

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 7956

Ref. Expediente N° NC2020/0004133

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° 75706 de 1 de diciembre de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “PLATAFORMA ELECTRÓNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL DE ADULTOS MAYORES”, 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 no se dio respuesta al requerimiento formulado mediante Oficio N° 13975 de 18 de agosto de 2023.

Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 18 de diciembre de 2023 con el N° NC2023/0017743, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la UNIVERSIDAD DE CALDAS, a través de su representante legal, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

(...) Como se expuso anteriormente, la radicación de la respuesta al requerimiento, el pago de la tasa por la modificación del capítulo reivindicatorio y la solicitud de conversión de patente de invención a patente de modelo de utilidad, se realizaron el día 23 de noviembre de 2023.

Lo anterior implica que la respuesta al requerimiento se hizo conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Decisión Andina 486 de 2000, donde el solicitante ‘(...) deberá responder a la notificación dentro del plazo de 60 días contados a partir de la fecha de la notificación. (...)’.

Como es usual en la Oficina Virtual de la Propiedad Industrial SIPI, la tarea para radicar la respuesta al requerimiento no existía al momento de subirla a la plataforma, por lo que hubo que recurrir a realizarlo siguiendo la siguiente ruta: (i) Recursos y Trámites; (ii) Complementos de Información/Pagos adicionales debido a que se debía realizar el pago de la tasa por modificación del capítulo reivindicatorio de la solicitud, y en ese mismo trámite se radicaron los demás documentos.

Tal vez fue por lo anterior, que el sistema no detectó el cargue de la respuesta realizado y conforme a esto, se emitió la Resolución No. 75706 donde se resolvió “ARTÍCULO 1: Denegar la patente de invención a la solicitud titulada “PLATAFORMA ELECTRÓNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL DE ADULTOS MAYORES”.

Tal y como se expresó anteriormente, y reiterando que la respuesta se realizó en el término previsto para esto, así como la solicitud de conversión y el pago de la tasa por la modificación del capítulo reivindicatorio, le corresponde entonces a la Superintendencia

Ref. Expediente N° NC2020/0004133

de Industria y Comercio verificar lo aquí expuesto, y en consecuencia, continuar con el procedimiento establecido en los artículos 45 y siguientes de la Decisión Andina 486 de 2000. (...).

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”*.

Antecedentes administrativos

Con el fin de verificar las razones que fundamentan la impugnación del acto administrativo por medio del cual se denegó la patente de invención a la solicitud radicada bajo el expediente de la referencia, se hizo una revisión de las actuaciones surtidas en este trámite administrativo encontrando que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA y la UNIVERSIDAD DE CALDAS, presentaron la solicitud de Patente de Invención titulada “PLATAFORMA ELECTRÓNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL DE ADULTOS MAYORES”

De igual manera se observa que, mediante Oficios Nos. 15430 de 26 de septiembre de 2022, 3188 de 28 de febrero de 2023 y 13975 de 18 de agosto 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 los Oficios Nos. 15430 y 3188, básicamente se cuestionó el nivel inventivo de la invención con respecto de los antecedentes US10342473 (D1) y US20100033196 (D2). Adicional, en el Oficio N° 3188 se informó que no se aceptaba la conversión de la solicitud de patente de invención a patente de modelo de utilidad, solicitada bajo el radicado N° NC2020/0004133 del 26 de diciembre de 2022, toda vez que la tarea de conversión no se realizó de forma correcta en el sistema de propiedad industrial, y que la modificación radicada el bajo N° NC2020/0004133 del 26 de diciembre de 2022 procedía. Ambos, requerimientos fueron oportunamente respondidos por la Universidad solicitante.

Dado que no se superaron las objeciones formuladas, mediante Oficio N° 13975 se hizo un tercer requerimiento por el cual se informó a las solicitantes que no era procedente aceptar la conversión de la solicitud de patente de invención a patente de modelo de utilidad, radicada bajo el numero N° NC2023/0007184 del 31 de mayo de 2023, debido a que la materia incluida dentro de la reivindicación independiente 1 no se ajusta a los parámetros establecidos en el artículo 81 de la Decisión 486. Por otra parte, se reiteró que la materia reclamada carece de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de los documentos US10342473 (D1) y US20100033196 (D2).

