

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 7962

Ref. Expediente N° NC2020/0015252

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

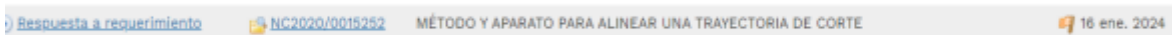
CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 561 de 18 de enero de 2024, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO Y APARATO PARA ALINEAR UNA TRAYECTORIA DE CORTE”, 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 contenido en el Oficio N° 16332 de 9 de octubre de 2023.

Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 29 de febrero de 2024 con el N° NC2024/0002613, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad FK GROUP S.P.A., por conducto de su apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

(...) Esta Dirección decidió denegar la patente de invención concluyendo que “transcurrido el plazo establecido no se dio respuesta al requerimiento en mención”. Sin embargo, la anterior indicación corresponde a un error, pues el requerimiento fue efectivamente contestado dentro del término legal, tal y como se evidencia a continuación:

El listado de tareas de la plataforma SIPI, desplegaba la siguiente tarea para el expediente de interés, en el cual se evidencia que la fecha límite para dar repuesta al requerimiento vencía el 16 de enero de 2024 (Ver imagen abajo).



El día 9 de enero de 2024, se dio respuesta al mismo mediante el módulo de la tarea, modificación voluntaria, mediante la cual se otorgó el número de radicado NC2024/0000104 y se aportó como evidencia la respuesta al oficio 16332 de 9 de octubre de 2023, tal y como se puede observar en la siguiente imagen y en el Anexo 1.



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA



COLOMBIA
VIDA

BANDEJA DE ENTRADA >

NC2024/0000104 - NC Modificación a las reivindicaciones - Solicitado en Patente NC2020/0015252

Selz 

Datos Biográficos

Documentos

2 Documento (s)

Número Doc	Fecha de documento	Fecha del Acto Administrativo	Documento	Fecha de envío	Partes	Fecha de notificación individual	Fecha de ejecución individual	Fecha de notificación del acto administrativo	Fecha de ejecución del acto administrativo
01-02	9 de enero de 2024		Resoluciones						
01-01	9 de enero de 2024		Evidencia						

Asimismo, se presentó nuevamente la respuesta en el módulo de tareas, tal y como se puede observar en la siguiente imagen:

Ref. Expediente N° NC2020/0015252

BANDEJA DE ENTRADA > NC2020/0015252 - Patente PCT - MÉTODO Y APARATO PARA ALINEAR UNA TRAYECTORIA DE CORTE									
Datos Bibliográficos Discusiones Histórico Documentos									
23 Documento(s)									
Número Doc	Número de resolución/oficio	Fecha de documento	Fecha del Acto Administrativo	Documento	Fecha de envío	Partes	Fecha de notificación individual	Fecha de ejecutoria individual	Fecha de notificación del acto administrativo
06-01	561	18 de enero de 2024	18 de enero de 2024	NC 561 - Respuesta por no respuesta 561-01 a PT-PCT	18 ene. 2024	JUAN CARLOS CUERO QUINTERO			
07-01		15 de enero de 2024		Resolución a informe Examen de Fondo a PT-PCT/0015252					

Así pues, queda evidenciado, que todos los documentos presentados para dar respuesta al oficio 16332 de 9 de octubre de 2023 fueron radicados antes de la fecha de vencimiento, 16 de enero de 2024.

Por lo tanto, se solicita a esta Dirección que revoque la resolución emitida donde niega el privilegio de patente de la presente invención por no respuesta, y que proceda al estudio de la respuesta y argumentos debidamente presentados dentro del término legal para los mismos y en correspondencia emita la resolución de concesión de la patente para esta invención. (...).

Al respecto, el solicitante considera que el la Resolución 561 del 18 de enero de 2024 carece de motivación, ya que, como se demuestro (sic) previamente, el examinador no tuvo en consideración la respuesta presentada por el Solicitante en el término legal, lo cual permite apreciar que todos sus argumentos no han sido tenidos en consideración y con ello cuáles son las bases sobre las que se fundamentan las objeciones presentadas a los requisitos de patentabilidad de la solicitud. (...).

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”.

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 la sociedad FK GROUP S.P.A., presentó la solicitud Patente de Invención titulada “MÉTODO Y APARATO PARA ALINEAR UNA TRAYECTORIA DE CORTE”, por vía del PCT.

De igual manera se observa que, iniciada la etapa de examen de fondo, mediante el Oficio N° 16332 de 9 de octubre 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 la materia reclamada por no considerarse una invención en consideración a lo establecido en los literales d) y e) del artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que se refiere a un método para el ejercicio de actividades intelectuales y a un programa de ordenador; y, con relación a la

Resolución N° 7962

Ref. Expediente N° NC2020/0015252

patentabilidad de la materia reclamada se advirtió que el documento US2002002416 (D1) afecta la novedad de las reivindicaciones 5 a 9.

Sin embargo, transcurrido el tiempo para dar respuesta al mencionado Oficio N°16332, la sociedad 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°561 de 18 de enero de 2024, al considerar que no hubo un pronunciamiento por parte de la sociedad solicitante frente al requerimiento de fondo.

Normativa aplicable

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

Resolución N° 7962

Ref. Expediente N° NC2020/0015252

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°16332 de 9 de octubre 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° 16332 el 10 de octubre de 2023 y teniendo en cuenta la suspensión de términos dispuesta por esta Superintendencia en los días 24, 27 y 28 de noviembre de 2023¹, el plazo de sesenta días con el cual contaba la solicitante para presentar la respuesta se extendió hasta el día 16 de enero de 2024, lapso dentro del cual no se evidencia en el expediente bajo análisis respuesta alguna por parte de la interesada, 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 10 de octubre 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 el 9 de enero de 2024, se dio respuesta mediante el módulo de la tarea, modificación voluntaria, mediante la cual se otorgó el número de radicado NC2024/0000104 y se aportó como evidencia la respuesta al oficio 16332 de 9 de octubre de 2023, tal y como se puede observar en la imagen que corresponde al Anexo 1.

Examinado el expediente administrativo, con el fin de verificar lo manifestado por la recurrente, se observa que el día 9 de enero de 2024 ingresaron unos documentos bajo el radicado NC2024/0000104, 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

¹ Resoluciones Nos. 72982 y 74254 de 2023 por las cuales se suspenden términos de actuaciones administrativas y jurisdiccionales en la Superintendencia de Industria y Comercio.

Resolución N° 7962

Ref. Expediente N° NC2020/0015252

resolución impugnada. No obstante, se observa que ciertamente, como asevera la recurrente, tales documentos, presentados como una solicitud de modificación, incluyen la respuesta al requerimiento contenido en el Oficio N°16332 de 9 de octubre de 2023.

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 9 de enero de 2024, 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 NC2020/0015252, por lo que dicha modificación queda como una solicitud vinculada a dicho radicado pero no como una respuesta a requerimiento.

De manera que, una vez notificado el acto administrativo, en este caso el requerimiento con Oficio N°16332 de 9 de octubre 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 generada 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.

Respecto a que *“asimismo, se presentó nuevamente la respuesta en el módulo de tareas, tal y como se puede observar en la siguiente imagen: (...)”*, basta insistir que, según obra en el SIPI, tal respuesta ingreso el 15 de enero de 2024 como un documento complementario, es decir, por la tarea *“Verificación complemento de información/pago adicional”*, no por la tarea *“Respuesta a requerimiento”* como ha debido ingresar, y por esa razón el sistema de trámites al no reconocer ese documento, una vez vencido el término, generó la decisión de denegación por no respuesta al requerimiento.

Claro lo anterior, le asiste la razón a la recurrente en cuanto a que ingreso antes del vencimiento del plazo la respuesta al requerimiento expedido con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, -pese a que la 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 a las reivindicaciones que fue presentada el 9 de enero de 2024.

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,

Resolución N° 7962

Ref. Expediente N° NC2020/0015252

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución N° 561 de 18 de enero de 2024, por medio de la cual se denegó la patente de invención para la creación titulada “MÉTODO Y APARATO PARA ALINEAR UNA TRAYECTORIA DE CORTE”, 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, teniendo en cuenta la respuesta y la modificación a las reivindicaciones presentadas por la sociedad solicitante el 9 de enero de 2024.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad FK GROUP S.P.A., 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
17:01:10 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.