

ALVARO CASTELLANOS M. & CIA.
ABOADOS
Carrera 9 No. 93 - 09
A.A. 6349
Santa Fe de Bogotá, D.C., COLOMBIA

Señora
Jefe de la División de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
Ministerio de Comercio, Desarrollo, Industria y Turismo

E. S. D.

Trámite : 002
Evento : 001
Actuación : 449

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 01063748 00000005
Fecha (AMH): 2003-09-17 14:57:23
Trámite : 002 PATENTES D I REGISTRO/ 449 RESPUESTA
Dependencia: 2029 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Ref.: Expediente No. 01.063.748

Solicitud de Patente de invención para:

"VALVULA O TAPA CON DISPOSITIVO DE BLOQUEO PARA EL RETENEDOR"

Solicitante: VALVOSANITARIA BUGATTI

Opositor: GRIFOS Y VÁLVULAS S.A.

RESPUESTA A OPOSICION

Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, atentamente me permito presentar respuesta a la oposición presentada a la solicitud de patente de la referencia, notificado el 19 de Junio del 2003, estando dentro del término legal, en los siguientes términos:

I. HECHOS

1. El solicitante VALVOSANITARIA BUGATTI S.p.A., solicitó mediante escrito presentado ante su Despacho el día 8 de Agosto de 2001, el privilegio de patente de invención titulado "VALVULA O TAPA CON DISPOSITIVO DE BLOQUEO PARA EL RETENEDOR", solicitud que se tramita bajo el expediente No. 01063748.

2. Practicado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó la publicación del extracto de la solicitud, que fue efectivamente publicado en la Gaceta de la Propiedad industrial No. 525 del 28 de Febrero de 2003.

3. El 25 de Marzo de 2003 el señor Luis Fernando Gaitán Ochoa en su calidad de representante legal de Grifos y Válvulas S.A., presentó oposición a la solicitud de patente de la referencia afirmando que carece de novedad y argumentando lo siguiente:

"Compañías como COLCERAMICA S.A., GRIVAL S.A. e INALGRIFOS vienen fabricando la válvula de paso de ½ pulgada desde hace varios años, la cual tiene las siguientes características y funcionamiento:

Válvula de control de suministro de agua compuesta por cuerpo, unidad de cierre a compresión y manija. Para permitir el paso de agua se acciona la unidad de cierre por medio de la manija desplazando hacia arriba el vástago y para cortar el suministro se desplaza el vástago hacia abajo sellando contra el cuerpo por medio de un empaque de caucho".

II. FUNDAMENTOS DE LA DEFENSA

2.1. Argumentos frente a la consideración de que la presente solicitud de patente no es novedosa:

En primer lugar, de las poquísimas líneas presentadas por el opositor, se puede deducir que las características de la válvula o tapa para líquidos que se revela en el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud de patente son completamente diferentes a las características y funciones de la válvula que cita el opositor, de modo que la oposición presentada por la sociedad GRIFOS Y VÁLVULAS S.A. no desvirtúa de ninguna forma la novedad del invento cuyo privilegio de patente se solicita.

De hecho, de la descripción que hace el opositor de la válvula de ½ pulgada que fabrican compañías como COLCERAMICA S.A, GRIVAL S.A, e INALGRIFOS, se tiene que dicha válvula no posee medios para fijar la manija, y luego el retenedor en una predeterminada posición para prevenir su rotación, ni tampoco proporciona un tornillo especial de ajuste.

Así las cosas, a pesar de la gran dificultad con que cuenta la sociedad VALVOSANITARIA BUGATTI para rebatir los mínimos argumentos expuestos por la sociedad GRIFOS Y VÁLVULAS S.A., debido a que no fueron presentados dibujos, ni fundamentos claros y precisos que demuestren la falta de novedad de la invención cuyo privilegio de patente pretende la sociedad que represento, sí puede concluirse que la válvula que se revela en la presente solicitud de patente es novedosa porque posee características específicas, que no poseen ni la válvula descrita por el opositor, ni ninguna otra revelada y que se encuentre dentro del estado de la técnica, a saber: cuenta con medios de fijación para la manija y el retenedor y un tornillo especial de ajuste.

2.2. Improcedencia de las pruebas solicitadas:

El apoderado de la sociedad opositora requiere a su Despacho que "oficie a todas las mencionadas (empresas) a fin de que certifiquen la falta de novedad. También solicitamos la práctica de una inspección ocular."

Respetuosamente solicito a su Despacho que declare improcedente tal solicitud de pruebas, debido a que la Decisión 486 (legislación que regula el procedimiento para la obtención de patentes y el trámite de las oposiciones que se presenten), **prevalece sobre la legislación nacional** (cómo se demuestra a continuación) y regula claramente el trámite de las oposiciones que pueden ser presentadas en contra de una solicitud de patente de invención, otorgando plazos suficientes a las dos partes para presentar pruebas y alegatos y haciendo innecesaria la apertura de un periodo probatorio. Así, regulado íntegramente el tema en la Decisión Andina, no cabe la aplicación de normas nacionales en relación con la petición y práctica de pruebas.

En efecto, así se pronunció el Tribunal del Justicia de la Comunidad Andina en el proceso de interpretación prejudicial No. 1-IP-87, en relación con la preeminencia del derecho andino:

"El ordenamiento jurídico de la Integración andina prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales, por ser característica esencial del Derecho Comunitario, como requisito básico para la construcción Integracionista. Así lo reconoció la Comisión del Acuerdo de Cartagena integrada por los Plenipotenciarios de los Países Miembros, en el pronunciamiento aprobado durante su Vigésimo Noveno Período de Sesiones

Ordinarias (Lima, 29 mayo-5 junio 1980), cuando declaró la "validez plena" de los siguientes conceptos: a) el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena tiene identidad y autonomía propias, constituye un derecho común y forma parte de los ordenamientos jurídicos nacionales, b) el ordenamiento jurídico del Acuerdo prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Países Miembros, c) las Decisiones que impliquen obligaciones para los Países Miembros entran en vigor en la fecha que indiquen o, en caso contrario, en la fecha del Acta Final de la reunión respectiva, de conformidad con el Artículo 21 del Reglamento de la Comisión. En consecuencia, dichas Decisiones adquieren fuerza vinculante y son de exigible cumplimiento a partir de la fecha de su vigencia." (Subrayado y resaltado fuera del texto.)

En lo tocante al llamado "principio de complementariedad", el Tribunal del Justicia de la Comunidad Andina estableció lo siguiente en la sentencia de interpretación prejudicial 2-IP-88:

"3. EL DERECHO COMUNITARIO Y SU DESARROLLO NORMATIVO INTERNO.

La Decisión 85, en cuanto al reglamento de las marcas (Capítulo III) tiene, en principio, la vocación de regular íntegramente la materia de que trata y de agotar por tanto su reglamentación sin que, en consecuencia, se precisen medidas complementarias por parte de las autoridades de los Países Miembros que lo deben aplicar. La autosuficiencia del Reglamento no es, sin embargo, tesis absoluta ya que la función nacional ejecutiva o de desarrollo de la norma comunitaria no puede excluirse de plano. Pero de todos modos, ante la posibilidad de alguna injerencia nacional para complementar, ejecutar o adaptar la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia suelen aplicar criterios muy restrictivos, tales como el principio del "complemento indispensable" que tradicionalmente se utiliza en el derecho interno para verificar hasta dónde pueden llegar las innovaciones normativas que se incorporan a un reglamento con el fin de complementarlo. De esta suerte, sólo suelen legitimarse las medidas complementarias adoptadas por los Países Miembros que resulten ser estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo lo entorpezcan o desvirtúen." (Subrayado y resaltado fuera del texto.)

Los apartes que acabo de citar resultan suficientemente ilustrativos y demuestran que la legislación Andina, además de tener aplicación directa y preferente en todos los países de la Comunidad, suspende las normas nacionales que la contradigan y puede ser reglamentada por las legislaciones nacionales, únicamente para efectos de facilitar su aplicación o llenar los vacíos que las decisiones Andinas puedan tener.

