

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52569

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-076381

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 712 del 15 de enero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIÓN BLINDADA CURVA Y PROCESO PARA SU FABRICACIÓN", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 27 de febrero de 2015, con el No. 12-076381-00013-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad AGP América S.A., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que este Despacho presentó un primer y único examen de fondo donde: i) se señalaron varias objeciones por falta de claridad, entre ellas que se reclama "*una composición*" pero se está definiendo como un producto mediante componentes estructurales y espesores, el uso de características de proceso para definir un producto y el uso de términos generales, imprecisos y resultados a alcanzar, entre otras; ii) se anunció la existencia de dos grupos inventivos independientes, Grupo I: reivindicaciones 1 a 17 y Grupo II: reivindicaciones 18 a 20, de tal manera se objetó falta de unidad de invención; y iii) se realizó el examen de patentabilidad de las reivindicaciones 1 a 24, donde se afectó la novedad de las reivindicaciones 1, 2 y 14 con D1, el nivel inventivo de las reivindicaciones 3 y 15 con los documentos D1 y D2 y el nivel inventivo de las reivindicaciones 13 y 17 con los documentos D1 y D3.

Que en vista de lo anterior, la recurrente presentó un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual realizó varias modificaciones entre las cuales están que en la reivindicación 1 se incluyeron las antiguas reivindicaciones 2, 13 y 14, se incluyó la característica de que la capa externa (10) y la capa intermedia (20) son materiales con temperaturas de ablandamiento distintos entre sí y se limitaron los espesores de las capas externa e intermedia. De tal manera, la recurrente considera que la materia reclamada, principalmente en la cláusula 1, fue completamente modificada y presenta un cuadro comparativo entre la reivindicación 1 de cada capítulo reivindicatorio.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52569

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-076381

De acuerdo con lo anterior, la recurrente considera que la resolución impugnada, la cual presentó *“argumentos completamente diferentes a los que había mencionado en el primer y único examen de fondo, con base en los cuales denegó la concesión de la patente”*, no corresponde a una actuación adecuada dado que *“la materia por la que se objetó el nivel inventivo en el primer y único examen de fondo **no** corresponde con la materia por la que se objeta el nivel inventivo en la Resolución 712”* –resaltado del texto original-. Aunado a lo anterior, señala que en el examen de fondo la reivindicación 1, fue objetada por novedad con el documento D1, mientras que en la Resolución 712 del 15 de enero de 2014, se objetó por nivel inventivo con los documentos D1 y D3, lo cual no se había informado con anterioridad.

Partiendo de lo anteriormente expuesto, la recurrente considera que se ha violado el debido proceso al que tiene derecho, puesto que la modificación sustancial al pliego reivindicatorio hacía indispensable la realización de un segundo examen de fondo, con el fin de dar la oportunidad a la recurrente de pronunciarse frente a los nuevas razones por las que se deniega la solicitud. Manifiesta que *“(…) la SIC pretende elevar argumentos parecidos, pero completamente nuevos sobre la materia modificada que nunca había sido objeto de análisis por la SIC, en particular, el nivel inventivo de la materia a la luz del documento sobre el que nunca se había objetado el nivel inventivo (D1 y D3)”* –resaltado del texto original-, con lo cual contraviene lo dictado por el Manual Andino de Patentes, el artículo 45 de la Decisión 486 y el artículo 29 de la Constitución Política.

Añade que al argumentar violación del régimen andino y al debido proceso, la recurrente se abstiene de referirse a los argumentos técnicos proferidos en la resolución impugnada, en relación con las objeciones de nivel inventivo no elevadas durante el trámite administrativo.

Finalmente, solicita la revocatoria de la resolución reclamada y un nuevo examen de fondo sobre el capítulo reivindicatorio presentado como respuesta al estudio de patentabilidad.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Con respecto al primer y único estudio de fondo presentado por este Despacho, es oportuno aclarar:

- i) El estudio de patentabilidad se realizó a las reivindicaciones 1 a 20 y no a las reivindicaciones 1 a 24, como lo señala la recurrente, debido a que solo realizó el pago de 10 reivindicaciones adicionales,
- ii) Dado que se objetó falta de unidad de invención, Grupo I y Grupo II, el estudio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52569

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-076381

de patentabilidad se realizó al primer grupo inventivo Grupo I, reivindicaciones 1 a 17,

iii) Tal como se señaló en dicho estudio y como se reiteró en la Resolución de negación, el capítulo reivindicatorio presenta varias faltas de claridad entre ellas, que el objeto reclamado en las cláusulas 1 y 14 “*Una composición blindada curva*”, no es claro y no corresponde con la materia divulgada que hace referencia a un vidrio blindado curvo compuesto por capas de distintos materiales; vale aclarar que en el ámbito de las patentes, el término “composición”, hace referencia a formulaciones que se definen mediante los componentes que hacen parte de la misma y la proporción de cada uno de ellos, por ello, se informó oportunamente a la recurrente que tal como estaban redactadas las reivindicaciones, se daba lugar a interpretaciones equívocas,

iv) Tal como lo señala la recurrente, las objeciones de novedad y nivel inventivo de las reivindicaciones 1 y 17 y algunas de sus dependientes, del primer capítulo reivindicatorio estudiado, se basaron en los documentos D1 a D3.

Por otra parte, esta Oficina encuentra correcto lo expresado por la recurrente en cuanto a las modificaciones presentadas en el pliego reivindicatorio y específicamente con la modificación de la reivindicación 1, pero aclara que la objeción por falta de nivel inventivo de la misma fue motivada por la incorporación de las características antes reclamadas en las reivindicaciones 2, 13 y 14; por un lado, dado que las cláusulas 2 y 14 habían sido objetadas por falta de novedad a la luz del documento D1, su incorporación en la reivindicación 1 permitía proseguir con la falta de novedad con respecto a D1, y por otra parte, al estar objetada la reivindicación 13 por falta de nivel inventivo frente a D1 y D3, su inclusión en la cláusula 1 permitía afectar la nueva reivindicación 1 por nivel inventivo, sin embargo, teniendo en cuenta que en la nueva reivindicación 1 se incluyeron otras características, aparte de las ya mencionadas, las cuales no se habían estudiado con anterioridad, entonces este Despacho considera que el análisis de nivel inventivo sí varió, aunque no es totalmente contrario a lo anteriormente objetado y se ampara en las mismas anterioridades. De tal manera, la recurrente no tuvo oportunidad de responder el nuevo estudio presentado y así esta Oficina considera pertinente devolver a estudio el pliego reivindicatorio presentado con el radicado No. 12-076381-00009-0000 del 02 de octubre de 2014.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho decide revocar la Resolución No. 712 del 15 de enero de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención, y remite el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, para que se realice un nuevo examen de fondo de la solicitud en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como corresponde.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52569

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-076381

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 712 del 15 de enero de 2015, por medio de la cual se denegó patente a la materia reivindicada en la solicitud en trámite.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad AGP América S.A., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 Ago 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS R. OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rachid Ponce Vergel
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez