayo de 2022 con el N° NC2022/0007660, por **GAIRA CONSULTORIA EN INNOVACION Y TECNOLOGIAS S A S**, presentó la solicitud de patente de modelo de utilidad titulada “ARTEFACTO PARA GENERAR MARCAS SONORAS A PARTIR DE PATRONES DE COLORES”.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No 970 el 9 de agosto de 2022, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que mediante el Oficio N° 20325 del 12 de diciembre de 2022, esta Dirección, notificó al solicitante de los resultados del examen de patentabilidad, los términos de los artículos 45 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión Andina. Como consecuencia de ello el solicitante allegó el 24 de enero de 2023 la correspondiente respuesta.

Que mediante el Oficio N° 3840 del 9 de marzo de 2023, esta Dirección notificó al solicitante de los resultados del examen de patentabilidad, los términos de los artículos 45 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión Andina. Como consecuencia de ello el solicitante allegó el 25 de abril de 2023 la correspondiente respuesta.

Que mediante el Oficio N° 12545 del 24 de julio de 2023, esta Dirección dio aplicación al artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y dejó sin efecto el Oficio N° 3840 del 9 de marzo de 2023 y en consecuencia, emitió un nuevo requerimiento como resultado del examen de patentabilidad, los términos de los artículos 45 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión Andina, frente a la cual, el solicitante allegó la correspondiente respuesta el día 7 de septiembre de 2023.

Que de una revisión en detalle de la respuesta allegada por el solicitante el día 7 de septiembre de 2023 bajo el radicado N° NC2022/0007660, encuentra esta Dirección que con ocasión de aquella se plantearon una serie de argumentos dirigidos a la indebida motivación del acto administrativo de trámite antes mencionado, así como, al contenido propio del examen de patentabilidad.

Que partir de lo antes expuesto, esta Dirección procedió de manera oficiosa a la verificación de la totalidad de las actuaciones desplegadas con ocasión del trámite de la solicitud de patente de modelo de utilidad tramitada bajo el radicado de la referencia, con el ánimo de poder corregir y superar cualquier irregularidad administrativa que se haya presentado con ocasión de aquella, lo anterior en virtud de las facultades que otorga el artículo 41 del del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Resolución N° 113

Ref. Expediente N° NC2022/0007660

De la procedencia y viabilidad de la aplicación del artículo 41 del del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

De conformidad con el artículo 41 del del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; la Autoridad Administrativa podrá de oficio o solicitud de parte, podrá en cualquier momento anterior a la expedición del acto administrativo definitivo o que ponga fin a la actuación, corregir la (s) irregularidad (es) que se hayan presentado durante el desarrollo de la misma, ajustándole a derecho y adoptar las medidas pertinentes para concluirla, para el efecto veamos:

***“ARTÍCULO 41.** Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla.”*

Siendo así, se debe tener de presente que a la fecha no se ha emitido una decisión de fondo sobre la solicitud de patente de modelo de utilidad tramitada bajo el radicado N° NC2022/0007660, por lo que es completamente viable la aplicación de esta disposición; así mismo, esta Dirección tiene competencia para su desarrollo en la medida que de conformidad con el artículo 20 del Decreto 4886 de 2011, es del resorte de este Despacho adelantar el trámite correspondiente a las solicitudes de patentes de modelo de utilidad y adoptar la decisión de fondo que corresponda.

En consecuencia, es claro que la aplicación del artículo 41 de la norma ibidem es viable, ahora bien, en cuanto a su procedencia, es menester indicar que aquella situación se materializará ante la configuración de una irregularidad o error en el desarrollo de la actuación administrativa; por lo que en los siguientes considerandos se realizarán los análisis correspondientes.

De las irregularidades y errores durante el desarrollo de la actuación administrativa.

De forma inicial, esta Oficina debe poner de presente que, con ocasión de las actuaciones desplegadas durante el desarrollo del trámite de la solicitud de patente de modelo de utilidad tramitada bajo el radicado N° NC2022/0007660, evidenció que se incurrieron en algunas irregularidades que afectan el normal curso de la solicitud.

Siendo así, al verificar el contenido del Oficio N° 20325 del 12 de diciembre de 2022, esta Dirección encuentra que se afectó la descripción de la solicitud, en efecto, se manifestó por parte de la Oficina lo siguiente:

“(…)

Revisado el capítulo descriptivo de la solicitud, este no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa, para que una persona capacitada en la materia pueda ejecutarla, incumpliendo de esta forma lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(…)”

Resolución N° 113

Ref. Expediente N° NC2022/0007660

No obstante, no se indicaron los defectos concretos del capítulo descriptivo a partir del cual se formulaba la objeción en los términos del artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, situación que en suma genera una afectación al derecho de contradicción en cabeza del solicitante, quien no pudo conocer los motivos concretos a partir de los cuales se consideró que la descripción de su solicitud de patente de modelo de utilidad no hacía la divulgación de forma suficiente, clara y completa de la invención, situación que a la postre ha generado defectos en el desarrollo del examen de patentabilidad, cuyos resultados han sido comunicados mediante los oficios subsiguientes, que fueron relacionados en las consideraciones del presente acto administrativo.

