

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-118409- -00013-0000

Fecha: 2011-01-18 16:52:06 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 10

Doctor

José Luis Salazar

Director de Nuevas Creaciones (E)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____ D. _____

Referencia: Expediente No. **05.118.409**

Solicitud de Patente de Modelo de Utilidad titulado: "Grapa de lámina para fijación de rieles ferroviarios"

Solicitante: C.I. Preconcretos Rahs S.A.

RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado según aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad C.I. Preconcretos Rahs LTDA., domiciliada en la Calle 122 No. 21 – 24 de Bogotá, estando dentro del término legal, presento oportunamente recursos de **REPOSICION Y EN SUBSIDIO APELACION** en contra de la Resolución 69804 de fecha 17 de diciembre de 2010, notificada por edicto desfijado el 11 de enero 2011, con el propósito de que se revoque la mencionada resolución.

1. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución 69804 de fecha 17 de diciembre de 2010, y en su lugar, notifique nuevamente al solicitante con el fin de poder atender, adecuadamente, sus nuevas observaciones.

2. ANTECEDENTES

2.1. La solicitud de patente tramitada en este expediente contenía 8 reivindicaciones de las cuales 4 fueron desistidas, quedando finalmente 4 reivindicaciones (1 a 4). En la Resolución impugnada, el Despacho niega el derecho de patente para las reivindicaciones 1 a 4 con fundamento en falta de novedad.

2.2. Esta solicitud fue presentada ante ese Despacho el día 22 DE NOVIEMBRE DE 2005 y se le adjudicó el número de radicación 05.118.409.

2.3. Siguiendo con el trámite normal, ese Despacho emitió el examen de fondo el día 19 de febrero 2009, en el cual objetó la falta de claridad pero con la aclaración de que ese Despacho no preveía objeciones ni de novedad ni de nivel inventivo. Este requerimiento fue oportunamente atendido el 3 de julio de 2009.

2.4. Posteriormente, ese Despacho emitió otro examen de fondo el día 4 de marzo 2010, en el cual objetó la falta de claridad, concisión y sustento de la solicitud y no se realizó estudio de fondo. El día 1 de junio de 2010 se solicitó prórroga para responder la acción oficial por medio del memorial 05-118409-00009-0000. Finalmente, este requerimiento fue oportunamente atendido el 16 de julio de 2010 momento en el cual se realizó la conversión de la solicitud de Patente de invención a solicitud de patente de modelo de utilidad.

2.5. Por medio de la Resolución 69804 de fecha 17 de diciembre de 2010, notificada por edicto desfijado el día 11 de enero de 2011, el Despacho niega las reivindicaciones 1 a 4, por cuanto considera que hay falta claridad de una expresión y, además, carece de novedad a pesar de que nunca se notificó examen de fondo analizando novedad y nivel inventivo.

2.6. Ese Despacho menciona que la falta de novedad se debe a las enseñanzas contenidas en los documentos US 4.284.238 (D1), US 4.313.563 (D2), US 4.325.511 (D3), US 4.379.521 (D4), US 4.688.719 (D5), US 5.110.046 (D6) y US 6.367.704 (D7). En general, el Examinador considera que los mencionados documentos mencionan grapas iguales a la de la presente solicitud.

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Resolución 69804 de fecha 17 de diciembre de 2010, objeto del presente recurso, niega el privilegio de patente de modelo de utilidad a la presente solicitud con base en argumentos principalmente de forma, sobre los cuales el solicitante no tuvo la oportunidad procesal de responder, ya que el examen de fondo practicado a la solicitud de modelo de utilidad nunca se notificó por vía del artículo 45, notificándose el resultado de dicho examen únicamente a través de la resolución final que niega.

De esta manera fundamento mi recurso en los siguientes hechos:

3.1 En primer lugar, tal como se menciona anteriormente, 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.

Revisemos lo ocurrido en el proceso, con el fin de entender más claramente las razones por las cuales se alega la violación de los mencionados principios:

- En la notificación del 4 de marzo de 2010 su Despacho afirma que:

"NOTAS: No se realizaron las evaluaciones de los demás requisitos de patentabilidad porque se hicieron algunas objeciones respecto a la definición, la claridad, la concisión y el sustento por la descripción de las reivindicaciones; esto es, no se pudo practicar un análisis comparativo, por ausencia de materia.

A pesar de lo anterior, con base en las enseñanzas de los documentos encontrados hasta ahora, se prevén objeciones respecto a la novedad o respecto a l nivel inventivo del objeto de la solicitud."

Y mas adelante se afirma que:

"Como único elemento novedoso, dentro de la solicitud, quedaría la grapa en le caso de que estuviese suficiente y correctamente definida; teniendo como aspecto diferenciador la longitud relativa de la abertura longitudinal de la grapa en forma de U con relación a la longitud total de la lámina. Pero este aspecto, por si solo, no tendría nivel inventivo, porque el solicitante no ha demostrado que mediante el se obtenga algún efecto sorprendente e inesperado; (...)"

En cuanto al aspecto formal en relación con la reivindicación 4 relacionado con la grapa se dice que:

"4) En la reivindicación 4, folio 88, aparece el término patín que fue objetado arriba, con relación a la descripción.

*5) En la misma reivindicación 4 aparecen varios términos acompañados de los correspondientes números de referencia pero también aparecen otro sin dicho acompañamiento [por ejemplo, la grapa (1), una abertura que tiene el hombro o inserto – *ventana- (26)]. Se le sugiere al solicitante que todos los términos que tengan números de referencia asignados estén debidamente acompañados por tales a lo largo de todo el capítulo reivindicatorio. Pero. Los números de referencia en ningún caso sustituyen al correspondiente término o expresión.*

6) En la misma reivindicación 4 se encuentran artículos definidos (el, la , los , las) acompañados de ciertos términos la primera vez que se mencionan dentro del capítulo reivindicatorio [por ejemplo, el sector (8) corresponde ..., sobre la superficie plana que está..., los sectores (10), (11) y (12) corresponden a... etc.]

En estos casos se deben sustituir por artículos indefinidos (un, una, unos, umas).

7) En la misma reivindicación 4 aparecen expresiones que son poco descriptivas por ejemplo: la distancia (17) correspondientes al sector donde no está separada la grapa en dos partes..., pero, la grapa es integral, no esta separada en dos partes, otra cosa es que tenga una abertura o ranura longitudinal. (...).

*(8) En la misma reivindicación 4 aparece la expresión ... además, las tiras longitudinales de *que se apoyaran contra el patín del riel y una curvatura que toman los extremos en donde dichos extremos de donde arrancan las dos tiras longitudinales no están divididos en dos*

tiras; el extremo (26) donde arrancan las dos tiras, desplazado del extremo entero (28) de la grapa y el sector de la curva (10) que carece de sentido."

Finalmente en dicho requerimiento su Despacho sugiere una reivindicación modificada que sirva de base, entre otras, a la reivindicación 4 dirigida a la grapa, donde dice;

"Una grapa de lámina, para la fijación de rieles ferroviarios, que se caracteriza porque comprende: un primer sector que corresponde a la longitud que permite el apoyo y la fijación de la grapa sobre la base del riel que va a ser fijado; un segundo sector, que corresponde a la longitud que permite el apoyo de la grapa sobre la superficie plana que está dentro de la cavidad de un hombro o inserto y, por tanto, este sector es la parte de la grapa que entra parcialmente y se acomoda dentro de la cavidad del hombro o inserto; un tercero, un cuarto y un quinto sectores, que corresponden a los sectores, de los cuales, el tercer sector presenta una curvatura que es la que principalmente permite el movimiento elástico de la grapa; el cuarto sector es un tramo básicamente recto y que conecta al tercer sector con el quinto sector, que es, junto con el primer sector, el que recibe primeramente la carga proveniente del riel; una diferencia de altura, o distancia entre los alineamientos en los dos extremos angostos de la grapa, es la que origina la fuerza de apriete que se ejerce sobre el patín del riel, cuando los dos alineamientos externos de los extremos de la grapa tienden a alinearse por el levantamiento que se induce en el primer sector cuando el patín del riel queda debajo de este sector. Los extremos angostos de la grapa se encuentran separados cierta distancia, que permite que se puedan juntar para pasar por una abertura que tiene el hombro o inserto, cuando son forzados con una herramienta, durante la instalación del a grapa. Estos extremos son las terminaciones de dos tiras o brazos de la grapa que se encuentran separados una cierta longitud sobre la lámina, que no alcanza a "llegar al tercer sector pero que incluye los sectores primero, cuarto y quinto."

No existe ninguna otra observación ni mención con relación a la reivindicación 4.

- En la Resolución que niega el privilegio de patente su Despacho afirma lo siguiente:

"(...) el capítulo reivindicatorio presenta una expresiones que no brindan total claridad al objeto reclamado, es así, que por ejemplo, la reivindicación 1 establece las siguientes expresiones "sector (h)", "sector (a)", "sector (c)", "sector (d)", "sector (e)". Al respecto, cabe decir que los números o signos de referencia incluidos dentro del texto de las reivindicaciones no deben sustituir a la correspondiente definición.

Por su parte, la reivindicación 3 presenta las siguientes expresiones: "como las", "o similares", las cuales no permiten definir el alcance de la protección que desea la solicitante, dado que en el texto de la descripción no se ha establecido explícitamente qué se puede considerar como "similares".

Por su parte, cabe señalar que la reivindicación 4 no será tomada en cuenta para el análisis de patentabilidad, porque en ella no se encuentra ninguna característica técnica, física, tangible, propia de la grapa que se reclama y, por tanto, esta reivindicación carece de definición."

Con respecto a las observación hecha a las expresiones "sector ..." estas son nuevas toda vez que la única observación cercana a la misma era : *"Se le sugiere al solicitante que todos los términos que tengan números de referencia asignados estén debidamente acompañados por tales a lo largo de todo el capítulo reivindicatorio. Pero los números de referencia en ningún caso sustituyen al correspondiente término o expresión."*

La anterior observación se interpretó como que no se podía cambiar la palabra "sector" por su correspondiente letra por cuanto no era admisible: *"(...) los números o signos de referencia incluidos dentro del texto de las reivindicaciones no deben sustituir a la correspondiente definición"*.

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.

La objetada reivindicación 4 corresponde a la antigua reivindicación 7 en su momento no se le objetó falta de definición con base en el argumento presentado en la

resolución, es decir, porque *“no se encuentra ninguna característica técnica, física, tangible, propia de la grapa que se reclama y, por tanto, esta reivindicación carece de definición”*. Por lo tanto, también es una observación nueva.

Teniendo en cuenta lo anterior, 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 y el cual es desarrollado en el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo el cual establece:

“Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera...”

En virtud del principio de contradicción, los interesados tendrán oportunidad de conocer y de controvertir esas decisiones por los medios legales...”

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro, que el interesado dentro en este caso, 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.

Adicionalmente, al ser observaciones de forma, las cuales para ser superadas por el solicitante, implican una modificación de la solicitud, con el fin de dar claridad al texto, y de acuerdo con la práctica de ese Despacho de no aceptar ningún tipo de modificación ni la presentación de nuevos capítulos reivindicatorios junto con los recursos de reposición, es claro que no se le esta brindando la oportunidad al solicitante, de ejercer su derecho de defensa, pues únicamente se le esta dando la oportunidad de controvertir las observaciones por medio de un recurso de reposición, que como lo hemos resaltado, no admite ningún tipo de modificación dentro del texto e la solicitud.

De esta manera, la aparición de nuevos argumentos de forma como base para la negación de la solicitud de patente por parte de ese Despacho, dentro de la resolución en cuestión, elimina toda posibilidad al solicitante de controvertir dichos argumentos, toda vez que como se menciona, los mismos no fueron notificados vía artículo 45, y por tanto no se le da la oportunidad legal al interesado de ejercer su derecho de defensa, que es uno de los principios rectores, del procedimiento administrativo.

3.2 En segundo lugar, vale la pena resaltar un aspecto, de mucha importancia, y es el hecho 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 de artículo 45 de la Decisión 486, notificado el 4 de marzo de 2010, la cual establece lo siguiente:

“NOTAS: No se realizaron las evaluaciones de los demás requisitos de patentabilidad porque se hicieron algunas objeciones respecto a la definición, la claridad, la concisión y el sustento por la descripción de las reivindicaciones; esto es, no se pudo practicar un análisis comparativo, por ausencia de materia.

A pesar de lo anterior, con base en las enseñanzas de los documentos encontrados hasta ahora, se prevén objeciones respecto a la novedad o respecto al nivel inventivo del objeto de la solicitud.” (resaltado fuera de texto).

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.

Nótese que el artículo 45 de la Decisión 486 establece que:

"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."

Adicionalmente, 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 aun mas, 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.

3.3. Finalmente, la resolución en mención esta 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...".

Es así como una invención debe cumplir con requisitos de fondo a saber: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, para poder ser objeto de protección vía patente, y en el caso preciso de esta solicitud los requisitos de novedad y aplicación industrial, por tratarse de un modelo de utilidad.

Si bien es cierto que existen claros requisitos que deben ser cumplidos por el texto de la solicitud tales como los contenidos en el artículo 30 de la Decisión 486, de 2000, el cual establece que las reivindicaciones deben ser "...claras, concisas y estar enteramente sustentadas en la descripción...", estos son meros requisitos de forma, que aunque son parte importante para la correcta comprensión de la solicitud, en caso de no ser satisfechos deben



ser notificados al solicitante para que el mismo tenga la oportunidad de corregirlos, sin que esto afecte el estudio de fondo de la solicitud.

De esta manera, no es procedente la actuación de ese Despacho al negar el privilegio de patente a una solicitud con base en argumentos formales, que nunca fueron notificados al solicitante, y así mismo no evaluar el fondo de la misma y verificar si la misma cumple con los requisitos de patentabilidad.

4. PETICION

Conforme a lo anterior solicito a ese Despacho revocar la Resolución No. 69804 de fecha 17 de diciembre de 2010, y en consecuencia volver a notificar al solicitante, con el fin de poder atender, adecuadamente, sus nuevas observaciones. **REPITO, Y EN SUBSIDIO APELO.**

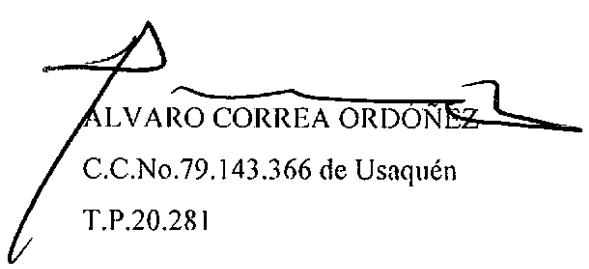
5. FUNDAMENTO JURIDICO

Fundamento mi petición en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, los artículos 29 y 228 de la Constitución Política y el Título primero y Capítulo 1, del Código Contencioso Administrativo (artículo 3).

6. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Avenida 82 No. 10-62 Piso 6 de la ciudad de Bogotá, D.C.

Atentamente,


ALVARO CORREA ORDÓÑEZ

C.C.No.79.143.366 de Usaquén

T.P.20.281

RAC/BOGDMIS-#562798-V1-P2005_000015-0923.DOC

COMPARECENCIA PERSONAL Y AUTENTICACION DE FIRMA

El Notario Treinta y Ocho(38) del Circulo de Bogotá, D.C. da fé que el anterior escrito dirigido a:

fue presentado personalmente por:

Alvaro Contreras Velante de

quien exhibió la C.C. N°

y T.P. No. 20287

y manifestó que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas, y que acepta el contenido del mismo.

FIRMA

Eduardo Durán Gómez
NOTARIO 38 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

18 ENE 2011

HUELLA INDICE DERECHO