

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 02408

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-118409

EL DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES
en ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 69804 de 17 de diciembre de 2010, la Dirección de Nuevas Creaciones, negó patente de modelo de utilidad a la creación denominada: "GRAPA DE LÁMINA PARA FIJACIÓN DE RIELES FERROVIARIOS", al estimar que efectuado el examen de fondo la solicitud en cuestión no cumplió el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 18 de enero de 2011, bajo el número 05-118409-00013-0000, la sociedad C.I. Preconcretos RaHS S.A., por intermedio de apoderado, interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación contra la decisión contenida en la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Señala el recurrente, en primer lugar, que "el solicitante no tuvo la oportunidad procesal de responder a las objeciones de forma contenidas en la resolución recurrida, toda vez que las mismas nunca fueron notificadas por vía del artículo 45, sino dentro de la mencionada resolución. Dichas objeciones de forma son nuevas, y no habían sido mencionadas antes por el Examinador, aspecto que va claramente en contra del principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, y el derecho de defensa desarrollado en el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, principios rectores de todas las actuaciones administrativas."

Considera que "Si se hubiera hecho una aclaración en la objeción de fondo tal como la que se hace en el recurso, hubiera sido claro para el solicitante, lo que su Despacho requería. Por lo tanto esta observación es nueva. Las observaciones a las expresiones: 'como las', 'o similares', tampoco aparecen en la acción de fondo anterior y por lo tanto también son nuevas."

Concluye manifestando en esta parte que "es claro que ese Despacho al mencionar dentro de la resolución observaciones nuevas, que no habían sido mencionadas durante el proceso, ni notificadas al solicitante dentro de un requerimiento de fondo, ha incurrido en una clara violación del principio fundamental del Debido Proceso, impidiéndole al interesado ejercer el Derecho de Defensa tal como lo consagra el artículo 29 de la Constitución... Teniendo en cuenta lo anterior, es claro, que el interesado dentro en este caso (sic), no tuvo la oportunidad de conocer ni controvertir las nuevas observaciones, hechas por ese Despacho a su solicitud de modelo de utilidad, toda vez que las mismas nunca fueron notificadas dentro de la oportunidad correcta dentro del proceso, es decir a través de un requerimiento de artículo 45."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN F - - 02408

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-118409

Resalta, por otra parte, que: *“los requisitos de fondo de la presente solicitud, no fueron evaluados por ese Despacho. Lo anterior, es explícitamente reconocido por su Despacho, dentro del requerimiento del artículo 45 de la Decisión 486, notificado el 4 de marzo de 2010, la cual establece lo siguiente:...”* (Folio 178)

A partir de lo antes referido manifiesta el recurrente *“Teniendo en cuenta la anterior explícita observación del Examinador, es importante anotar que dicha notificación al estudio de la novedad y nivel inventivo de la solicitud de patente que de acuerdo con lo afirmado estaba prevista, nunca se realizó, sino que lo que se procedió a hacer fue notificar de la resolución final negando el privilegio de patente, sin brindar la oportunidad procesal correspondiente para notificar al solicitante el resultado del estudio de ‘los demás requisitos de patentabilidad’, ni la oportunidad para responder a dicho estudio, con argumentos que demuestren la patentabilidad de la solicitud en cuestión...”*

Manifiesta que *“como respuesta a las notificaciones, y como ya se mencionó anteriormente, se modificó la modalidad de la solicitud de patente de invención a patente de modelo de utilidad, razón aún más, para hacer nuevamente el examen de la solicitud y notificar al solicitante vía artículo 45, de los resultados y observaciones, para que de esta manera, el mismo pudiera responder, y presentar los argumentos a dichas observaciones, y modificaciones si fuera necesario. Sin embargo, dicho examen de patentabilidad nunca se llevó a cabo, y se procedió a emitir una resolución negando el privilegio de patente de modelo de utilidad a la solicitud en cuestión, con base en requisitos de forma, sin así estudiar el fondo de la solicitud y confirmar si la misma cumple con los requisitos de ley...”*

Finaliza señalando que *“la resolución en mención está violando el principio de prevalencia del fondo sobre la forma, principio rector de nuestro ordenamiento jurídico que tiene plena consagración constitucional en el Artículo 228 de nuestra Carta Política, el cual señala que: ‘Las actuaciones serán públicas y permanentes y en ella prevalecerá el derecho sustancial.’”*

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Señala el recurrente, en primer lugar, que *“el solicitante no tuvo la oportunidad procesal de responder a las objeciones de forma contenidas en la resolución recurrida, toda vez que las mismas nunca fueron notificadas por vía del artículo 45, sino dentro de la mencionada resolución. Dichas objeciones de forma son nuevas, y no habían sido mencionadas antes por el Examinador, aspecto que va claramente en contra del principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, y el derecho de defensa desarrollado en el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, principios rectores de todas las actuaciones administrativas...”*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN - - - 02408

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-118409

Sea lo primero precisar al recurrente que en este caso no se ha producido un cambio de documentos antecedentes para afectar la patentabilidad de la materia reivindicada o cambio de razones técnicas al efectuar el examen de fondo que modifiquen el fundamento de la decisión y, por tanto, motiven un desconocimiento del debido proceso. Es de aclarar, sí, que en caso de presentarse un nuevo capítulo reivindicatorio este se aceptará siempre y cuando no amplíe el objeto originalmente estudiado y se haya realizado el respectivo pago. Por ello, si se presenta un nuevo juego de reivindicaciones donde se precisa el objeto, el nuevo capítulo reivindicatorio se aceptará y la decisión se tomará con base en este último.

En este caso no se allegó un nuevo capítulo reivindicatorio con posterioridad a la decisión definitiva y la negación se basó en un documento que se había mencionado desde el segundo concepto técnico N° 02978 emitido el 4 de marzo de 2010, por lo que el solicitante tuvo la oportunidad de controvertir lo dicho por el examinador y realizar las correcciones pertinentes, de manera que no se advierte violación del debido proceso como alega el recurrente. De otro lado, es claro que la última reivindicación independiente 1 (folio 139) es una versión mejorada en redacción de la antigua reivindicación independiente 4, por lo cual, se hace evidente que el solicitante ha conocido desde un comienzo las objeciones a su solicitud.

Por otra parte, es importante señalar, considerado el cambio de modalidad o conversión de la solicitud, que según el artículo 81 de la Decisión 486 de la CAN: *"Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía"*, es desde esa nueva forma del elemento a proteger de donde se debe partir para efectuar el examen de patentabilidad de la solicitud.

Considerado lo anterior, se encontró que la reivindicación independiente 1 (folio 139) muestra una clara diferencia respecto a lo divulgado en el documento del estado de la técnica y que radica en: *"un sector (a) que corresponde a la longitud que permite el apoyo de la grapa sobre la superficie plan que está dentro de la cavidad del hombro o inserto en consecuencia este sector (a) es la parte de la grapa que entra parcialmente y se acomoda dentro de la cavidad del hombro o inserto, unos sectores (c)...que en forma elástica conectan a los sectores (b) y (a)"*, adicional a ello la presencia de la *"diferencia de altura (g)"* que es la que proporciona, en complemento, la ventaja técnica del Modelo de Utilidad, que es lo que origina en los extremos (27 y 28) de la grapa (1) la fuerza de apriete necesario para asegurar la base del riel cuando los dos alineamientos externos de los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

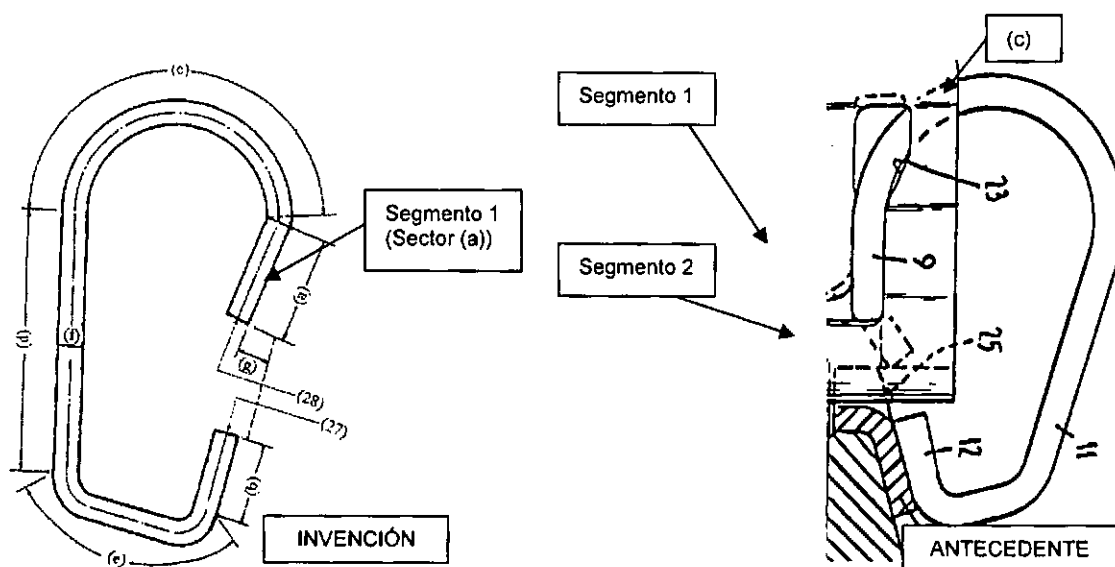
RESOLUCIÓN 1 - - 02408

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-118409

extremos de la grapa, tienden a coalinearse por el levantamiento que se le induce al sector (b) (parafraseado de la reivindicación 1).

En efecto, el documento D1 no presenta dicha característica de manera equivalente, ya que según la abstracción hecha por el examinador en el folio 158, el segmento curvo en "U" (denotado como (c) por el solicitante) está empalmado en transición con un segmento recto que posteriormente sufre la transición angular a otro más pequeño a diferencia de la solicitud, que después del segmento curvo (c) termina con una transición angular en un solo segmento recto. Para mayor claridad se hace la siguiente comparación de elementos con sus figuras respectivas:



De lo anterior se puede afirmar que sí hay diferencia entre la grapa reivindicada y la del estado de la técnica involucrado en el examen de patentabilidad. Esa diferencia, como se dijo, es la que proporciona, como ventaja técnica, mayor facilidad de ensamblaje de la grapa y mediante la diferencia de altura generada (g), facilitar la fuerza de apriete necesaria para asegurar la base del riel cuando los dos alineamientos externos de los extremos de la grapa, tienden a co-alinearse por el levantamiento que se le induce al sector (b) de la misma.

Así las cosas, dadas las características novedosas encontradas, admite la Oficina que la grapa reclamada cumple con los requisitos de patentabilidad previstos para los modelos de utilidad.

No obstante lo anterior, resulta pertinente aclarar que la reivindicación 3 no resulta patentable comoquiera que reclama la misma materia de la reivindicación 1 pero caracterizada porque es un acero específico, lo cual no constituye una característica que brinde un efecto inesperado a la grapa, máxime si el acero es el material de elección para realizar la fabricación de las grapas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN - - - 02408
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-118409

Adicionalmente, la reivindicación dependiente 4 que menciona: *"La grapa... caracterizada por que dicho acero tiene características especiales como las especificadas en las normas SAE 5260, SAE 5160H o similares"*, no define el alcance de protección que desea el solicitante, dado que en el texto de la descripción no se ha establecido explícitamente qué se puede considerar como similares, igualmente es un resultado a alcanzar, lo cual no es patentable. Tampoco se encuentra ninguna característica física tangible propia de la grapa que se reclama y, por tanto, dicha reivindicación carece de definición por ser un uso o aplicación de la grapa, lo cual no es patentable.

Por lo anteriormente expuesto, se halla mérito para revocar parcialmente la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar parcialmente la decisión contenida en la Resolución No. 069804 de 17 de diciembre de 2010, por medio de la cual se negó una patente de modelo de utilidad.

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar parcialmente patente de modelo de utilidad a la creación titulada:

"GRAPA DE LÁMINA PARA FIJACIÓN DE RIELES FERROVIARIOS"

Clasificación IPC: E01B 9/30

Reivindicaciones: 1 y 2 Folios: 139 y 140

Titular: C.I. PRECONCRETOS RAHS S.A.

Domicilio: Bogotá D.C. -Colombia-

Inventor: Ricardo Alberto Hernández Suárez

Vigente desde: 22 de noviembre de 2005 Hasta: 22 de noviembre de 2025

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 3 y 4 contenidas en el folio 140 del expediente administrativo, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN - - - 02408
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-118409

ARTÍCULO CUARTO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 en concordancia con el artículo 85 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO QUINTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad C.I. Preconcretos Rahs S.A., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 ENE. 2013

EL DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C),



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ

Doctor
Alvaro Correa Ordóñez
alvaro.correa@bakermckenzie.com

202006