Como mencioné inicialmente, la presentación y el trámite de las oposiciones que pueden ser presentadas en contra de solicitudes de patente de invención se encuentra íntegramente regulado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de modo que es a ésta legislación a la que deberán atenerse los opositores.

El artículo 42 de la mencionada Decisión establece lo siguiente:

"Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención.

"A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición.

***"Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales."** (Subrayado y resaltado fuera del texto.)*

Como puede observarse, la legislación Andina exige al opositor que su oposición se presente **debidamente fundamentada** y le concede la posibilidad de solicitar un plazo adicional de sesenta días para **presentar pruebas y sustentar la oposición**.

Se desprende lógicamente de la anterior premisa que el **opositor** es quien tiene la carga de **presentar** (no simplemente de *solicitar*), todas las pruebas y los argumentos que respalden plenamente la oposición y las razones que desvirtúan la patentabilidad de la invención.

Para ello, el opositor no solamente cuenta con el término de sesenta días hábiles para presentar la oposición, sino que además, tiene la posibilidad de solicitar un plazo adicional de sesenta días para presentar los argumentos y las pruebas que sustenten su oposición.

Así pues, la legislación Andina concede al opositor un prolongado plazo (aproximadamente de 6 meses, 120 días hábiles) para presentar las pruebas que sustenten su oposición.

Un plazo equivalente es concedido al solicitante de la patente para responder a la oposición y reunir los documentos y pruebas necesarios para desvirtuar los argumentos de la oposición.

Queda claro entonces que tanto el solicitante como el opositor tienen un plazo más que suficiente para presentar pruebas y alegatos en su favor y que, en consecuencia, resulta innecesario establecer un periodo probatorio determinado en este trámite de oposición. Así lo entendieron los legisladores Andinos al expedir la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Teniendo ambas partes el deber jurídico o la carga de presentar (no simplemente de solicitar) los argumentos y las pruebas que sustenten debidamente sus afirmaciones y de contar para ello con un plazo suficiente, no existe un periodo probatorio en este trámite y no es competencia de la División de Nuevas Creaciones, ni decretar, ni ordenar la práctica de pruebas *solicitadas por las partes*.

En el caso que nos ocupa, a pesar de que la sociedad GRIFOS Y VÁLVULAS S.A. contaba con un término de seis meses para presentar las pruebas que justificaran plenamente su oposición, no lo hizo, faltando así al deber establecido en el artículo 42 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de presentar una oposición "DEBIDAMENTE FUNDAMENTADA."

Conclusiones:

Con todo lo expuesto hasta ahora ha quedado demostrado lo siguiente:

- ♦ Que la legislación Andina tiene aplicación directa y preferente en todos los países de la Comunidad.
- ♦ Que la decisión 486 proferida por la Comisión de la Comunidad Andina regula íntegramente el tema de las oposiciones que pueden presentarse en contra de una solicitud de patente de invención.
- ♦ Que dentro de este trámite se concede un plazo suficiente de 6 meses, tanto al opositor como al solicitante, para reunir y presentar todas las pruebas que sustenten sus afirmaciones.
- ♦ Que, ante este prolongado término, la carga de reunir y presentar las pruebas (no simplemente de solicitarlas) corresponde a las partes y no a la División de Nuevas Creaciones.

- ♦ Que no existe un periodo probatorio determinado y la División de Nuevas Creaciones no puede decretar ni ordenar la práctica de pruebas *solicitadas por las partes*.
- ♦ Que, en este caso, el opositor no fundamentó debidamente su oposición, se limitó a mencionar que existe otra "válvula" (que como ya se mencionó, tiene características diferentes a la descrita en esta solicitud), sin presentar prueba alguna de su existencia. Tampoco presentó con la oposición evidencia que desvirtúe la novedad del invento que aquí se presenta para su consideración. En consecuencia, ésta oposición debe ser declarada **INFUNDADA** por su Despacho.

Esta situación justifica plenamente mi petición de que su Despacho reconozca la **improcedencia** de la solicitud de pruebas presentada por la sociedad opositora, declare **INFUNDADA** la oposición presentada por la sociedad **GRIFOS Y VÁLVULAS S.A.** y **CONCEDA** el privilegio de patente a la invención llamada **"VALVULA O TAPA CON DISPOSITIVO DE BLOQUEO PARA EL RETENEDOR"**, debido a que cumple con todos los requisitos establecidos en la ley para acceder a este derecho, en tanto, tal como se demuestra en la descripción y en las reivindicaciones, se trata de una invención nueva, con nivel inventivo y aplicación industrial.

Ahora bien, incluso en el hipotético y equivocado evento de que su Despacho decidiera pronunciarse sobre la petición de práctica de pruebas de la sociedad **GRIFOS Y VÁLVULAS S.A.**, no tendría otra alternativa que rechazar tal solicitud, por las razones que se exponen a continuación.

Sea lo primero indicar que, si ello pudiere ocurrir, su Despacho se vería en la obligación de aplicar las disposiciones del Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC) en materia de pruebas, pues así lo establece el artículo 75 del Código de Contencioso Administrativo, cuando señala que "serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil."

Así pues, la petición realizada por el opositor deberá analizarse a la luz de la Sección tercera, Título XIII del CPC para concluir que no existe alternativa diferente a la de su rechazo.

Rechazo de la inspección ocular:

Solicita el opositor que se realice una "inspección ocular."

No sobra aclarar que la limitada expresión "inspección *ocular*" no tiene ya cabida en el Código de Procedimiento Civil, de modo que deberá entenderse que el opositor esta requiriendo la práctica de una "inspección *judicial*."

Pues bien, el artículo 245 establece las *condiciones* necesarias para *solicitar* esta prueba, así:

"Quien pida la inspección expresará con claridad y precisión los puntos sobre los cuales ha de versar y si pretende que se practique con intervención de peritos, caso en el cual, formulará en el mismo acto el cuestionario que aquellos deben absolver."

Al solicitar esta prueba el apoderado de la sociedad GRIFOS Y VÁLVULAS S.A. se limitó a establecer lo siguiente: "También solicitamos la práctica de una inspección ocular."

Como puede apreciarse, el opositor ni siquiera menciona en qué lugar deberá efectuarse la inspección y faltó al deber de expresar "con claridad y precisión los puntos sobre los cuales ha de versar." Más aún, no determinó de ninguna forma cuál es el objeto de la inspección.

Así las cosas, estando totalmente indeterminado el objeto de la inspección judicial y el lugar de su práctica, su Despacho no puede acceder a decretar esta prueba.

Rechazo de la "certificación" a cargo de las empresas COLCERÁMICA S.A., GRIVAL S.A. e INALGRIFOS:

Solicita el apoderado del opositor que "se oficie a todas las mencionadas (empresas) a fin de que *certifiquen* la falta de novedad."

Curiosa petición ésta. Bien es sabido que, en derecho, una "certificación" es aquella expedida por *funcionarios públicos* en que se hace constar sobre la existencia de procesos, sobre la ejecutoria de resoluciones judiciales o sobre hechos ocurridos en

su presencia y en ejercicio de sus funciones de que no haya constancia escrita (artículo 116 del CPC) y que las certificaciones son documentos públicos (artículo 262 del CPC.)

Teniendo en cuenta la anterior definición *legal* de "certificación", no se entiende cómo empleados de *empresas privadas* (COLCERÁMICA S.A., GRIVAL S.A. e INALGRIFOS) pueden "certificar" sobre la falta de novedad de un invento.

Así pues, haciendo un gran esfuerzo de interpretación, entendemos que lo que pretende el apoderado de la sociedad GRIFOS Y VÁLVULAS S.A. es llamar a algunos de los empleados de tales empresas para que rindan su "testimonio" en este asunto (declaración de terceros, artículos 213 y siguientes del CPC.) En efecto, no puede tratarse de una "confesión" porque ésta "verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria" (artículo 195 del CPC), situación a la que evidentemente no se refiere el apoderado de la sociedad opositora; tampoco se trata de un "interrogatorio de parte", pues la sociedad GRIFOS Y VÁLVULAS S.A. no pretende llamar a declarar a mi representada (artículo 203 del CPC) y mucho menos de un "juramento estimatorio" (artículo 211), debido a que este asunto no tiene cuantía.

Así pues, *suponiendo* que el apoderado de la sociedad GRIFOS Y VÁLVULAS S.A. pretendía llamar a terceros a testificar o declarar en este caso, debemos acudir a las normas que regulan la prueba *testimonial* (*declaración de terceros*) para determinar si su solicitud se ajusta a los requisitos de ley.

Así, el artículo 219 del CPC establece lo siguiente:

"Cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio y residencia de los testigos y enunciarse sucintamente el objeto de la prueba."

Pues bien, su Despacho tampoco puede ordenar la práctica de esta prueba debido a que el apoderado de la sociedad GRIFOS Y VÁLVULAS S.A. no mencionó cuáles empleados de las empresas COLCERÁMICA S.A., GRIVAL S.A. e INALGRIFOS deben ser llamados a declarar, ni mucho menos citó su domicilio, ni su residencia.

En este caso existe también una absoluta indeterminación de los sujetos llamados a declarar, de modo que su Despacho no puede decretar esta prueba, pues sencillamente, no hay a quien llamar a declarar.

Así pues, tal como lo adelanté, incluso si su Despacho decidiera pronunciarse sobre la solicitud de pruebas del apoderado del opositor, no tendría otra opción que rechazarla, por incumplimiento de las condiciones legales en su solicitud y nos encontramos nuevamente en la misma situación del principio: ***La oposición presentada por la sociedad GRIFOS Y VÁLVULAS S.A. no fue debidamente fundamentada, no desvirtúa de ninguna forma la novedad del invento cuyo privilegio de patente se solicita y, en consecuencia, debe declararse infundada.***

2.3. Conclusión final:

2.3.1. De lo arriba mencionado se puede concluir que la válvula que se revela en la presente solicitud de patente es novedosa por las siguientes características específicas que no posee la válvula descrita por el opositor, ni ninguna otra conocida:

- ◆ Proporciona medios de fijación para la manija y el retenedor.
- ◆ Proporciona un tornillo especial de ajuste.

2.3.2. La oposición presentada carece de todo fundamento ya que no se presentó ninguna prueba ni evidencia que desvirtúe la novedad de la presente invención, las pruebas "solicitadas" no pueden ser ordenadas ni practicadas por su Despacho, por cuanto el opositor tiene la carga de *presentar* las pruebas y para ello cuenta con seis (6) meses y no existe periodo probatorio en este trámite. Mas aún, incluso si pudiera considerarse la petición del apoderado de la sociedad opositora, ésta debería ser rechazada, en tanto la solicitud de pruebas carece de los requisitos mínimos establecidos en la ley para su aceptación.

3. PETICIONES

Teniendo en cuenta los argumentos arriba citados, atentamente solicito que se declare **INFUNDADA** la oposición presentada por el señor Luis Fernando Gaitan

1/52

Ochoa, representante legal de: **GRIFOS Y VÁLVULAS S.A.** y se continúe con el trámite de la solicitud de patente de invención: **"VALVULA O TAPA CON DISPOSITIVO DE BLOQUEO PARA EL RETENEDOR"**, solicitado por mi representada: **VALVOSANITARIA BUGATTI S.p.A.**

De la Señora Jefe,

Margarita Castellanos Abondano
Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. 39.779.654 de Usaquén

T.P.A. No. 70.819 del C. Sup. de la Judicatura

Carrera 9 No. 93 - 09 - Santa Fe de Bogotá

Teléfonos: 610 74 80 y 610 74 80

Viv/memorials/valvosanitaria bugatti-defensa patente

11/11/2019