

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-076381- -00013-0000

Fecha: 2015-02-27 16:14:15 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 15

Carlos R. Olar
Juan G. Mou

Alexander Agude
Carlos A. Par
Juan F. Acos
Andrés Rinc
Mónica Gueva
Andrés Alvar
María C. Calder
Mauricio Áv
José J. Dangor
Gina Cácer
Isabella Herre
Zaava Rav
Alejandro Mou
Miguel F. Porr
Catalina Ama
Laura M. Escob
Lorena Andra
Sergio Arbole
Catalina Jimén
Daniela Gonzál
David A. Ramír
Ivonne M. Sier
Gina A. Ari

Medel

María C. Múnc
Eddie Manot
Adrián Santama

Barranqui

Gina de Echo

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

ok

Re: Expediente N°. 12-076.381

Solicitud de Patente de Invención titulada: "COMPOSICIÓN BLINDADA
CURVA Y PROCESO PARA SU FABRICACIÓN"

Solicitante: AGP AMÉRICA S.A.

Nuestra Ref.: P2012/000025 X

RECURSO DE REPOSICIÓN

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad Solicitante, y dentro del término legal previsto para tal fin, me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 712, notificada por edicto desfijado el 13 de febrero de 2015, en virtud de lo establecido por el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo (C.C.A.).

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante escrito radicado ante la SIC el 9 de mayo de 2012, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "“VIDRIOS BLINDADOS CURVOS CON VIDRIOS, VITRO CERÁMICOS O CERÁMICOS CURVADOS MECANICAMENTE EN LA CAPA EXTERNA”".

1.2. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 679 del 14 de noviembre de 2013. Al respecto, no se presentó oposición alguna por parte de terceros.

1.3. A través de la expedición del Oficio No. 6228, notificado por fijación en lista No. 27 del 27 de mayo de 2014, con ocasión del primer y único examen de fondo, la SIC consideró que el

documento US 2010/0275767 (D1) afectaba la novedad de la Reivindicación 1, así como de las Reivindicaciones dependientes 2 y 14, que reclamaban una composición blindada curva.

Adicionalmente, la SIC citó los documentos US 2012/198989 (D2), US 2012/174761 (D3), argumentando que D1 a D3 afectaban el nivel inventivo de la presente invención y, en consecuencia, determinó que la composición blindada curva y el proceso para curvar la composición reclamados en las Reivindicaciones 3, 13, 15 y 17, se consideraban obvios.

1.4. La Solicitante, en cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486, mediante escrito radicado el 02 de octubre de 2014 bajo el No. 12-076381-00009-0000, respondió oportunamente el requerimiento formulado por la SIC y presentó Capítulo Reivindicatorio Modificado que contenía **21 reivindicaciones**, el cual reemplazó el originalmente presentado, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas por la SIC. En particular, se modificó completamente la materia reivindicada, pues se incluyeron las limitaciones de las antiguas Reivindicaciones 2, 13 y 14 en la nueva Reivindicación 1.

1.5. El 15 de enero de 2015, la SIC emitió la Resolución No. 712, por medio de la cual denegó la patente de invención sobre la creación titulada “COMPOSICIÓN BLINDADA CURVA Y PROCESO PARA SU FABRICACIÓN” por considerar que las **Reivindicaciones 1 a 21 no cumplían con el requisito de nivel inventivo**.

1.6. En la parte motiva de la Resolución No. 712, como consecuencia de análisis de patentabilidad, la SIC elevó una serie de argumentos nuevos, que no se discutieron oportunamente en el trámite de solicitud. De esta manera indicó que el documento D1 afectaba el nivel inventivo de la nueva Reivindicación 1. Adicionalmente, en la parte motiva se concluye que los documentos D1 y D3 afectaban el nivel inventivo de las Reivindicaciones de producto 1 y 14.

Cabe mencionar que en el primer y único examen de fondo se objetó la novedad de la Reivindicación 1 respecto al documento D1, el nivel inventivo de la Reivindicación 2 respecto a los documentos D1 y D2, y el nivel inventivo de la Reivindicación 13 de método respecto a los documentos D1 y D3.

2. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

Según lo establecido en el numeral 1° del artículo 50 del C.C.A., contra los actos administrativos que expiden las autoridades administrativas procederá **RECURSO DE REPOSICIÓN**, el cual se debe interponer ante quién expidió la decisión para que la aclare, modifique, adiciones o revoque.

Los recursos de reposición *“habrá de hacerse uso, por escrito, en la diligencia de notificación persona, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o a la publicación, según sea el caso”* de conformidad con lo establecido por el artículo 51 del C.C.A.

Siendo así, el presente recurso se interpone en la oportunidad que fija la ley, y bajo el cumplimiento de los parámetros mencionados.

3. RAZONES DE HECHO QUE MOTIVAN LA RAZÓN DE INCONFORMIDAD

3.1. En el primer y único examen de fondo realizado para la presente solicitud, Oficio No. 6228, notificado por fijación en lista No. 21 del 27 de mayo de 2014, la SIC elevó las siguientes objeciones respecto a la claridad de las reivindicaciones:

- las Reivindicaciones 1, 13 y 17 reclaman una composición, y lo que se caracteriza es un producto definido por unas capas. La SIC argumenta que una composición se define por sus componentes y los rangos de los mismos, y no por componentes estructurales con espesores como se establece en el presente caso;
- las Reivindicaciones de producto 1, 16 y 17 incluyen características de proceso, tales como: *“al que se realiza un proceso de intercambio iónico y que es curvada mecánicamente”*, entre otras. La SIC argumenta que las reivindicaciones de producto y procedimiento son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente;
- las Reivindicaciones 1 y 18 utilizan términos generales como “adhesivo”, “presión”, “temperatura”, que sugieren de manera imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones. La SIC sugiere cambiar dichos términos por un término preciso o un rango concreto;
- las Reivindicaciones 9 a 12 presentan resultados a alcanzar, frases como: *“la profundidad durante el proceso de intercambio iónico alcanzada en el litio aluminosilicatos es mayor o igual a 50µm y los esfuerzos de compresión son iguales o mayores a 400 MPa”*, entre

otras. La SIC argumenta que no es permitido ya que las reivindicaciones incluirían no solo la solución propuesta por el solicitante sino todas las posibles soluciones que lleguen a ese resultado;

- la Reivindicación 4 presenta efectos, lo cual no es permitido. La SIC argumenta que las reivindicaciones se deben caracterizar por las características estructurales, y que no se aceptan reivindicaciones que caractericen resultados, usos, ventajas o efectos;
- la Reivindicación 17 utiliza el término indefinido y/o impreciso “entre” para definir el rango de varias características de la composición. La SIC argumenta que estos términos no permiten establecer un intervalo puntual para las características reclamadas, y no permiten una comparación con el estado de la técnica;
- la Reivindicación 18 de proceso (nueva Reivindicación 15), no muestra una secuencia de etapas técnicas por medio de las cuales se transforme una materia en un producto o se obtenga un resultado. La SIC argumenta que los pasos se limitan a suministrar una serie de elementos (materias primas, equipos, etc.), pero no enseña las etapas técnicas con sus condiciones técnicas (temperaturas, flujos, presiones, etc.). La SIC sugiere realizar las aclaraciones respectivas o definir la invención por sus características esenciales y estructurales, teniendo en cuenta de no modificar o ampliar la materia ya divulgada.

3.2. Adicionalmente, la SIC consideró que existían dos grupos inventivos independientes que no compartían un único concepto inventivo. La SIC sustentó su objeción dado que la Reivindicación 1 no es novedosa de acuerdo con la materia divulgada por D1, y establece la división de la siguiente manera:

Grupo I: Reivindicaciones 1 a 17, que reclaman una composición blindada curva; y

Grupo II: Reivindicaciones 18 a 20, que reclaman un procedimiento para curvar una composición blindada.

3.3. La SIC realizó el análisis de patentabilidad de las **Reivindicaciones 1 a 24** fijando el estado de la técnica en **tres** documentos: US 2010/0275767 (D1), US 2012/198989 (D2) y US 2012/174761 (D3), argumentando que:

- **D1 afecta la novedad de la Reivindicación 1** y sus dependientes (Reivindicaciones 2 y 14), ya que dicho documento divulga un sistema de armadura de laminado transparente que incluye una pluralidad de sub-pilas separadas por una capa intermedia;
- **D1 y D2 afectan el nivel inventivo de la Reivindicaciones 3 y 15**, argumentando que cualquier persona medianamente versada en la materia incluiría los materiales alcalinos de

8

D2 en la composición blindada de D1, para llegar así al objeto de las Reivindicaciones 3 y 15 de la presente invención.

- **D1 y D3 afectan el nivel inventivo de las Reivindicaciones 13 y 17**, argumentando que cualquier persona medianamente versada en la materia incluiría un espesor menor o igual a 3 mm de la capa externa de D3 en la composición de D1, para llegar así al objeto de las Reivindicaciones 13 y 17.

3.4. Teniendo en cuenta las objeciones elevadas sobre dichas reivindicaciones, en respuesta presenté un Capítulo Reivindicatorio Modificado, además controvirtiendo cada uno de los argumentos planteados por la SIC en relación con los requisitos de claridad, unidad de invención, novedad y nivel inventivo. Así, quedó demostrado por qué el estado de la técnica citado no revelaba la invención de manera idéntica y explícita, además permitiendo que una persona medianamente versada en la materia derive la invención de manera evidente. Se presentaron las siguientes modificaciones en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto a la respuesta al primer examen:

- se incluyeron las limitaciones de las antiguas Reivindicaciones 2, 13 y 14 en la nueva Reivindicación 1;
- se eliminó el material vitro-cerámico de la capa externa de vidrio en las antiguas Reivindicaciones 1, 17, 18, 20 y 22 (nuevas Reivindicaciones 1, 15, 16, 17 y 19);
- se incluyó la característica de que la capa externa de vidrio (10) y la capa intermedia de vidrio o vitro-cerámico (20) están compuestas por materiales con temperaturas de ablandamiento diferentes. Esta característica encuentra soporte en el Capítulo Descriptivo en la página 11, línea 10 a línea 30, página 15, líneas 1 a 40;
- se incluyó un rango de menor o igual a 3 mm en la capa externa de vidrio. Esta característica encuentra soporte en el Capítulo Descriptivo en la página 12 a página 13, página 16, líneas 15 a 37, y página 17, líneas 4 a 12;
- se incluyó un rango de 5 a 13 mm en la capa intermedia de vidrio o vitro-cerámico. Esta característica encuentra soporte en el Capítulo Descriptivo en la página 16, línea 18, y página 17, línea 7; y
- las demás reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia, fueron reenumeradas de acuerdo con los cambios realizados.

Es decir, la materia reivindicada fue completamente modificada, pues ahora se especifica en la capa externa el material preferido de la composición blindada, se elimina el material vitro-

cerámico como material de la capa externa, y se limita el espesor máximo a 3 mm en la capa externa; así mismo, se indica un espesor máximo en la capa intermedia, y se agrega una limitación de que la capa externa e intermedia están compuestas por materiales con temperaturas de ablandamiento diferentes, lo cual implica un cambio fundamental en el objeto sobre el cual se busca protección:

Reivindicación 1 evaluada en el 1er examen	Reivindicación 1 modificada en respuesta al 1er examen
1. Una composición blindada curva que comprende: a. una capa externa de vidrio o vitro-cerámico (10) al que se realiza un proceso de intercambio iónico y que es curvada mecánicamente; b. una capa intermedia de vidrio o vitro-cerámico (20); c. una capa interna plástica (40); y d. un material adhesivo (30) entre las capas externa (10), intermedia (20) y capa interna plástica (40).	1. Una composición blindada curva que comprende: a. una capa externa de vidrio Alkali Aluminosilicato, Soda-Lime o Borosilicato Θ-(10) al que se realiza un proceso de intercambio iónico y que es curvada mecánicamente, con un espesor menor o igual a 3 mm; b. una capa intermedia de vidrio o vitro-cerámico Alkali Aluminosilicato, Soda-Lime, Borosilicato o silica pura (20), con un espesor de entre 5 y 13 mm; c. una capa interna plástica (40); y d. un material adhesivo (30) entre las capas externa (10), intermedia (20) y capa interna plástica (40), en donde la capa externa de vidrio (10) y la capa intermedia de vidrio o vitro-cerámico (20) están compuestas por materiales con temperaturas de ablandamiento diferentes.

