

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 52692

Ref. Expediente N° NC2021/0017398

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

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° 50644 de 25 de agosto de 2023 la Dirección de Nuevas Creaciones denegó patente de modelo de utilidad a la creación titulada: “PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ESTACIONAMIENTO POR IDENTIFICACIÓN DE PLACAS Y VALIDACIÓN SECUNDARIA”, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 82 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la materia reclamada no se considera un modelo de utilidad.

Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 29 de septiembre de 2023 con el N° NC2023/0012993, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, E GLOBAL TECHNOLOGY S.A.S., interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

“Le informamos al Despacho que por un error involuntario se omitió el pago de la tasa de la modificación de las reivindicaciones que se realizó junto con la respuesta al requerimiento de fondo, por lo que junto con la presentación de este recurso se canceló la tasa para que el Despacho proceda a estudiar la patentabilidad del modelo de utilidad con las nuevas reivindicaciones aportadas.

Al tratarse de un error de buena fe, le solicito comedidamente al Despacho revocar la decisión y proceder con el estudio respectivo.

Con fundamento en lo antes mencionado de manera atenta solicitamos al Despacho aplicar el principio de la preminencia de lo sustancial sobre lo formal, revocando la decisión adoptada y dando trámite a la solicitud de patente de modelo de utilidad de la referencia.”

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

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud de modelo de utilidad tramitada con el radicado N° NC2021/0017398 del 17 de diciembre de 2021, requerida en una oportunidad durante la etapa de examen de patentabilidad, mediante el Oficio N° 6071 de 12 de abril de 2023, en virtud de lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486, aplicable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la misma regulación andina.

Resolución N° 52692

Ref. Expediente N° NC2021/0017398

En el requerimiento de fondo, la Oficina elevó objeciones a la patentabilidad de la solicitud por referirse a un procedimiento de control de estacionamiento por identificación de placas y validación secundaria que no puede ser objeto de una patente de modelo de utilidad, acorde con lo establecido en el artículo 82 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En respuesta al mencionado Oficio N° 6071 la sociedad solicitante presentó aclaraciones y un nuevo pliego reivindicatorio, conformado por 6 reivindicaciones, bajo el N° NC2021/0017398 del 29 de mayo de 2023, sin cancelar la tasa establecida por concepto de modificaciones al capítulo reivindicatorio, pese a que en el requerimiento se le advirtió que en caso de modificar o presentar un nuevo capítulo reivindicatorio debía seguir el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia.

En vista de lo anterior, no fue procedente analizar la modificación antes mencionada por lo que la Oficina realizó el examen definitivo sobre el capítulo reivindicatorio inicial, es decir, el presentado el 17 de diciembre de 2021, encontrando que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente por tratarse de materia que no puede ser objeto de patente de modelo de utilidad.

Normativa aplicable

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 la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, 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.”

El artículo 82 de la Decisión 486 establece la materia que no podrá ser considerada como un modelo de utilidad:

“Artículo 82.- No se considerarán modelos de utilidad: las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético. No podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención.”

Por su parte, el artículo 85 de la misma normativa claramente dispone las normas aplicables con relación a la patente de modelo de utilidad, cuando señala:

Resolución N° 52692

Ref. Expediente N° NC2021/0017398

“Artículo 85.- 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 de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.”

El artículo 277 legitima a la Superintendencia de Industria y Comercio, como Oficina Nacional Competente, al cobro de las tasas administrativas para los trámites en materia de propiedad industrial, entre ellos, el de la modificación de las solicitudes en trámite:

“Artículo 277.- Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión. Una vez iniciados los trámites ante la oficina nacional competente, las tasas no serán reembolsables.”

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este aparte normativo ha señalado que:

“(...) De esta disposición normativa se desprende que existe plena autonomía por parte de las Oficinas Nacionales Competentes para establecer las tasas que consideren necesarias en el trámite de un examen de patentabilidad”¹

Por su parte, la Circular Única de esta Superintendencia en el Título X, Capítulo Primero, en cuanto al pago de las tasas señala lo siguiente:

“1.1.7. Pago de tasas

A excepción de la presentación de cauciones, el valor de las tasas deberá ser cancelado previamente a la radicación de la solicitud respectiva a la cual se adjuntará el comprobante de pago.” -Subraya fuera del texto original-.