Ahora bien, de la revisión adelantada sobre el Oficio N° 12545 del 24 de julio de 2023, esta Dirección no puede pasar por alto, los argumentos expuestos por el solicitante en su respuesta del 7 de septiembre de 2023, en donde manifestó una presunta indebida motivación del acto administrativo. Al respecto, debe tenerse en consideración que mediante dicho acto de trámite, esta Dirección dejó sin efecto el Oficio N° 3840 del 9 de marzo de 2023, a partir de la aplicación del artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por cuanto, el capítulo reivindicatorio estudiado, no se correspondía plenamente con la última modificación que fue allegada al expediente.

Complementando lo anterior, conviene poner de presente que en efecto, en el aparte del el Oficio N° 12545 del 24 de julio de 2023 donde se expusieron las consideraciones relativas a la aplicación del artículo 41 de la norma ya citada se incurrió en un error de digitación, tal y como lo advierte el apoderado del solicitante en su escrito del 7 de septiembre de 2023, el cual afecta la claridad e impide la comprensión sobre los motivos que sirven de soporte para la decisión adoptada, es decir, dejar sin efecto el Oficio N° 3840 del 9 de marzo de 2023, situación que configura una irregularidad en la actuación, consistente en una afectación al debido procedimiento administrativo en cabeza del solicitante.

Con todo, es importante en esta oportunidad precisar el motivo por el cual se dio aplicación al artículo 41 de la ya citada norma con ocasión del Oficio N° 12545 del 24 de julio de 2023, que corresponde al hecho de que la solicitud fue analizada en virtud de un capítulo reivindicatorio compuesto por 8 reivindicaciones, lo anterior, de conformidad con el informe de búsqueda que se incluyó como anexo al precitado acto administrativo de trámite, en donde se indicó que el capítulo reivindicatorio estudiado se encontraba compuesto por un total de 8 reivindicaciones. En efecto, nótese que el estudio adelantado con ocasión del acto de trámite en cita dispone de forma clara en su informe de búsqueda que el capítulo reivindicatorio objeto de análisis se compone de las reivindicaciones de la 1 a la 7, que corresponden a la modificación que fue allegada el 24 de enero de 2023.

No obstante y sin perjuicio de lo anterior, es claro que esta explicación no fue realizada en su oportunidad dentro de la motivación del ya mencionado acto administrativo de trámite, por lo tanto, es claro, que con dicha omisión se afectó el derecho al debido proceso y contradicción en cabeza del solicitante, así como, también en el hecho de que se incurrió en una insuficiente motivación del acto administrativo de trámite, el cual, como bien indica el solicitante en su escrito del 7 de septiembre de 2023, debe encontrarse debidamente motivado.

De igual forma, en el oficio en cuestión, se evidencia que se hace una mención a la insuficiencia de la descripción de la solicitud, en términos similares a como se comunicó

Resolución N° 113

Ref. Expediente N° NC2022/0007660

en el Oficio N° 20325 del 12 de diciembre de 2022, es decir, solamente indicando que tal aparte de la solicitud de patente resultaba insuficiente, no era claro y estaba incompleto, sin precisar los motivos o razones que soportaban tales afirmaciones, situación que en esta oportunidad esta Oficina comparte con el solicitante, en el sentido que la objeción por el incumplimiento de los requisitos de que trata el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no ha sido expresada en debida forma, motivo por el cual configura una irregularidad dentro de la actuación, en detrimento del derecho de contradicción que le asiste al solicitante.

Así mismo, en lo que corresponde al hecho de que, con ocasión del Oficio N° 20325 del 12 de diciembre de 2022, se haya trasladado un nuevo documento, es importante mencionar, que la Oficina Nacional Competente tiene el deber de verificar el estado de la técnica, de citar todos los antecedentes relevantes que configuren una anterioridad que afecte la novedad de la solicitud, máxime, cuando estamos ante el estudio de una solicitud de modelo de utilidad, en donde el requisito de novedad constituye el requisito fundamental para determinar si la concesión procede o no. Por lo tanto, sobre este punto esta Dirección no comparte el argumento expuesto por el solicitante en el comunicado del 7 de septiembre de 2023, en el sentido que es un deber de la Oficina el realizar el traslado de la totalidad de los documentos que afectan la novedad de la solicitud y si como resultado de los argumentos expuestos por el solicitante, el examinador considera que es conveniente hacer una nueva revisión del estado de la técnica y en esta nueva búsqueda se evidencia la existencia de otro documento que puede afectar la patentabilidad de la solicitud, esta Oficina tiene la obligación de incluir dicho documento como parte del estado de la técnica a la luz del artículo 16 de la Decisión 486. y de conformidad con el artículo 45 de dicha Decisión, debe comunicarle al solicitante la existencia del mismo, así como las razones por las cuales considera que este nuevo documento revela un producto con las mismas características del artefacto reivindicado y por ende, evidencia la falta de novedad de dicha invención.