Indiscutiblemente, dado el alcance diferente reclamado en respuesta al primer examen y las características esenciales especificadas, era necesario un pronunciamiento por parte de la SIC durante el trámite administrativo sobre este nuevo objeto reclamado.

3.5 No obstante lo anterior, la SIC expidió la Resolución aquí recurrida, la cual fue motivada bajo una serie de 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, como se demuestra en la tabla a continuación:

Respecto al nivel inventivo:

Reivindicaciones evaluadas en el 1 ^{er} examen	Conclusión en 1 ^{er} examen	Reivindicaciones evaluadas en la Resolución No. 200	Conclusión en Resolución No. 200
<u>Reivindicaciones dependientes 3 y 15:</u> 3. La composición de la Reivindicación 2, donde los materiales Alkali-Aluminosilicatos incluyen los materiales del grupo que comprenden Litio Aluminosilicato, Sodio Aluminosilicato, o cualquier otro Aluminosilicato del grupo de los materiales Alcalinos. 15. La composición de la Reivindicación 14, donde los materiales Alkali Aluminosilicatos incluyen los materiales del grupo que comprenden Litio Aluminosilicato, Sodio Aluminosilicato, o cualquier otro Aluminosilicato del grupo de los materiales Alcalinos.	La SIC argumentó de forma independiente para las Reivindicaciones 3 y 15 lo siguiente: La diferencia entre las Reivindicaciones 3, 15 y D1, consiste en que D1 no menciona que los materiales Alkali Aluminosilicatos incluyen materiales del grupo reclamados. El problema técnico que pretende solucionar la presente invención lo formula así: ¿cómo modificar la composición de D1 para reducir la posibilidad de fracturas o rasguños en la capa de superficie de impacto?. Sin embargo, D2 divulga esta característica en el sistema de blindaje en una estructura curvada (Resumen, párrafo 26, Figura 3), donde se usa un material vitro-cerámico de Litio Aluminosilicato (Párrafo 34). La SIC concluyó que una persona medianamente versada en la materia incluiría los materiales alcalinos de D2 en la composición blindada de D1, para llegar así al objeto de las Reivindicaciones 3 y 15, por lo que resultan obvias.	<u>Reivindicación 1:</u> 1. Una composición blindada curva que comprende: (a) una capa externa de vidrio Alkali Aluminosilicato, Soda-Lime o Borosilicato o (10) al que se realiza un proceso de intercambio iónico y que es curvada mecánicamente, con un espesor menor o igual a 3 mm; (b) una capa intermedia de vidrio o vitro-cerámico Alkali Aluminosilicato, Soda-Lime, Borosilicato o silica pura (20), con un espesor de entre 5 y 13 mm; (c) una capa interna plástica (40); y (d) un material adhesivo (30) entre las capas externa (10), intermedia (20) y capa interna plástica (40), en donde la capa externa de vidrio (10) y la capa intermedia de vidrio o vitro-cerámico (20) están compuestas por materiales con temperaturas de ablandamiento diferentes.	La SIC argumenta que la diferencia entre la invención definida en la Reivindicación 1 y D1, consiste en que D1 no menciona una capa externa de Alkali Aluminosilicato de un espesor menor o igual a 3mm. Así mismo, D3 tampoco menciona que la capa externa es de Alkali Aluminosilicato de un espesor menor o igual a 3mm y que la capa intermedia tenga un espesor entre 5 y 13mm. El problema técnico lo formula así: ¿cómo modificar la composición conocida en D1 para mejorar el rendimiento multi-golpe en la superficie de impacto de la armadura?. La SIC concluye que una persona normalmente versada en la materia incluiría la capa externa de Alkali Aluminosilicato de un espesor menor o igual a 3mm de D3 en la composición de D1 para llegar así al objeto de la Reivindicación 1.
<u>Reivindicación dependiente 13:</u> 13. La composición de la Reivindicación 1, donde el espesor de la capa externa (10) es menor o igual a 3 mm.	La diferencia entre la presente invención de la Reivindicación 13 y D1, es que D1 no menciona el espesor de la capa externa, y que el efecto de esta característica es que mejora el rendimiento a múltiples golpes en la superficie de impacto de la armadura, por lo cual es más eficiente. El problema técnico que resuelve la invención es: ¿cómo modificar la composición de D1 para mejorar el rendimiento a múltiples golpes en la superficie de impacto de la armadura? La SIC considera que la utilización de un espesor menor o igual a 3 mm de la capa externa para mejorar el rendimiento a múltiples golpes en la superficie de la armadura ya está divulgada en D3, que se refiere a un laminado de armadura transparente (Resumen y Reivindicación 1), donde la cubierta de vidrio tiene un espesor menor o igual a 3 mm (Resumen). La SIC concluye que una persona versada en la materia incluiría dicho espesor menor o igual a 3 mm de la capa externa de D3 en la composición de D1, para llegar así al objeto de la Reivindicación 13, por lo que esta resulta obvia.		
<u>Reivindicación 17:</u>	La SIC argumenta que la diferencia entre la invención definida en la	<u>Reivindicación 14:</u>	La SIC argumenta que la diferencia entre la invención

17. Una composición blindada curva que comprende: (a) una capa externa de Alkali Aluminosilicato (10) al que se realiza un proceso de intercambio iónico y que es curvada mecánicamente de un espesor menor o igual a 3 mm; (b) una capa intermedia de vidrio Borosilicato (20) de un espesor entre 5 y 13 mm; (c) una capa interna plástica (40) de policarbonato de un espesor entre 1 y 3 mm; y (d) un poliuretano adhesivo (30) entre la capa externa (10), la capa intermedia (20) y la capa interna de policarbonato (40) de un espesor entre 0,3 y 3,1 mm.	Reivindicación 17 y D1, es que D1 no menciona que el espesor de la capa externa es menor a 3mm, y el espesor del adhesivo. El efecto de incluir dichos espesores es que mejora el rendimiento a múltiples golpes en la superficie de impacto de la armadura, por lo que es más eficiente. El problema técnico que resuelve la invención lo formula así: ¿cómo modificar la composición de D1 para mejorar el rendimiento a múltiples golpes en la superficie de impacto de la armadura?. Sin embargo, D3 divulga esta mejora, donde la cubierta tiene un espesor menor o igual a 3mm, donde las capas de GC y de vidrio se laminaron usando un adhesivo comercial. La SIC concluyó que una persona normalmente versada en la materia incluiría los espesores de la capa externa y de la capa del adhesivo de D3 en la composición de D1 para llegar así al objeto de la Reivindicación 17, por lo que la considera obvia.	14. Una composición blindada curva que comprende: (a) una capa externa de Alkali Aluminosilicato (10) al que se realiza un proceso de intercambio iónico y que es curvada mecánicamente de un espesor menor o igual a 3 mm; (b) una capa intermedia de vidrio Borosilicato (20) de un espesor entre 5 y 13 mm; (c) una capa interna plástica (40) de policarbonato de un espesor entre 1 y 3 mm; y (d) un poliuretano adhesivo (30) entre la capa externa (10), la capa intermedia (20) y la capa interna de policarbonato (40) de un espesor entre 0,3 y 3,1 mm.	definida en la Reivindicación 14 y D1, es que D1 no menciona que la capa externa es de Alkali Aluminosilicato de un espesor menor o igual a 3mm y que e adhesivo es un poliuretano de un espesor entre 0,3 y 3,1mm. El efecto de influir la capa externa y el adhesivo es que dicha capa de vidrio delgada como cubierta o capa externa presenta mejor resistencia y flexibilidad para mejorar el rendimiento multi-golpe en la superficie de impacto de la armadura y el adhesivo facilitar la unión de las capas. El problema técnico lo plantea así: ¿cómo modificar la composición conocida en D1 para mejorar el rendimiento multi-golpe en la superficie de impacto de la armadura y facilitar la unión de las capas de vidrio blindado?. Sin embargo, estas características están descritas en D3. La SIC concluye que una persona normalmente versada en la materia incluiría la capa externa y el espesor de adhesivo de D3 en la composición de D1 para llegar así al objeto de la Reivindicación 14 de la solicitud, por lo que la considera obvia.
--	---	--	---

4. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Como bien se puede advertir de los hechos descritos anteriormente, 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 No. 712.

Adicionalmente, en el primer y único examen de fondo se utiliza D1 para el análisis de novedad de la Reivindicación 1, mientras que en la Resolución No. 712 se citan los documentos D1 y D3 para afectar nivel inventivo de la Reivindicación 1.

Es decir, **nunca antes durante el trámite de la presente invención se había objetado el nivel inventivo de la composición blindada reclamada en la Reivindicación 1 respecto a D1 y D3;** y no es sino hasta la Resolución No. 712 en la que la SIC analiza por primera vez la composición blindada y objeta por primera vez su nivel inventivo al compararlo con D1 y D3.

4.1. Violación al debido proceso

a- En virtud del artículo 1.2.2.5 de la Circular 21447 del 13 de abril de 2012, la SIC determinó que en el trámite de una solicitud de patente se debe realizar en principio un solo examen de patentabilidad, y que sólo en casos excepcionales podría proceder un segundo examen de fondo en relación con las modificaciones sustanciales que pueda presentar la solicitud.

En el presente caso, es indispensable la realización de un segundo examen de fondo, ya que en respuesta al primer examen se modificó drásticamente el alcance de la invención al especificar sus características esenciales, y por lo tanto, en el primer examen de fondo no fueron expuestas debidamente las razones por las cuales se finalmente denegó la solicitud de patente, sobre las que el Solicitante no tuvo la oportunidad de pronunciarse en los términos y bajo las condiciones establecidas para esos efectos en el artículo 45 de la Decisión 486.

Lo anterior constituye una clara violación al debido proceso al que tiene derecho el Solicitante dentro del trámite de esta solicitud de patente, en los términos de los artículos 29 de la Constitución Política.¹

En particular, la SIC incurre en una clara violación del derecho al debido proceso de la sociedad Solicitante por dos razones, a saber: (i) cuando introduce nuevos argumentos que afectan los requisitos de patentabilidad de la invención; y, (ii) cuando, dentro del trámite de solicitud, no se le permite a la Solicitante pronunciarse sobre las objeciones expuestas con ocasión en la Resolución que termina negando la solicitud de patente.

b- En la parte motiva de la Resolución aquí recurrida, pareciera que para la SIC la drástica modificación de la materia reclamada no tuviera ninguna consecuencia, y en lugar de emitir un segundo examen de fondo, utiliza la Resolución aquí recurrida para elevar nuevos argumentos referentes al nivel inventivo de la nueva materia reivindicada.

En últimas, la materia que se reclama en la Reivindicación 1 radicada en respuesta al primer examen no fue analizada en el primer examen de fondo, sino que allí se analizó la novedad y

¹ **ARTÍCULO 29. “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. (...) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”** (Subrayado y Negrilla fuera del texto)

nivel inventivo de materia completamente diferente a la analizada en el primer y único examen. Posteriormente y con un giro argumentativo, 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) desconociéndose de esta manera la oportunidad legal que el Solicitante tiene para responder a tales objeciones. La SIC incurre en una abierta irregularidad en detrimento del Solicitante, al cambiar de manera arbitraria e ilegítima su opinión inicial, sin que las mismas se controvirtieran, procesalmente hablando.

Lo anterior, además de ser contrario a derecho y a la normatividad Andina, ilustra la manera arbitraria en la que la SIC consideró el Capítulo Reivindicatorio Modificado. Así, la SIC actúa en contravía al Derecho Andino, en concreto, a lo señalado en el Manual Andino de Patentes (MAP) el cual establece que:

“El examinador debe ser claro en indicar cuáles son las reivindicaciones afectadas por novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y unidad de invención, justificando cada uno de los casos. Estas deficiencias se dan a conocer al solicitante mediante una comunicación, indicándole el tiempo que tiene para cumplir con este requerimiento.”²

Evidentemente, la SIC pasa por alto de manera injustificada los principios generales del derecho, la práctica usual en materia de patentes y las directrices andinas a las que se debe atener para proceder con el examen de patentabilidad. Es obligación de la SIC indicar y señalar de manera clara las razones exactas y sustentadas del por qué las reivindicaciones carecerían de alguno de los requisitos legales anteriormente mencionados, proporcionando la debida oportunidad procesal al Solicitante de controvertir tales razones de la Administración. Es decir, luego de presentado el Capítulo Reivindicatorio Modificado en respuesta al primer examen de fondo, la SIC se encontraba en la obligación de indicar a la Solicitante las razones por las cuales las nuevas Reivindicaciones 1 a 21 carecían de nivel inventivo.

En este punto, surge entonces la duda de si ¿debe entonces entenderse que es obligación del Solicitante anticiparse a todos los impedimentos que potencialmente pudiese llegar a tener la SIC en el curso del examen de patentabilidad? Esto, sin duda, impone una carga injustificada e

²13.1 Generalidades, Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Quito-Ecuador, 2004.

imposible al Solicitante si se le exige, como en este caso, que se adelante a presumir y adivinar las objeciones que la SIC pudiese llegar a elevar, siendo por ejemplo algunas acertadas y justificadas o incluso las que pudiesen llegar a ser subjetivas y contrarias a derecho.

c- El artículo 45 de la Decisión 486 establece:

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrará 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.” (Negrilla y subrayado fuera del texto)

La Oficina de Patentes podrá notificar una o más veces al Solicitante, si considera que la invención carece de alguno de los requisitos necesarios para conceder la patente, y sólo si a pesar de la respuesta del Solicitante continúa el impedimento, se podrá denegar la patente.

En el presente caso, la SIC emite nuevos argumentos, pero se abstiene de requerir una explicación del Solicitante como lo prescribe la ley. Por ello, el Solicitante se vio en la imposibilidad de dar respuesta a las nuevas conclusiones equivocadas de la SIC, por lo que se vulneró su derecho al debido proceso al denegar algunas reivindicaciones de la patente sin haber sido notificada sobre las razones por las cuales no se concedería la protección sobre aquellas.

En este sentido, es importante resaltar que el Recurso de Reposición **no** es la instancia para que el Solicitante controvierta **nuevos** argumentos sobre la patentabilidad de su invención, entre otras razones, por el efecto que tiene la Resolución de dar por terminado el trámite administrativo, y por el término que se tiene para presentarlo (5 días hábiles) versus los 60 días prorrogables mencionados en el régimen andino con relación a la respuesta al examen de fondo.

d- La forma de proceder de la SIC y las razones con base en las cuales motivó la decisión de negar la solicitud de patente de la referencia, repercute en una clara violación del artículo 29 de la Constitución Política, el cual establece lo siguiente:

“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.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

*Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; **a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra;** a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.*

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”
(Subrayado y Negrilla fuera del texto).

Con base en esta disposición, la Constitución Política categoriza el derecho del debido proceso como un derecho de carácter fundamental, que se aplica tanto a las actuaciones judiciales como administrativas. Entre tanto, la Corte Constitucional ha desarrollado una amplia jurisprudencia sobre el debido proceso administrativo, expresando lo siguiente:

*“Lo que supone el artículo 29 de la Carta, en su primer inciso, no es que las reglas del debido proceso penal se apliquen a todas las actuaciones judiciales o administrativas o de carácter sancionatorio; lo que se propone el Constituyente es que **en todo caso de actuaciones administrativas exista un proceso debido, que impida y erradique la arbitrariedad y el autoritarismo, que haga prevalecer los principios de legalidad y de justicia social, así como los demás fines del Estado, y que asegure los derechos constitucionales, los intereses legítimos y los derechos de origen legal y convencional de todas las personas**”³* (Subrayado y Negrilla fuera del texto)

De acuerdo con lo anterior, es claro que la Superintendencia vulneró el derecho al debido proceso de mí representada al tomar una decisión con argumentos que **no** habían sido expuestos

³Sentencia C-599 de 1992. Corte Constitucional de Colombia.

previamente, negándole la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa al no poder controvertir dentro del trámite administrativo.

