

Contactenos

De: CRISTINA NARVAEZ <CNARVAEZ@prietocarrizosa.com>
Enviado el: martes, 01 de abril de 2014 8:40 p. m.
Para: 'infosic@sic.gov.co'; 'contactenos@sic.gov.co'
CC: PATMARKS (prietocarrizosa); NATALIA NOSSA
Asunto: Recurso de Reposición 11-121848
Datos adjuntos: RECURSO DE REPOSICIÓN PATENTE.pdf; REIVINDICACIONES PATENTE.pdf

Estimados Señores,

Me permito presentar oportunamente el Recurso de Reposición contra la Resolución 9924 del 21 de febrero de 2014 proferida en el trámite de registro de la patente que cursa en el Expediente No. 11-121848.

Un cordial saludo,

Cristina Narváez
Asociada / Associate
prietocarrizosa

Carrera 9 # 74-08, Bogotá D.C., Colombia
+ (571) 3268600 (Main) Ext. 1403
www.prietocarrizosa.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-121848-00011-0000

Fecha: 2014-04-02 15:57:43 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 19

Colombia Law Firm of the Year 2012 and 2013

Chambers & Partners. Latin America Awards for Excellence

Colombia Law Firm of the Year 2012 and 2013

International Financial Law Review

Colombia Transfer Pricing Firm of the Year 2012 and 2013

International Tax Review

🖨️ La sostenibilidad del medio ambiente comienza en casa, piense antes de imprimir!

* Aviso de confidencialidad: Este mensaje es para el uso exclusivo de la persona o entidad a la que se encuentra dirigido y puede contener información privilegiada o confidencial. Si usted ha recibido por error esta comunicación, sírvase notificarnos de inmediato telefónicamente al (571) 3268600 o vía e-mail, borrar de inmediato el mensaje y abstenerse de divulgar su contenido. Cualquier opinión, conclusión u otra información contenida en este mensaje, que no esté relacionada con las actividades oficiales de nuestra firma, deberá considerarse como nunca proporcionada o aprobada por la firma.

* Confidentiality notice: This message is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged or confidential. If you received this communication in error, please notify us immediately by telephone (571) 3268600 or by e-mail, delete the e-mail and do not disclose its content to any person. Opinions, conclusions and other information in this message, not related to the official business of our firm, shall not be understood as given or endorsed by it.

REIVINDICACIONES

1. Método para obtener una tubería tendida, el cual comprende los pasos de:

- a) proporcionar un tubo metálico que posee una capa de revestimiento,
- b) tender el tubo en el agua exponiéndolo a una carga de presión de corte y/o un esfuerzo de flexión, **caracterizado** por:

- enrollar la tubería para su transporte y desenrollarla antes o durante el tendido;
- tender la tubería según el método J-Lay o S-Lay;

y en donde la capa de revestimiento es extruida de una masa moldeada de poliamida.

2. Método de acuerdo con la reivindicación 1 **caracterizado** porque: entre el tubo metálico y la capa de la masa moldeada de poliamida se hallan otra(s) capa(s) seleccionada(s) del grupo de

- capa de cerámica
- capa de base
- capa de una poliolefina que lleva grupos funcionales
- capa promotor de adhesión de otra composición y
- refuerzo textil en forma de tejido o esteras.

3. Método de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes **caracterizado** porque el diámetro exterior del tubo metálico es de 25 a 1.000 mm.

4. Método de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes **caracterizado** porque la viscosidad de la masa moldeada de poliamida extruida a 240°C y una velocidad de corte de $0,1 \text{ } 1/\text{s}$ según la norma ASTM D 4.440-3 es de al menos 2.000 Pa.s.

5. Método de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes **caracterizado** porque la viscosidad de solución relativa η_{rel} de la poliamida en la masa moldeada extruida según la norma ISO 307 es de al menos 1,8.

6. Método de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes **caracterizado** porque la capa extruida de la masa moldeada de poliamida se aplicó por medio de las siguientes etapas de procedimiento:

3

- a) se puso a disposición una masa moldeada de poliamida,
- b) se preparó una premezcla de la masa moldeada de poliamida y del aditivo formador,
- c) la mezcla eventualmente se almacenó y/o se transportó, y
- d) la mezcla se empleó finalmente para la extrusión, donde recién en esta etapa se realizó la condensación.

