



Superintendencia de
Industria y Comercio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 7947

Ref. Expediente N° NC2020/0008240

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:

Que, mediante Resolución N° 65564 de 27 de octubre de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “SISTEMA Y MÉTODO PARA LA CAPTURA, PROCESAMIENTO DE IMÁGENES Y VISUALIZACIÓN/MANIPULACIÓN EN PLATAFORMA WEB A PARTIR DE UN MICROSCOPIO”, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que transcurrido el plazo establecido no se dio respuesta al requerimiento contenido en el Oficio N° 12609 del 24 de julio de 2023.

Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 10 de noviembre de 2023 con el N° NC2023/0015239, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, JOSÉ MARÍA JARAMILLO MEJÍA, por conducto de apoderada, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

“ (...) Mediante el Oficio N°12609 del 24 de julio de 2023, con fecha de ejecutoria del 26 de julio de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio requirió a esta parte con el fin de que se aclararan y modificaran algunos aspectos de la solicitud de registro de la patente con el fin de dar mayor claridad al examinador respecto de la invención y poder continuar con su respectivo examen de fondo.

El término señalado para responder a dicho requerimiento era de 60 días hábiles. Por lo tanto, inicialmente el término para presentar la respuesta vencía el 23 de octubre de 2023.

Sin embargo, en virtud de las Resoluciones 54645 y 54656 de los días 12 y 13 de septiembre de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio suspendió los términos que se encontraban en curso, en los trámites administrativos y jurisdiccionales, y en particular, los días 13, 14 y 15 de septiembre, debido al ataque cibernético que sufrió la empresa IFX Networks S.A.S., por la cual se vieron afectados los sistemas de información de diversas entidades en Colombia, entre ellas la Superintendencia de Industria y Comercio, trayendo consigo la necesidad de suspender los referidos términos en cada una de las delegaturas de la entidad con el fin de asegurar la adecuada prestación del servicio a la ciudadanía.

En ese sentido, teniendo en cuenta la suspensión de términos antes relacionada, la cual suma un total de 3 días, el término para responder el requerimiento se amplió por 3 días hábiles más, es decir hasta el 26 de octubre de 2023.

En efecto, el 26 de octubre de 2023, efectivamente se radicó la respectiva respuesta en el SIPI, cumpliendo así con el termino (sic) señalado.



Resolución N° 7947

Ref. Expediente N° NC2020/0008240

De hecho, en la misma plataforma SIPI, en la sección de tareas, se vislumbra la tarea correspondiente a ‘Respuesta Requerimiento Patente’ con fecha de vencimiento ‘26 oct. 2023’. De no haber estado habilitada dicha tarea pendiente de ejecución, no hubiese sido posible cargar los documentos que se describen a continuación, así como tampoco hacer la respectiva solicitud de modificación a la descripción y reivindicaciones de la solicitud de patente.

Para el efecto, dado que la respuesta al requerimiento implicó la modificación de la descripción y las reivindicaciones de la patente, se adjuntaron los siguientes documentos:

- (i) Memorial de respuesta titulado ‘Rta exam fondo NC20200008240 OneGeo’
- (ii) Capítulo de reivindicaciones bajo el título ‘1. Reivindicaciones mod fondo doc’
- (iii) Descripción bajo el nombre ‘2. Descripción modificada’.
- (iv) Figuras titulado ‘3. Figuras’.

Es menester, señalar que se realizó una sola radicación de respuesta al requerimiento en examen de fondo de patente, en la que conforme se indicó previamente se cargaron los (4) documentos ya referenciados.

Para efectos de radicar la respuesta junto con sus (3) anexos, dentro de los cuales se encontraba la descripción y capítulo de reivindicaciones modificados, se debió pagar una tasa legal a la entidad, bajo el número de transacción 98733702, como consta en la factura ‘Invoice_98733702’ y en el comprobante de recaudo sistema SIPI, así (...).

Una vez se radicó la respuesta y sus 3 anexos (descripción, reivindicaciones y figuras), el sistema automáticamente arrojó un nuevo número de solicitud: NC2023/0014589, como se muestra a continuación:

Recibe solicitud de modificación de reivindicaciones	 NC2023/0014589	Solicitado en Patente NC2020/0008240	HABOGADOS	30 oct. 2023 12:24:05 a.m.	30 oct. 2023	Cerrado
--	--	--------------------------------------	-----------	----------------------------	--------------	---------

Ahora bien, al parecer el sistema intercambió los documentos que debían aparecer tanto en el expediente de solicitud de patente NC2020/0008240 como en el número de solicitud NC2023/0014589 que generó el sistema mismo de manera automática una vez se radicó la respuesta, pues en cada uno de ellos aparecen los siguientes documentos: (...).

Lo últimos dos documentos de la imagen anterior, titulados como ‘evidencia’, corresponden al memorial de respuesta ‘Rta exam fondo NC20200008240 OneGeo’, y al documento que contiene las figuras, cuya corrección y claridad fue requerida por la entidad.

De acuerdo con lo anterior, se observa que los documentos que el sistema debió cargar en el expediente de solicitud de patente NC2020/0008240 debieron ser los (4) archivos que de manera automática, una vez se hizo la única radicación efectuada en la tarea ‘Respuesta requerimiento patente’, cargó en el nuevo expediente que abrió también de manera automática, en la solicitud de modificación de reivindicaciones NC2023/001458.

En otras palabras, (i) el memorial de respuesta al requerimiento de fondo, (ii) la descripción de la invención, (iii) el capítulo de reivindicaciones, y (iv) el archivo con las figuras de la invención, que equivocadamente fueron cargados por el sistema en el expediente nuevo que abrió dada la solicitud de modificación de reivindicaciones, debieron ser cargados en el expediente de solicitud de patente como correspondía.

Paralelamente, los documentos (i) descripción, y (ii) reivindicaciones que el sistema cargó en el expediente de solicitud de patente, son los únicos que debió cargar en el expediente nuevo de solicitud de modificación de reivindicaciones.

Ref. Expediente N° NC2020/0008240

Del anterior error del sistema en la carga de los (4) documentos que fueron radicados por esta parte para dar respuesta al requerimiento de fondo formulado por la entidad, en el expediente de solicitud de patente correspondiente y en aquel nuevo que de manera automática creó dada la solicitud de modificación de reivindicaciones, se deriva el hecho de que la entidad considere que ‘transcurrido el plazo establecido no se dio respuesta’, pues la respuesta y sus (3) anexos se encuentran en el expediente de solicitud de modificación de reivindicaciones NC2023/0014589 y no en el expediente de solicitud de patente NC2020/0008240 que fue donde efectivamente se radicaron en el ítem de tareas del SIPI.(...).

El documento ‘Evidencia’ identificado con el número 01-01 corresponde al documento ‘Rta exam (sic) fondo NC2020008240 OneGeo’ de 8 folios, en el que conforme las sugerencias, requerimientos y apreciaciones de la entidad en su Oficio No. 12609 del 4 de julio de 2023, mi representado dio respuesta el 26 de octubre de 2023, atendiendo a cada una de ellas, en los siguientes términos: (...).

De manera que, contrario a esta afirmación, tal y como se ha venido reiterando en este memorial esta parte sí cumplió con su deber de responder al requerimiento de la entidad en la fecha y medio oportuno, esto es el 26 de octubre de 2023 en el SIPI en la sección de tareas, donde la tarea relativa a ‘Respuesta Requerimiento Patente’ tenía fecha de vencimiento el mismo 26 de octubre de 2023, para lo cual además radicó la respuesta junto con sus (3) anexos, incluyendo el nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 9 reivindicaciones que reemplaza al documento presentado originalmente, atendiendo así a todas y cada una de las recomendaciones expresadas por la entidad.”

Trámite de 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”.

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 señor JOSÉ MARÍA JARAMILLO MEJÍA, presentó la solicitud de Patente de Invención titulada “SISTEMA Y MÉTODO PARA LA CAPTURA, PROCESAMIENTO DE IMÁGENES Y VISUALIZACIÓN/MANIPULACIÓN EN PLATAFORMA WEB A PARTIR DE UN MICROSCOPIO”.

De igual manera se observa que, iniciada la etapa de examen de fondo, mediante el Oficio N° 12609 de 24 de julio 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 requerimiento se cuestionó el capítulo reivindicatorio por sugerir el uso que puede darse al producto reivindicado y carecer de números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la numeración empleada en los dibujos, los cuales fueron también cuestionados por no cumplir los requisitos necesarios para darle claridad a la invención; y, con relación a la patentabilidad de la

Resolución N° 7947

Ref. Expediente N° NC2020/0008240

materia reclamada se advirtió que el documento US2019/0294317 (D1) afecta la novedad de la reivindicación 1 y el nivel inventivo de las reivindicaciones 2, 4, 5 y 8, y el documento EP3298582B1 (D2) afecta el nivel inventivo de las reivindicaciones 2, 3 y 8.

Sin embargo, transcurrido el tiempo para dar respuesta al mencionado Oficio N°12609, 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°65564 de 27 de octubre de 2023, al considerar que no hubo un pronunciamiento por parte de la sociedad 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).

Ref. Expediente N° NC2020/0008240

Revisada la actuación administrativa surtida, se encuentra que, una vez efectuado el requerimiento de fondo mediante el Oficio N°12609 del 24 de julio 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.

Caso concreto

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 N° 12609 el día 25 de julio de 2023 y teniendo en cuenta la suspensión de términos en los días 12, 13, 14 y 15 de septiembre, el plazo de sesenta días con el cual contaba el solicitante para presentar la respuesta se extendió hasta el día 26 de octubre de 2023, lapso dentro del cual no se evidencia en el expediente bajo análisis 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, de lo cual se advirtió al solicitante mediante discusión de fecha 25 de julio de 2023, según se evidencia en el Sistema SIPI.

De esa manera, en principio, 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 expediente bajo estudio.

Argumenta la recurrente que *“....En efecto, el 26 de octubre de 2023, efectivamente se radicó la respectiva respuesta en el SIPI, cumpliendo así con el termino (sic) señalado. De hecho, en la misma plataforma SIPI, en la sección de tareas, se vislumbra la tarea correspondiente a ‘Respuesta Requerimiento Patente’ con fecha de vencimiento ‘26 oct. 2023’. De no haber estado habilitada dicha tarea pendiente de ejecución, no hubiese sido posible cargar los documentos que se describen a continuación, así como tampoco hacer la respectiva solicitud de modificación a la descripción y reivindicaciones de la solicitud de patente.”*

Examinado el expediente administrativo, con el fin de verificar lo manifestado por el recurrente, se observa que el día 26 de octubre de 2023 ingresaron unos documentos bajo el radicado NC2023/0014589, documentos que al no ser allegados al trámite de la solicitud de patente por la tarea de *“Respuesta a requerimiento”* generada por el sistema de trámites, -como ha debido hacerse-, no fueron reconocidos por la Oficina dando lugar a que se denegara la patente solicitada por falta de respuesta, tal como se indicó en la resolución impugnada. No obstante, se observa que ciertamente, como asevera el recurrente, tales documentos, presentados como una solicitud de modificación, incluyen la respuesta al requerimiento contenido en el Oficio N°12609 del 24 de julio de 2023.

Resolución N° 7947

Ref. Expediente N° NC2020/0008240

Así pues, lo que se evidencia en el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI) es la presentación de una Modificación a las Reivindicaciones junto con la tasa respectiva, con fecha del 26 de octubre de 2023, ciertamente dentro del plazo establecido. Sin embargo, los documentos fueron presentados como Tipo de solicitud: “*Modificación a las reivindicaciones*”, por lo que el sistema de trámites no los puede reconocer como respuesta al requerimiento de fondo, debido a que concierne a una nueva tarea creada por el usuario como Modificación que no tiene correspondencia con la tarea “*Respuesta a requerimiento*” que aparece dentro del expediente de la solicitud en trámite con radicado NC2020/0008240, por lo que dicha modificación queda como una solicitud vinculada a dicho radicado.

De manera que, una vez notificado el acto administrativo, en este caso el requerimiento con Oficio N°12609 del 24 de julio de 2023, corre el término para dar respuesta dentro del trámite de patente de invención teniendo como “*Respuesta a requerimiento*” la que se conteste en la tarea creada dentro del mismo. Por tanto, la creación de una nueva tarea dentro del expediente por parte del usuario, en este caso ‘*Modificación a las Reivindicaciones*’, no interrumpe el término legal para dar la respuesta, como tampoco el ingreso de documentos por esa tarea, ni los documentos allegados como complementarios, y de ahí la emisión de la resolución de denegación aquí cuestionada.

Claro lo anterior, le asiste la razón al recurrente en cuanto a que ingreso una respuesta oportuna al requerimiento expedido con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, -pese a que el solicitante no la presentó por el canal adecuado por la Oficina-, por lo que resulta procedente ajustar el trámite a derecho como corresponde, revocando la decisión impugnada, así como disponer la continuación del trámite, que para todos los efectos legales es devolver el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se continúe con el examen de patentabilidad previsto en la norma comunitaria y se evalúe la respuesta incluida en la solicitud de modificación de reivindicaciones que fue presentada el 26 de octubre de 2023.

Lo anterior, en aras de dar aplicación a los principios que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, en particular en cuanto se refiere a los principios del debido proceso y eficacia consagrados en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el de buena fe que debe presumirse en todas las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, según lo consagra el artículo 83 de nuestra Constitución Política.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución N° 65564 de 27 de octubre de 2023, por medio de la cual se denegó la patente de invención para la creación titulada “SISTEMA Y MÉTODO PARA LA CAPTURA, PROCESAMIENTO DE IMÁGENES Y VISUALIZACIÓN/MANIPULACIÓN EN PLATAFORMA WEB A PARTIR DE UN MICROSCOPIO”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

Resolución N° 7947

Ref. Expediente N° NC2020/0008240

ARTÍCULO 2: Remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la continuación del examen de patentabilidad, teniendo en cuenta la respuesta y la modificación a las reivindicaciones presentadas por el solicitante el 26 de octubre de 2023.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor JOSÉ MARÍA JARAMILLO MEJÍA, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 25 de febrero de 2025

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: DIEGO ANDRES
SOLANO OSORIO
Fecha: 2025.02.25
17:00:55 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.