

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 65779

Ref. Expediente N° NC2022/0012876

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 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 51035 de 28 de agosto de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MODELO PREDICTIVO DEL PROGRESO EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN LAS PRUEBAS ESTANDARIZADAS APLICANDO TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING”, 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 legalmente establecido no se dio respuesta al requerimiento formulado mediante Oficio N° 8780 del 24 de mayo de 2023.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 4 de septiembre de 2023 con el N° NC2023/0011702, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

- “1. El pasado 24 de mayo de 2023 se emitió el oficio 8780, por el cual se le realizaba un requerimiento a la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO dentro del expediente del asunto, donde en concordancia con el artículo 45 de la Decisión Andina 486, se estableció un periodo de sesenta (60) días hábiles para dar respuesta al mismo.*
- 2. Realizando el cálculo en días hábiles, la fecha máxima para la presentación de esta respuesta era el pasado viernes 25 de agosto de 2023. Sin embargo, el artículo 45 de la Decisión Andina 486, contempla que la fecha antes mencionada puede ser prorrogada (...) Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales (...)*
- 3. Teniendo en cuenta esta posibilidad de acceder a una prórroga, el pasado jueves 24 de agosto de 2023, desde la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO, se adelantó el proceso de pago de la prórroga mediante la plataforma SIPI de la SIC. (Se adjunta soporte).*
- 4. Tomando como referencia la Resolución 66173 de 2022 (por la cual se fijan las tasas de propiedad industrial y se modifica el capítulo primero del título X de la Circular Única), el costo de la solicitud de prórroga tiene un costo de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL PESOS (\$ 167.000) bajo el concepto ‘Solicitud de prórroga de términos o plazo adicional previstos en los artículos 39, 42, 43, 45, 120, 122 y 123 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina’.*

Resolución N° 65779

Ref. Expediente N° NC2022/0012876

5. *De acuerdo con lo señalado en la Resolución emitida el pasado 28 de agosto de 2023, evidenciamos que no fue tenido en cuenta el pago realizado por la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO, que se hizo por el módulo SIPI para la solicitud de prórroga.*

Por todo lo anterior, y, considerando que desde la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO, se adelantó el pago de \$167.000 pesos (valor que corresponde a lo establecido a Solicitud de prórroga de términos o plazo adicional previstos en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina) y que dicho pago se realizó el pasado 24 de agosto de 2023 (estando dentro de los sesenta días hábiles para la respuesta), se considera demostrada la clara intención de continuar con el proceso de patente.

Habiendo dado claridad a las intenciones de UNIMINUTO de proseguir con el proceso de la patente, solicito respetuosamente se restablezca el trámite y se otorgue la prórroga para presentar la respuesta al oficio 8780 del 24 de mayo de 2023.”

Trámite de la vía administrativa

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”.

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 la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO, presentó la solicitud de Patente de Invención titulada “MODELO PREDICTIVO DEL PROGRESO EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN LAS PRUEBAS ESTANDARIZADAS APLICANDO TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING”

De igual manera se observa que, mediante Oficio N° 8780 de 24 de mayo de 2023, la Dirección de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, elevó objeciones a la patentabilidad de la invención.

En el Oficio N° 8780 se cuestionó la materia reclamada por no considerarse una invención según lo establecido en el literal d) del artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que corresponde a un método para el ejercicio de actividades intelectuales que puede ser ejecutado por un funcionario o departamento académico de un recinto universitario, el cual puede determinar diferentes parámetros de un modelo educativo de un estudiante y establecer la probabilidad de la culminación de los estudios profesionales.

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.

Resolución N° 65779

Ref. Expediente N° NC2022/0012876

No obstante, transcurrido el tiempo para dar respuesta al mencionado oficio, 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.

Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, se expidió la Resolución N°51035 del 28 de agosto de 2023, al considerar que no hubo un pronunciamiento por parte de la solicitante frente al requerimiento de fondo.

Norma aplicable al caso

“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.

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° 8780 de 24 de mayo de 2023, la 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.