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, informándole a las solicitantes que deberían dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación del Oficio N° 13975.

Ref. Expediente N° NC2020/0004133

Sin embargo, transcurrido el tiempo para dar respuesta al mencionado oficio, las solicitantes no atendieron el requerimiento formulado ni se manifestaron frente a las objeciones y sugerencias de carácter técnico trasladadas por esta Oficina en virtud del examen de patentabilidad realizado a la creación propuesta.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, se expidió la Resolución N°75706 del 1 de diciembre de 2023, al considerar que no hubo un pronunciamiento por parte de las solicitantes frente al requerimiento de fondo.

Norma aplicable al caso

El artículo 45 de la citada 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.”

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° NC2020/0004133

Revisada la actuación administrativa surtida, se encuentra que, una vez efectuado el requerimiento de fondo mediante el Oficio N°13975 de 18 de agosto de 2023, las solicitantes contaban 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

De conformidad con el artículo 45 citado, procede establecer entonces si las solicitantes dentro del plazo oportuno atendieron las observaciones contenidas en el Oficio N° 13975 de 18 de agosto de 2023.

Ahora bien, en este caso habiéndose notificado el requerimiento el día 22 de agosto de 2023 el plazo de sesenta días con el cual contaban las solicitantes para presentar la respuesta se extendió hasta el día 30 de noviembre de 2023, lapso dentro del cual no se evidencia en el expediente bajo análisis respuesta por las interesadas pese a que la tarea "Respuesta a requerimiento" estuvo disponible en la bandeja de entrada hasta la fecha de vencimiento del término otorgado.

Señala la Universidad recurrente que *"...la radicación de la respuesta al requerimiento, el pago de la tasa por la modificación del capítulo reivindicatorio y la solicitud de conversión de patente de invención a patente de modelo de utilidad, se realizaron el día 23 de noviembre de 2023. (...)."*

Examinado el expediente administrativo, con el fin de verificar lo manifestado por la recurrente, se observa que el 23 de noviembre de 2023 ingresó un documento complementario bajo el radicado NC2020/0004133, documento que al no ser allegado al trámite de la patente por la tarea de 'Respuesta a requerimiento' generada por el sistema de trámites, -como ha debido hacerse-, no fue reconocido por la Oficina dando lugar a que se denegara la patente solicitada por falta de respuesta, como se indicó en la resolución impugnada. No obstante, se observa que ciertamente, como asevera la recurrente, tal documento corresponde a la respuesta presentada al requerimiento contenido en el Oficio N°13975 de 18 de agosto de 2023.

Adicional, se evidencia en el sistema de trámites el ingreso de un pago complementario por concepto de la tasa de modificaciones y correcciones a solicitudes en trámite relacionado con el capítulo reivindicatorio modificado que se presenta junto con la respuesta al Oficio N°13975.

Por otro lado, se observa en el sistema de trámites (SIPI) la presentación de una solicitud de conversión con fecha del 23 de noviembre de 2023. Al respecto, es importante aclarar que dicho documento vinculado a la presente solicitud con radicado NC2023/0016077 fue presentado como Tipo de solicitud: "NC Conversión", por lo que el Sistema SIPI no lo puede reconocer como respuesta al requerimiento de fondo, debido a que concierne a una nueva tarea creada por el usuario como Conversión que no tiene correspondencia con la tarea 'Respuesta a requerimiento' que aparece dentro del expediente de la solicitud en trámite.

Claro lo anterior, le asiste la razón a la recurrente en cuanto a que sí hubo una respuesta oportuna al requerimiento expedido con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de

Resolución N° 7956

Ref. Expediente N° NC2020/0004133

la Decisión 486, -pese a que no la presentó por el canal adecuado-, 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 presentada el 23 de noviembre 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° 75706 de 1 de diciembre de 2023, por medio de la cual se denegó la patente de invención para la creación titulada “PLATAFORMA ELECTRÓNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL DE ADULTOS MAYORES”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Remitir 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 Comisión de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta la respuesta presentada el 23 de noviembre de 2023.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA y a la UNIVERSIDAD DE CALDAS, advirtiéndoles 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
17:01:04 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.