7. Método de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes **caracterizado** por añadir un compuesto con al menos dos unidades de carbonato como aditivo incrementador de peso molecular.

8. Método de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes **caracterizado** porque la capa de la masa moldeada de poliamida es al menos 1,0 mm de espesor.

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Dirección de Nuevas Creaciones

E. S. D.

Ref: RECURSO DE REPOSICIÓN

PCT - Patente de Invención titulada: "USO DE UN TUBO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA TUBERÍA TENDIDA EN EL AGUA"

Radicación: 11-121848

Solicitante: **SALZGITTER MANNESMANN LINE PIPE GMBH**

MAURICIO PATIÑO BONNET, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de apoderado de la sociedad **SALZGITTER MANNESMANN LINE PIPE GMBH**, por medio del presente memorial y dentro del término legal correspondiente, presento **RECURSO DE REPOSICIÓN** en contra de la Resolución No. **9924** del 21 de febrero de 2014, por la cual se negó la patente de invención de la referencia, para que la revoque y en su lugar expida una por medio de la cual se conceda el privilegio de patente de invención de la referencia.

Sirven de fundamento los siguientes hechos y argumentos:

A. HECHOS

1. La sociedad **EVONIK DEGUSSA GMBH**, mediante escrito radicado el 19 de septiembre de 2011, con el número 11-121848, solicitó la entrada a fase nacional de la solicitud de patente de invención titulada "USO DE UN TUBO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA TUBERÍA TENDIDA EN EL AGUA" que corresponde a la solicitud Internacional PCT/EP2010/050622 del 20 de enero de 2010.
2. El 23 de enero de 2012, solicité el transferencia de la solicitud de patente de la referencia de **EVONIK DEGUSSA GMBH** a **SALZGITTER MANNESMANN LINE PIPE GMBH**.
3. Realizado el examen de forma, se ordenó publicar el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 643 del 30 de

abril de 2012, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

4. Luego de ser realizado el examen de fondo, se requirió al solicitante mediante Oficio No. **12052** del 16 de julio del 2013, con base en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para que se pronunciara sobre las carencias de claridad en cuanto al objeto de la invención y la novedad de la solicitud de patente respecto del documento **D1**.
5. Mediante memorial radicado el 18 de noviembre de 2013, el solicitante respondió oportunamente el requerimiento realizado y allegó un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 8 reivindicaciones y ajustado a las disposiciones correspondientes, atendiendo así todas las objeciones realizadas por parte del Despacho.
6. Mediante Resolución No. **9924** del 21 de febrero de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó la patente de invención solicitada.

B. FUNDAMENTOS DE LA DIRECCIÓN

La Dirección fundamenta la decisión sosteniendo lo siguiente:

"La fecha para determinar el estado de la técnica es el 19 de febrero de 2009, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

"Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de la solicitud:

ITEM	TÍTULO	PUBLICACIÓN
D2	"Brief Overview of Gulf of Mexico OCS Oil & Gas Pipelines: Installation, Potential Impacts, and Mitigation Measures	Agosto/2001

"El documento **D2** señala la evaluación, el diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de tuberías. Incluye otras tuberías del fondo marino o del subsuelo que podrían tener un impacto negativo en la tubería o que podría verse afectada negativamente por las operaciones propuestas. Describe diversos métodos para la instalación de tuberías como S-Lay y J-lay (Pág. 6, Párr. 3).

"[...]

"En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento **D2**.

"Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 8 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

"De la revisión del procedimiento acá adelantado se advierte que si bien en un comienzo se objetó la solicitud de patente, más específicamente la reivindicación 1, por falta de novedad frente al documento US20060183869 y no al Artículo (actual documento **D2**), se menciona que, puesto que existe un cambio normativo por la respuesta del solicitante en cuanto al método para obtener una tubería tendida. Esto no quiere necesariamente significar que se ha eliminado o desconocido el derecho de defensa del solicitante o el debido proceso, como quiera que la razón determinante de la variación de la calificación del requisito incumplido fue motivada por la respuesta de la solicitante, y se advierte además en este caso que esta Oficina tuvo en cuenta al negar por novedad los antecedentes **D1** y el Artículo previamente trasladados en el Oficio No. 12052.

"Dicho de otra manera, si el solicitante modifica su solicitud, tras la comunicación de un examen de patentabilidad, probablemente el resultado de un nuevo examen puede no ser el mismo, lo que no implica el desconocimiento del debido proceso si los documentos base de la negación o decisión final son los mismos de las notificaciones anteriores (artículo 45) y a los cuales ha tenido acceso el solicitante y oportunamente controvertir".

C. ARGUMENTOS DEL RECURSO

Nos apartamos enfáticamente de la conclusión a la que llegó la Superintendencia, en el sentido que la misma, so pena de previa mención, comporta un desconocimiento al Debido Proceso Administrativo, en la medida que no le brindó la oportunidad al solicitante de realizar las aclaraciones pertinentes acerca de las objeciones realizadas en cuanto a la novedad de la presente invención, vulnerando de suyo las garantías procedimentales y estructurales de trámite que tiene el solicitante en el presente caso para asegurar un resultado ajustado a Derecho.

A continuación entramos a sustentar en detalle la argumentación de la vulneración a la máxima legal antes indicada:

I) SOBRE EL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y EL DERECHO DE CONTRADICCIÓN

El artículo 29 de la Constitución Política establece que se debe seguir el debido proceso en toda actuación, ya sea judicial o administrativa, tal como se evidencia a continuación:

"Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio".

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que el derecho al debido proceso se encuentra conformado por las facultades y garantías legales, con el objetivo de proteger y hacer valer los derechos sustanciales, de acuerdo con lo siguiente:

"El derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, lo integran el conjunto de facultades y garantías previstas en el ordenamiento jurídico, cuyo objetivo básico es brindar protección al individuo sometido a cualquier proceso, de manera que durante el trámite se puedan hacer valer sus derechos sustanciales y se

8

logre el respeto de las formalidades propias del juicio, asegurando con ello una recta y cumplida administración de justicia”¹.

Se ha establecido en reiterada jurisprudencia constitucional que el derecho de defensa hace parte de las facultades y derechos inherentes al debido proceso. En efecto, el derecho a la defensa implica tener la oportunidad de pronunciarse y controvertir los argumentos y evidencia que se presenten en contra de la persona implicada en el proceso. Es así como lo ha reconocido la Corte Constitucional:

“Una de las principales garantías del debido proceso es, precisamente, la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oíd[a], de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga”².

Así las cosas, es claro que el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa deben ser respetados por las autoridades en los procesos judiciales y administrativos. Particularmente en las actuaciones administrativas, no sólo debe seguirse el procedimiento establecido en las normas, sino también debe concederse a los administrados las oportunidades legales para controvertir los argumentos de la administración. Esto resulta de particular importancia, toda vez que el debido proceso administrativo pretende garantizar el equilibrio entre las partes durante el transcurso del procedimiento antes de su culminación mediante una decisión. Así se ha pronunciado la Corte Constitucional:

“El debido proceso tiene un ámbito de aplicación que se extiende a todos los tipos de juicios y procedimientos que conlleven consecuencias para los administrados, de manera que a éstos se les debe garantizar la totalidad de elementos inherentes a este derecho fundamental. [...] las garantías propias del derecho fundamental al debido proceso, tales como (i) el acceso libre y en igualdad de condiciones a la justicia; (ii) el acceso al juez natural; (iii) la posibilidad de ejercicio del derecho de defensa

¹ Corte Constitucional. Sentencia T-068 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

² Corte Constitucional. Sentencia T-278/12. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

(con los elementos para ser oído dentro del proceso); (iv) la razonabilidad de los plazos para el desarrollo de los procesos; y, (v) la imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces y autoridades, **son elementos que deben ser garantizados durante el desarrollo de todo el procedimiento**, y apuntan, principalmente, a brindar garantías mínimas previas. En efecto, **los elementos del debido proceso arriba enumerados buscan garantizar el equilibrio entre las partes, previa la expedición de una decisión administrativa**³ (Resaltado fuera del texto original).

Vale la pena resaltar que dentro de los principales presupuestos para ejercer el derecho a la defensa y enmarcar la actuación administrativa dentro del derecho al debido proceso, se encuentra la motivación amplia y suficiente de las providencias que emita la entidad administrativa. Lo anterior con el fin de proporcionar toda la información y argumentos que fundamentan la posición de la administración, lo cual resulta de suma importancia para que los administrados estructuren su defensa y hagan valer sus derechos sustanciales. Es así como se ha establecido que en el artículo 44 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo respecto de los actos discrecionales:

“Artículo 44.- En la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe de ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa”.