Ref. Expediente N° NC2022/0012876

Caso concreto

Fundamenta la recurrente su escrito de impugnación señalando que el 24 de agosto de 2023, estando dentro del término establecido para dar respuesta, la solicitante adelantó el proceso de pago de la prórroga mediante la plataforma SIPI de la SIC, sin embargo, *“...evidenciamos que no fue tenido en cuenta el pago realizado por la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO, que se hizo por el módulo SIPI para la solicitud de prórroga.”*

Revisado lo actuado en este expediente se encuentra que, una vez notificada la solicitante del examen de patentabilidad, el día 24 de agosto de 2023, antes de terminar el plazo concedido, ingresó un pago complementario de la tasa por concepto de la prórroga del término para dar respuesta al requerimiento formulado, lo cual demuestra con el comprobante de recaudo del sistema SIPI Pago PSE No: 862624 que se incorpora al escrito de recurso, transacción aprobada que obra en la solicitud de patente en referencia bajo recibo 23-204424 de fecha 24 de agosto de 2023, por valor de \$167.000.

Así pues, si bien del trámite surtido se comprueba que efectivamente, como afirma la recurrente, dentro del lapso establecido, se realizó el pago exigido por concepto de la prórroga del término para dar respuesta al Oficio N° 8780, no lo hizo adecuadamente por el canal dispuesto por la Oficina para tal fin, es decir, por la tarea generada en el trámite de patente de invención de la referencia, sino como pago complementario, circunstancia que propició que dicho pago no haya sido tenido en cuenta en su oportunidad por la Oficina generándose en el sistema la resolución de denegación que es objeto de este pronunciamiento.

Claro lo anterior, cabe señalar que asiste razón al peticionario al manifestar su inconformidad con la decisión adoptada, habida cuenta que dentro del término concedido para responder al requerimiento oficial al fin de cuentas hizo el pago de la tasa para que se le prorrogara el plazo inicialmente otorgado el cual vencía 25 de agosto de 2023. Ahora bien, dado que el pago por el concepto de la prórroga se hizo dentro del plazo legal concedido, ha debido la Oficina entender formulada la solicitud de prórroga por ser procedente en los términos que prevé el artículo 45 de la Decisión 486.

En efecto, la Oficina en su momento ha debido verificar si se daban las condiciones para acceder a la prórroga pedida, dado que, conforme a lo que señala el mencionado artículo 45, el plazo inicial *“podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales”*, y no esperar al vencimiento del plazo inicial para denegar la patente por no respuesta a las objeciones formuladas.

Por lo demás, la ley es clara en cuanto a que las prórrogas y plazos adicionales solicitados (i) antes del vencimiento del término que se desea prorrogar y (ii) allegando el comprobante de pago de la tasa respectiva *“...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*

Resolución N° 65779

Ref. Expediente N° NC2022/0012876

*pronunciamiento expreso por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio”¹.
Requisitos estos que concurrieron en el caso en estudio.*

Por otra parte, manifiesta la recurrente que *“habiendo dado claridad a las intenciones de UNIMINUTO de proseguir con el proceso de la patente, solicito respetuosamente se restablezca el trámite y se otorgue la prórroga para presentar la respuesta al oficio 8780 del 24 de mayo de 2023.”*

Considera este Despacho al respecto que dadas las circunstancias anotadas bien pudo producirse en este caso una afectación del derecho a un debido proceso en relación con la solicitante lo que amerita la revocatoria de la decisión adoptada, así como disponer la continuación del trámite, que para todos los efectos legales es devolver el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, dándole la oportunidad a la solicitante de manifestarse frente al requerimiento formulado mediante el Oficio N° 8780 del 24 de mayo de 2023, en aras de dar aplicación a los principios que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, en particular en cuanto se refiere al principio del debido proceso consagrado en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución N° 51035 de 28 de agosto de 2023, por medio de la cual se denegó la patente de invención para la creación titulada “MODELO PREDICTIVO DEL PROGRESO EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN LAS PRUEBAS ESTANDARIZADAS APLICANDO TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la continuación del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado a la solicitante.

¹ 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*’.

Ref. Expediente N° NC2022/0012876

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 de octubre de 2024

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 2024.10.29
17:02:15 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.