En este orden de ideas, esta Dirección advierte la configuración de dos irregularidades en el curso de la actuación administrativa desplegada con ocasión del trámite de la solicitud de patente de modelo de utilidad con radicado N° NC2022/0007660, las cuales, se contraen a los siguientes puntos:

- Se ha realizado una objeción por falta de suficiencia, claridad y completitud del capítulo descriptivo, con fundamento en el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sin manifestar expresamente cuáles son los elementos o aspectos que generan dicho incumplimiento.
- La motivación dada para aplicación del artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con ocasión del Oficio N° 12545 del 24 de julio de 2023, resultó insuficiente, restando así validez jurídica a la determinación de trámite adoptada.

Por lo tanto, es claro, que con dichas irregularidades se ha generado una afectación al trámite administrativo, que podría impedir la conclusión del mismo, en este sentido adoptar una decisión de fondo en los términos del artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consonante con el artículo 85 de la norma ibidem, en consecuencia, se hace necesario adoptar las medidas correspondientes para corregir dichas irregularidades y ajustar la actuación a derecho, con el propósito de que la misma pueda ser concluida, por lo que en el siguiente apartado se expondrán las determinaciones que serán adoptadas con dicha finalidad.

Resolución N° 113

Ref. Expediente N° NC2022/0007660

De las medidas a adoptar con la finalidad de corregir las irregularidades y errores presentes con ocasión del trámite de la solicitud de patente de modelo de utilidad con radicado N° NC2022/0007660.

A partir de lo expuesto en los considerandos precedentes, esta Dirección procede a tomar las siguientes determinaciones en función de las medidas que se hacen necesarias con el fin de superar y corregir las irregularidades y errores en que se ha incurrido con ocasión del trámite de la solicitud de patente de modelo de utilidad con radicado N° NC2022/0007660, lo anterior en virtud de la habilitación que para tal finalidad realiza el artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

1. Dejar sin efectos jurídicos el Oficio N° 20325 del 12 de diciembre de 2022, por medio del cual esta Dirección, esta Dirección notificó al solicitante de los resultados del examen de patentabilidad, los términos de los artículos 45 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión Andina.
2. Dejar sin efectos jurídicos el Oficio N° 3840 del 9 de marzo de 2023, por medio del cual esta Dirección, esta Dirección notificó al solicitante de los resultados del examen de patentabilidad, los términos de los artículos 45 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión Andina.
3. Dejar sin efectos jurídicos el Oficio N° 3840 del 9 de marzo de 2023, por medio del cual, esta Dirección dio aplicación al artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y dejó sin efecto el Oficio N° 3840 del 9 de marzo de 2023 y en consecuencia, emitió un nuevo requerimiento como resultado del examen de patentabilidad, los términos de los artículos 45 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión Andina.

Como consecuencia de lo anterior, esta Dirección dispondrá el desarrollo de un nuevo estudio de patentabilidad de la solicitud de patente de modelo de utilidad con radicado N° NC2022/0007660, el cual, para todos los efectos, se realizará observando el último capítulo reivindicatorio allegado al trámite por parte del solicitante, es decir, aquel presentado el 24 de enero de 2023 y compuesto por un total de siete reivindicaciones, sobre el que se encuentra acreditado el pago de las tasas correspondientes.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS el Oficio N° 20325 del 12 de diciembre de 2022, expedido dentro del trámite de la solicitud de patente de modelo de utilidad con radicado N° NC2022/0007660, en atención a las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS el Oficio N° 3840 del 9 de marzo de 2023, expedido dentro del trámite de la solicitud de patente de modelo de utilidad con radicado N° NC2022/0007660, en atención a las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 3: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS el Oficio N° 3840 del 9 de marzo de 2023, expedido dentro del trámite de la solicitud de patente de modelo de utilidad con

Resolución N° 113

Ref. Expediente N° NC2022/0007660

radicado N° NC2022/0007660, en atención a las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 4: DISPONER la continuación del trámite de la solicitud de patente de modelo de utilidad con radicado N° NC2022/0007660, que para todos los efectos será el desarrollo del examen de fondo o patentabilidad, tomando en consideración para dicho estudio capítulo reivindicatorio allegado al trámite por parte del solicitante, es decir, aquel presentado el 24 de enero de 2023 y compuesto por un total de siete reivindicaciones, en atención a las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 5: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a **GAIRA CONSULTORIA EN INNOVACION Y TECNOLOGIAS S A S**, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 4 de enero de 2024



Edna Marcela Ramirez Orozco
Directora de Nuevas Creaciones