Aplicando lo anteriormente establecido en la Constitución Política y la jurisprudencia de la Corte Constitucional al procedimiento administrativo de registro de patentes de invención que se adelanta ante la Superintendencia de Industria y Comercio, es claro que los solicitantes de registro de patentes de invención se ven cobijados por el derecho al debido proceso y a la defensa a lo largo del trámite. Por esta razón, es claro que a los solicitantes se les debe garantizar las oportunidades para pronunciarse y controvertir la posición del Despacho al momento de realizar el examen de patentabilidad, con el fin de hacer vales sus derechos sustanciales. De igual manera, es evidente que

³ Ibid.

cambiar de manera intempestiva los fundamentos que sustentan la objeción emitida en el examen de patentabilidad con el fin de negar el privilegio de patente sobre la invención reivindicada, sin conceder la oportunidad al solicitante de controvertir los nuevos argumentos, viola los derechos al debido proceso y a la defensa.

Con el fin de poder ejercer el derecho a la defensa de manera apropiada, los solicitantes de patentes de invención deben contar con toda la información pertinente que sustente de manera suficiente la posición de los examinadores de la solicitud. Así, los requerimientos emitidos por razón del examen de patentabilidad con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486, deben comprender íntegramente todas las objeciones encontradas por el Despacho y los sustentos de las mismas, con el fin de permitir a los solicitantes ejercer a cabalidad una defensa adecuada de la solicitud de patente de invención objeto del examen de patentabilidad.

Lo anterior se ve reflejado en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficina de Patentes de la Comunidad Andina de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI– (en adelante Manual de la OMPI), cuando claramente establece que los examinadores al momento de realizar el examen de patentabilidad deben realizar todas las objeciones que surjan respecto de la invención reivindicada y motivarlas de manera clara y completa, tal como se evidencia a continuación:

“El examinador de fondo debe realizar todas las objeciones necesarias, las cuales pueden ser de forma (claridad, concisión, etc.), referentes a materia no patentable (excepciones a la patentabilidad y usos), **falta de novedad,** nivel inventivo, aplicación industrial y de unidad de invención.

El examinador de fondo debe indicar para cada objeción, la parte de la solicitud que es deficiente, el requisito legal que no satisface, y las razones que sustentan la objeción”⁴ (Resaltado fuera del texto original).

⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficina de Patentes de la Comunidad Andina”. Pág. 93.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que al momento de expedir un oficio como consecuencia del examen de patentabilidad, el Despacho debe realizar todas las objeciones que encuentre respecto de la invención reivindicada, proporcionando suficientes fundamentos sobre su posición, con el fin de permitir al solicitante controvertir o acoger las objeciones realizadas en virtud del derecho a la defensa y debido proceso antes de proferir una decisión sobre la patentabilidad de la invención.

En el presente caso, el Despacho pretende hacer caso omiso a la violación de los derechos de mi mandante al debido proceso y a la defensa, al haber emitido la objeción a la novedad de la invención con fundamento en las enseñanzas del documento **D1**, de acuerdo con lo establecido en el Oficio No. **12052** del 16 de julio de 2013; y posteriormente negar el privilegio de patente respecto de la invención reivindicada con fundamento en una presunta falta de novedad conforme a las enseñanzas del documento **D2**, sin haber permitido que mi representada se pronunciara al respecto.

Vale la pena resaltar que en el examen de patentabilidad, los examinadores deben realizar todas las objeciones que encuentren. En el presente caso, el Despacho se abstuvo de citar todos los antecedentes pertinentes que pudieran afectar la novedad de la invención reivindicada al momento de emitir el requerimiento conforme al artículo 45 de la Decisión 486, toda vez que fundó sus objeciones en las enseñanzas del documento **D1** sin sustentar de manera adecuada su posición en el documento **D2**. En efecto, el Despacho mencionó fugazmente el documento **D2** en el último párrafo Oficio No. **12052** del 16 de julio de 2013 sin desarrollar un análisis detallado de novedad, pues el documento **D2** no fue mencionado en el Acápito No. 6 relativo a la determinación del estado de la técnica ni fue tomado como punto de comparación de las características técnicas esenciales respecto de la invención reivindicada en el Acápito No. 7; y ahora el Despacho pretende excusar su omisión con base en la modificación realizada por mi mandante sobre el pliego reivindicatorio.

En la Resolución recurrida el Despacho afirma con razón que *"si el solicitante modifica su solicitud, tras la comunicación de un examen de patentabilidad, probablemente el resultado de un nuevo examen puede no ser el mismo, lo que no implica el desconocimiento del debido proceso si los documentos base de la negación o decisión final son los mismos de las*

12

notificaciones anteriores (artículo 45) y a los cuales ha tenido acceso el solicitante y oportunamente controvertir” (Resaltado fuera del texto original). Sin embargo, en el presente caso (i) los documentos base de la negación **no son los mismos** citados como fundamento de la objeción en el Oficio No. **12052** del 16 de julio de 2013, teniendo en cuenta que la objeción con base en el documento **D2** no fue desarrollada de manera suficiente, y (ii) mi representada **no tuvo acceso durante el trámite de registro** a los documentos base de la negación. Por lo tanto, es claro que se ha violado el derecho al debido proceso y a la defensa de mi representada, al haber cambiado el documento fundamento de la negación sin haberle otorgado la posibilidad de controvertirlo antes de emitir una decisión.

Ahora, si el Despacho con ocasión al examen de la modificación presentada como respuesta a los requerimiento emitido encontró que el documento **D2** representaba un obstáculo para la novedad de la invención reivindicada, hubiera podido emitir un nuevo requerimiento con el fin de conceder a mi representada la posibilidad de controvertir los argumentos del Despacho y ejercer sus derechos a la defensa y al debido proceso antes de proferir una decisión al respecto.

Vale la pena resaltar que el artículo 74 del Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone expresamente que no habrá apelación de las decisiones de los superintendentes⁵, como es el caso de las resoluciones de concesión o negación de patentes de invención de acuerdo con lo establecido en el numeral 26 del artículo 3 del Decreto 4886 del

⁵ Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 74: “Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito.

No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, **superintendentes** y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos.

Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial.

3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso.

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión.

Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo que sea del caso” (Resaltado fuera del texto original).

2011⁶. Por lo tanto, es claro que el procedimiento de registro de patentes de invención es de única instancia.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que en los procesos que son de única instancia el funcionario debe tener un rol más proactivo, toda vez que en este tipo de procesos las oportunidades procesales se encuentran limitadas, tal como se evidencia a continuación:

“En virtud del papel de guardián de los derechos fundamentales (dentro de los cuales se incluyen el debido proceso, el derecho de defensa y al acceso a la administración de justicia), en aquellos procesos que la legislación ha determinado como de única instancia, la labor del juez se torna mucho más exigente, y en consecuencia sus deberes son de observancia más estricta. Esto en tanto dichos procesos limitan las oportunidades –respecto a otro tipo de proceso- con las que cuentan las partes para discutir las decisiones del juez que conoce la causa, lo que en todo caso no significa que no se cuenten con las condiciones para asegurar el respeto al derecho de defensa, de contradicción y al acceso a la administración de justicia que son transversales a todo procedimiento.

“En tales eventos, los deberes del juez en cuanto a su postura activa frente al proceso son mucho más rigurosos, en tanto debe garantizar mediante todos los elementos a su disposición, la real satisfacción de los derechos de las partes, ya sea requiriendo a estas para el cumplimiento de las obligaciones que les corresponde, o bien por medio de las facultades oficiosas que le brinda el ordenamiento jurídico”⁷ (Resaltado fuera del texto original).

Así las cosas, el Despacho adicionalmente desconoció su deber de actuar proactivamente y emitir un requerimiento que permitiera a mi presentada ejercer sus derechos a la defensa y debido proceso, dada la naturaleza de única instancia que tiene el trámite de registro de las patentes de invención.

⁶ Decreto 4886 del 2011. Numeral 26, artículo 3: “Decidir las solicitudes de patentes de invención, decretar la caducidad de las patentes de invención y otorgar licencias obligatorias de patentes, en los casos previstos en la ley”.

⁷ Corte Constitucional. Sentencia T-363/13. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

En concordancia con la jurisprudencia constitucional citada, el Despacho pudo haber actuado de manera proactiva y emitir un requerimiento respecto de las objeciones que tenía frente al documento **D2**, amparada en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina el cual establece lo siguiente:

"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".

"Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente".

"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". (Resaltado fuera del texto original).

En este caso, el Despacho hubiera podido emitir un nuevo requerimiento con el fin de otorgar la oportunidad a mi representada de controvertir los argumentos señalados con respecto a la supuesta carencia de novedad de la invención reivindicada conforme a lo divulgado en el documento **D2**. Así las cosas, mi representada habría podido ejercer efectivamente sus derechos a la defensa y al debido proceso administrativo dentro del trámite de registro de la invención reivindicada, previo a proferir una decisión al respecto. Máxime si se tiene en cuenta que se trata de un procedimiento de única instancia y el Despacho está facultado para hacer uso de sus potestades oficiosas con el fin de garantizar los derechos sustanciales de mi representada.

No me canso de reiterar que en el presente caso el Despacho pudo haber acudido a las normas citadas con el fin de emitir un requerimiento con el fin de garantizar los derechos sustanciales de mi representada. Es decir, que el

Despacho pudo haber adoptado un rol activo y permitir a mi representada pronunciarse sobre el documento **D2**, en particular cuando he dado respuesta al requerimiento realizado anteriormente de forma completa, amplia y precisa en lo que hace a todas las observaciones realizadas por el Despacho, demostrando así el interés real en obtener el privilegio de patente respecto de la invención de la referencia y su diligencia en cuanto al trámite.

Pese a lo anterior y en virtud de la buena fe de mi representada y el interés que tiene en que prospere su solicitud, se entrará a analizar la novedad de la invención reivindicada con respecto a las enseñanzas divulgadas en el documento **D2**.

II) NOVEDAD.

El Despacho considera que **D2** afecta la novedad de la presente solicitud de patente, toda vez que las características técnicas esenciales del método de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en dicha anterioridad.

Establece el artículo 16:

"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica [...]".

En este sentido, el instructivo para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio⁸, establece:

"El examinador debe evaluar si la invención es nueva o no, de la siguiente manera:

- *Definir cuáles son las características técnicas esenciales de la primera reivindicación independiente*

⁸ Superintendencia de Industria y Comercio **"Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad"**, Bogotá D.C., Febrero 8, 2012.

- Comparar, elemento por elemento, las características técnicas esenciales con las características de la materia divulgada en cada documento del estado del arte
- Verificar, según la comparación anterior, **si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica, en cuyo caso se considera que no tiene novedad**
- Examinar de la misma manera las otras reivindicaciones independientes, y
- Revisar si las reivindicaciones dependientes mencionan elementos nuevos.”⁹ (Negrita fuera del texto)

De lo anterior se desprende que si al comparar, elemento por elemento, las características técnicas esenciales de la invención de mí representada con aquellas características de la materia divulgada en el documento **D2**, la invención objeto de protección **NO es idéntica** a lo revelado en **D2**, se considerará que la misma cumple con el requisito de novedad.

Primero que todo es importante poner de presente que a partir de la nueva objeción por novedad a la luz de las enseñanzas de **D2**, se puede inferir que, en virtud de las modificaciones al pliego reivindicatorio presentado en respuesta a la Acción Oficial No. **12052**, se dan por superadas las objeciones por claridad y novedad con base en **D1** planteó su Despacho, toda vez que en caso contrario hubiera sido innecesario citar un nuevo antecedente.

Así bien, en concordancia con lo anterior, me permito allegar con el presente escrito, un nuevo pliego reivindicatorio compuesto por ocho (8) reivindicaciones en el cual se ha especificado que la capa de revestimiento de protección del tubo metálico es extruida de una masa moldeada de poliamida.

Acorde las enseñanzas de **D2**, la capa de protección del tubo metálico es una camisa flexible de epoxi o polietileno. Así bien, **D2** no revela o siquiera sugiera la característica reivindicada por mi mandante conforme la cual, la capa de

⁹ Íbidem, Pág. 62.

revestimiento de protección del tubo metálico es extruida de una masa moldeada de poliamida.

En este sentido, nótese que la anterior diferencia es fundamental y la descripción de la solicitud de patente hace hincapié y justifica el desarrollo obtenido en virtud de la misma, con base en los problemas técnicos que resultan de los revestimientos de protección conforme las enseñanzas de D2, los cuales están expuestos a daños por esfuerzos de corte y de flexión durante el proceso de tendido, exponiendo el material metálico del tubo y comprometiendo seriamente la vida útil de la tubería subterránea. Cabe señalar que la problemática comentada extensivamente en la parte introductoria de la descripción es particularmente relevante respecto de la tubería a que alude el documento **D2**, como puede desprenderse del hecho de que este antecedente **D2** está identificado expresamente en la descripción.

En efecto, la descripción enseña que *"uno de los métodos más efectivos para la protección de tuberías tendidas por tierra ante la corrosión [...] es un recubrimiento de varias capa [...] compuesto de una capa de resina epoxi como primera capa, un copolímero como adhesivo como segunda capa y una capa de poliolefina exterior de polietileno o polipropileno"* (pág. 2). *"En este caso, actúan fuerzas considerables sobre el revestimiento anticorrosivo. En concreto, aquí se trata de fuerzas de compresión ejercidas por el dispositivo de sujeción esencialmente de manera perpendicular al peso del tubo empotrado. Así actúa una sollicitación de presión de corte sobre el revestimiento anticorrosivo"* (pág. 3). *"Sin embargo, por sollicitación a flexión, el revestimiento anticorrosivo se expone a considerables sollicitaciones, ya que, al enrollar y desenrollar, se transmiten fuerzas muy grandes sobre la superficie del tubo y, así, sobre el revestimiento"* (pág. 4). *"Los recubrimientos usuales que sirven esencialmente para la protección anticorrosiva no representan una protección suficiente ante sollicitaciones mecánicas [...] la capa polimérica se puede dañar en ciertos lugares de modo que el metal entra en contacto con el agua. Por la corrosión que se inicia entonces, se reduce considerablemente el tiempo de exposición de la tubería. [...] los sistemas de revestimiento conocidos a base de polietileno o polipropileno reaccionan en especial de modo marcadamente frágil a menores temperaturas"* (págs. 4-5).

Como resultado del método reivindicado, *"En virtud de la alta solidez mecánica, de las buenas propiedades al desgaste, la muy alta resistencia a las rayaduras, [...] se puede garantizar [...] al mismo tiempo una buena protección anticorrosiva como también la resistencia del revestimiento exterior necesario"* (pág. 30). *"La tubería según la invención se caracteriza, respecto de las tuberías fabricadas según el estado de la técnica, por una vida útil claramente prolongada"* (pág. 31).

En consecuencia, la divulgación previa de capas de epoxi o polietileno de **D2** no anticipa la característica esencial consistente en una masa moldeada de poliamida como revestimiento de protección, sin perjuicio de incluir capas como aquellas entremedio la tubería metálica y la capa de poliamida (págs. 27 y 28 de la descripción).

En ese entendido, el nuevo pliego reivindicatorio cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, y de la misma forma, cumple con el requisito de claridad para que le sea conferido el privilegio de patente de invención, toda vez realizada la comparación elemento por elemento de las características técnicas esenciales del método reivindicado, se puede concluir que (i) no es idéntico a lo revelado en **D2**; (ii) resuelve un problema técnico existente en **D2**; (iii) su objeto es utilizado en la industria y (iv) se encuentra debidamente sustentados en la descripción.

D. PETICIÓN

Atentamente solicito a su Despacho se sirva **REVOCAR** la Resolución No. **9924** del 21 de febrero de 2014 y en consecuencia, conceda el privilegio de patente de invención a la creación titulada "USO DE UN TUBO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA TUBERÍA TENDIDA EN EL AGUA" a nombre de la sociedad **SALZGITTER MANNESMANN LINE PIPE GMBH**.

E. PRUEBAS

Comedidamente solicito tener en cuenta como prueba de las argumentaciones expuestas en el presente recurso, el material constitutivo del Expediente No. 11-121848 referente a la patente en discusión.

F. NOTIFICACIONES

Seré notificado en la Carrera 9 # 74-08, Oficina 305, en la Ciudad de Bogotá D.C.

G. ANEXOS

1. Nuevo pliego reivindicatorio compuesto por ocho (8) reivindicaciones.

Señor Jefe de la Dirección de Nuevas Creaciones,

prietocarrizosa



MAURICIO PATIÑO BONNET

C.C. 11.342.699 de Zipaquirá

T.P. 73.583 del C.S. de la J.