La Superintendencia no puede pretender que el Solicitante ejerza su derecho a controvertir el examen de patentabilidad en un Recurso de Reposición interpuesto en contra de la Resolución que niega la patente, puesto que se trata de dos tipos de garantías diferentes, que no se excluyen entre sí.

Al respecto, la Corte Constitucional ha expresado en numerosas ocasiones que:

“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. De otra parte, y específicamente en lo que hace relación con los procedimientos administrativos, es necesario precisar que el derecho con que cuentan los ciudadanos, relativo a la posibilidad de controvertir las decisiones que se tomen en dicho ámbito es consubstancial al debido proceso. Si bien ambas son garantías que se derivan del principio de legalidad, son dos caras de la misma moneda, esto es, mientras que el derecho a cuestionar la validez de las decisiones funge como garantía posterior, 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 (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. Por el contrario, el derecho a cuestionar la validez de la misma, hace parte de las garantías posteriores a la expedición de la decisión por parte de la autoridad administrativa, en tanto cuestiona su validez jurídica.”(Negrilla y subrayado fuera del texto)

En este sentido, la Superintendencia debe proporcionar al Solicitante la posibilidad de controvertir las razones por las cuales considera que no se debe dar la protección de una patente, tanto durante el trámite dando cumplimiento al régimen andino, como después de él, agotando la vía gubernativa.

⁴Corte Constitucional. Sentencia C 1189 de 2005.

e- Reitero que de haberse presentado un segundo examen de fondo incluyendo los nuevos cuestionamientos en relación con los requisitos de nivel inventivo sobre la presente solicitud, mi representada hubiese tenido la oportunidad de presentar su respuesta, o incluso realizar nuevas modificaciones a la solicitud en un plazo de 60 días, mientras que para presentar un Recurso de Reposición en contra de la Resolución que deniega la patente tan solo se cuenta con un periodo de 5 días, por lo que es evidente que la Superintendencia limitó injustificadamente el tiempo de acción de mi representado, vulnerando su derecho al debido proceso y violando de paso el artículo 45 del régimen andino.

Cabe resaltar, que debido a la flagrante violación del régimen andino y al derecho al debido proceso de mi representado, no considero procedente referirme a los argumentos técnicos incluidos en la Resolución No. 712, ya que se refieren a objeciones de nivel inventivo no elevadas durante el trámite administrativo de la presente solicitud.

5. SOLICITUD

La Superintendencia actuó bajo su propio arbitrio, desconociendo las garantías del Solicitante e imponiéndole cargas adicionales a las previstas por ley. Por ello, solicito que:

5.1. Se revoque en su totalidad la Resolución No. 712 proferida por la SIC el 15 de enero de 2015;

5.2. Se realice un nuevo examen de fondo sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado en respuesta al primer Examen de Fondo que adjunto nuevamente para la referencia del Despacho (que contiene 21 reivindicaciones), y, en consecuencia, se me reconozca mi facultad procesal de controvertir los nuevos argumentos incluidos por la SIC en la resolución recurrida, **frente a los cuales no tuve oportunidad alguna de controvertir a lo largo del proceso de trámite de la solicitud de patente en cuestión, en los términos que establece el artículo 45 de la Decisión 486.** .

5.3. Para terminar, de conformidad con lo establecido en las normas de procedimiento administrativo, solicito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos planteados en el presente recurso sean resueltos de manera individual, completa y motivada, respecto de las razones de hecho y de derecho que lleven a esa Superintendencia a adoptar la decisión que estime frente a la solicitud aquí formulada.

OLARTEMOURE

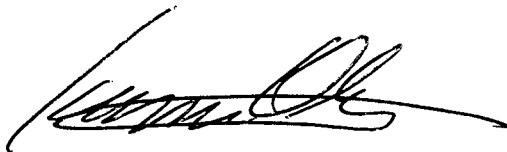
OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

15

6. NOTIFICACIÓN

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Carrera 5 No. 34-03, de Bogotá.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74295