Concretamente, el numeral 1.2.2.5.1 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única en cita, en cuanto al pago de tasas por concepto de modificaciones presentadas en virtud de un requerimiento por no patentabilidad, señala:

“(...) Cuando en su respuesta al requerimiento como resultado del estudio de patentabilidad, el solicitante modifique el capítulo reivindicatorio o la memoria descriptiva, se deberán observar las siguientes disposiciones:

a) En el caso que las modificaciones a la solicitud sean presentadas como respuesta al requerimiento efectuado por la Dirección de Nuevas Creaciones, no se cobrará tasa por concepto de un nuevo examen de patentabilidad, pero deberá pagarse la tasa correspondiente a modificaciones a solicitudes en trámite relacionadas con el capítulo descriptivo, capítulo reivindicatorio, dibujos o listado de secuencias.”

Se tiene, entonces, que es deber del solicitante cancelar la totalidad de las tasas establecidas que se generen durante el trámite administrativo de una solicitud de patente por razón de las actuaciones que se surtan.

¹ Proceso 78-IP-2017. Magistrado ponente Luis Rafael Vergara Quintero. 26 de julio de 2019.

Ref. Expediente N° NC2021/0017398

Caso en concreto

La solicitud plantea un procedimiento de control de estacionamientos que comprende la captura de la placa, la que se realiza mediante cámaras o dispositivos de captura. El sistema identifica la placa sin necesidad que el vehículo se detenga, se opriman botones, se entreguen recibos, tiquetes o tarjetas de acceso. Las cámaras capturan imágenes del vehículo y convierten la imagen de la placa en una llave alfanumérica que es posteriormente enviada para adelantar el proceso de validación.

Como bien se sostuvo en el acto impugnado, el procedimiento de control de estacionamiento por identificación de placas y validación secundaria aquí reivindicado, no puede ser objeto de trámite como patente de modelo de utilidad dado que los procedimientos no se considerarán modelos de utilidad por expresa disposición del citado artículo 82. Frente a la anterior objeción el solicitante intentó subsanar la solicitud allegando un nuevo pliego reivindicatorio, pero sin adjuntar la tasa exigida según el literal a) del numeral 1.2.2.5.1 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única en cita, por lo que no fue objeto de calificación.

De la revisión del procedimiento adelantado en este caso se observa que, efectivamente, presentada la modificación de la solicitud mediante escrito del 29 de mayo de 2023, con radicado número NC2021/0017398, correspondía a la sociedad solicitante presentar la petición de modificación de la solicitud acreditando el pago de la tasa correspondiente por concepto de la modificación.

De manera que, se insiste que debido a que no se allegó el pago con la modificación respectiva, la consecuencia a darse es la de no tenerse en cuenta la modificación, como en efecto se resolvió en el caso bajo revisión, resolviendo la solicitud con el pliego reivindicatorio inicialmente presentado.

Por medio del recurso de apelación, E GLOBAL TECHNOLOGY S.A.S. informa que canceló la tasa para que el Despacho proceda a estudiar la patentabilidad del modelo de utilidad con las nuevas reivindicaciones aportadas, pero el recurso no es la oportunidad para allegar la tasa exigida con el fin de subsanar la falencia presentada durante el examen de patentabilidad. Es decir, el recurso promovido no puede ser tomado como una subsanación al error de la empresa solicitante, toda vez que se debía allegar oportunamente el comprobante de pago junto con la solicitud de modificación.

En conclusión, no es ésta la oportunidad procedimental para presentar los documentos o la información que la solicitante omitió aportar en la oportunidad establecida, toda vez que es una herramienta para revisar si el acto administrativo proferido en primera instancia estuvo ajustado a las normas aplicables al caso en concreto. 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.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución N° 50644 de 25 de agosto de 2023, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

Resolución N° 52692

Ref. Expediente N° NC2021/0017398

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución a E GLOBAL TECHNOLOGY S.A.S., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 12 de septiembre de 2024

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL