



No. 07-067974- -00024-0000

Fecha: 2012-04-03 13:14:54 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 6

Bogotá Abril 3 de 2012

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Trámite: 002
Evento : 001
Actuación: 412

Referencia : Expediente No. **07.067974**

Asunto : Solicitud de patente para **DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA ARMAS DE FUEGO**

Solicitante : **CARLOS MIGUEL FARIAS MALAGON**

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

El suscrito JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ CRISTANCHO, identificado como aparece al pie de mi firma, domiciliado en esta ciudad, en calidad agente oficioso, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 14674 emitida el 16 de marzo de 2012 por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolución No. **14674** del 16 de Marzo de 2012, fue notificada personalmente el Sr. Carlos Miguel Sarias Malangón el día 27 de Marzo de 2012, por lo que el término para interponer el recurso de reposición vence el 3 de abril 2012. En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

III. LA DECISION RECURRIDA

3.1 En el artículo primero de la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:

3.1.1 Denegar el privilegio de patente para la invención titulada "**DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA ARMAS DE FUEGO**".

3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

3.2.1 "Tal como se observa, las características técnicas esenciales del dispositivo reclamado habían sido divulgadas previamente en el documento D1 (Fig. 1 a 7, Fls 193 a 199): Dichas características son:

- tener un cuerpo p cartucho inerte (1) con una configuración externa de proyectil, o bala, con la parte anterior en forma similar a una ojiva del cual se ramifica
- una palanca (2) por unos de sus costados en cualquier ángulo de inclinación, en su parte trasera posee,
- un culote (3 cilíndrico con una pestaña saliente circular y plana, en forma de disco viéndola en perspectiva, y
- un orificio (4) en la parte trasera del culote justo en el centro del disco".

3.2.2 "En conclusión, al hacer la comparación elemento por elemento entre la materia solicitada y el estado de la técnica, se encuentra que las características técnicas

esenciales del objeto de la solicitud son idénticas a aquellas divulgadas en el documento D1, razón por la cual la solicitud carece de novedad. De esta manera, no cumple con lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

- 3.2.3 “El solicitante en el desarrollo del trámite, si bien realizó la comparación de su solicitud frente al documento US5097613, no la realizó frente al documento D1, ni objetó las observaciones que, sobre el particular realizó el Examinador en el desarrollo del trámite de la solicitud”.

IV. PRETENSIONES DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

4.1. Pretensión principal:

- 4.1.1 Que se revoque la resolución N°**14674** del 16 de Marzo de 2012 y en su lugar se otorgue el privilegio de patente solicitado para la totalidad de las reivindicaciones.

4.2. Pretensión subsidiaria:

Que en el evento que la petición principal no sea aceptada:

- 4.2.1. Se revoque la resolución No. **14674** del 16 de Marzo de 2012, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención y se disponga continuar el trámite de la patente **profiriendo una acción oficial mediante la cual se dé traslado al solicitante para contestar todas las objeciones de novedad que puedan afectar la patentabilidad de la invención.**

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por este Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, debido a que consideramos que la decisión de Señor Examinador con respecto a la presente invención fue hecha en violación a los artículos 14, 16, 85 y 17 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Lo anterior por las siguientes razones jurídicas y técnicas sobre las cuales respetuosamente solicitamos un pronunciamiento expreso de su Despacho:

5.1 Violación de los artículos 14, 16 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

De acuerdo con los artículos 14, 16 y 85 de la Decisión 486:

“Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Subrayado fuera del texto)

“Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o

cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”

De lo anterior, es claro que para determinar si una invención es novedosa o no, el examinador de patentes debe primero cerciorarse que ésta no se encuentre dentro del estado de la técnica.

El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos dentro del campo de la invención que hayan sido publicados por cualquier medio, antes de la fecha de solicitud de la invención o de la prioridad reivindicada.

Una vez se determina el estado de la técnica, el examinador debe compararlo frente a la invención, elemento por elemento, con el fin de establecer si existe alguna diferencia entre ellos.

Así entonces, es claro que para que un documento pueda afectar la novedad de la presente solicitud de patente, dicho documento debe revelar todas las características técnicas reivindicadas en la presente invención. De lo contrario, si se demuestra que existe al menos una (1) característica técnica de la invención que no ha sido divulgada en los documentos citados, la objeción formulada por novedad se debe tener por superada.

Teniendo en cuenta lo anterior y por las siguientes razones, el solicitante considera que las reivindicaciones de la presente solicitud son novedosas frente al documento D1 citado por su Despacho. Veamos:

El Examinador afirma que “tal como se observa, las características técnicas esenciales del dispositivo reclamado habían sido divulgadas previamente en el documento D1 (Fig. 1 a 7, Fls 193 a 199): Dichas características son: - tener un cuerpo o cartucho inerte (1) con una configuración externa de proyectil, o bala, con la parte anterior en forma similar a una ojiva del cual se ramifica; - una palanca (2) por unos de sus costados en cualquier ángulo de inclinación, en su parte trasera posee; - un culote (3) cilíndrico con una pestaña saliente circular y plana, en forma de disco viéndola en perspectiva, y - un orificio (4) en la parte trasera del culote justo en el centro del disco”.

De lo anterior, deseamos aclarar que no estamos de acuerdo con el Examinador en cuanto a que D1 anticipe todas las características técnicas esenciales de la presente invención. Por el contrario, deseamos aclarar que el cartucho de D1 no contiene los elementos correspondientes a las caras planas de la palanca (2).

En consecuencia, no es posible afirmar, tal como lo hace el Examinador, que “al hacer la comparación elemento por elemento entre la materia solicitada y el estado de la técnica, se encuentra que las características técnicas esenciales del objeto de la solicitud son idénticas a aquellas divulgadas en el documento D1”, debido a que el artículo de la presente solicitud contienen características que no habían sido reveladas en la anterioridad citada.

En vista de lo anterior, queda claro que la anterioridad D1 no anticipa todas las características esenciales de la presente invención y que en consecuencia, la invención reclamada en el pliego reivindicatorio se debe tener como novedosa frente a D1, por cuanto todas las características técnicas de la reivindicación independientemente 1 de la presente solicitud, como un todo, no se encuentran descritas en dicho documento y únicamente invenciones con todas las características técnicas identificadas en el mismo documento de la anterioridad pueden afectar la novedad de invenciones reivindicadas en una solicitud presentada posteriormente.

5.2 Violación del artículo 17 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

De acuerdo con el artículo 17 de la Decisión 486:

“Artículo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

- a) el **inventor** o su causahabiente;*
- b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,*
- c) un **tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente**” (Subrayado fuera del texto)*

El solicitante desea llamar la atención del Examinador en cuanto a que el documento D1 **no corresponde a una publicación**, y tan sólo corresponde a un documento **generado internamente** por INDUMIL con base en información de plano, muestras físicas y documentación suministrada previamente por el Ejército Nacional ante una expectativa de que dicha entidad pudiera fabricar los dispositivos de seguridad para armas de fuego de diferente calibre diseñadas, desarrolladas e innovadas en nuestra institución.

Como prueba de lo anterior, me permito adjuntar el Boletín Técnico No. 17 de fecha 25 de Noviembre de 2005, (Véase Anexo A), el cual tiene una fecha anterior a la fecha argumentada en los documento presentado por INDUMIL. El boletín corresponde a un documento interno del Ejército Nacional que fue manejado como **secreto empresarial** y que formó parte del avance y desarrollo del dispositivo de seguridad en mención. En este sentido, dicho documento se da a conocer a su Despacho con el único fin de ratificar ante ese Despacho que el desarrollo técnico revelado en la presente solicitud de modelo de utilidad en cuestión pertenece al Ejército Nacional de Colombia.

La anterior argumentación fue presentada ante su Despacho mediante oficio radicado con fecha 13 de abril de 2010, el cual estaba dirigido a dar respuesta a al Oficio No. 2141 de fecha 18 de febrero de 2010. (Véase Anexo B).

Aparte de lo anterior, me permito señalar que sólo hasta el 05 de enero de 2009, esto es, dieciséis meses después de radicar la solicitud de patente No. 07-67974, INDUMIL hizo público dicho documento ante la Superintendencia de Industria y Comercio mediante oficio radicado en dicha fecha, (Véase Anexo C), indicando que el desarrollo del dispositivo de seguridad lo había iniciado a desarrollar en el (año 2006).

Así entonces, es posible concluir que para ser pertinentes en la evaluación de novedad de la presente invención, los documentos citados no deberían provenir del mismo inventor de la solicitud **tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente**.

Para los anteriores efectos, el Examinador al realizar el examen de novedad debe verificar si los documentos citados cumplen las limitaciones indicadas en el Artículo 17 de la Decisión 486, con el fin de determinar si son considerados parte del estado del arte capaz de afectar los requisitos de patentabilidad de la invención.

Así las cosas, queda demostrado que la anterioridad D1 no puede ser considerada una anterioridad válida capaz de afectar el requisito de novedad de la presente solicitud, debido a que dicha anterioridad corresponde a una divulgación ocurrida dentro del año

precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en Colombia y proviene de un tercero que obtuvo la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente de la presente invención.

5.3 Por lo tanto, queda así demostrado en forma definitiva, que la Resolución acá impugnada fue expedida con violación de los artículos 14, 16 y 85 de la Decisión 486 y que en consecuencia el artículo primero de la misma debe ser revocado y en su lugar se debe otorgar la solicitud de patente para la invención **“DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA ARMAS DE FUEGO”** a favor de **CARLOS MIGUEL FARIAS MALAGON** por cumplir con los requisitos de patentabilidad.

5.4 Violación del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

El artículo 45, señala:

“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”.

Esta norma está dirigida claramente a permitir al solicitante de una patente controvertir las objeciones que sobre la patentabilidad de su invención tenga o pueda llegar a tener la Oficina de Patentes.

Por lo tanto, no resulta acorde con el derecho constitucional al debido proceso que no se le dé al solicitante la posibilidad de controvertir las objeciones con base en las cuales le será negada la patente solicitada pues se estaría violando el texto y el espíritu del artículo 45 de la Decisión 486.

Pues bien en el presente caso, la resolución acá impugnada viola el derecho al debido proceso de mi representada por cuanto la presente solicitud fue negada en vista de las enseñanzas encontradas en la anterioridad D1, sin que en el último Oficio emitido por su despacho (Oficio No. 03869, notificado el 3 de marzo de 2011), se haya hecho una objeción por falta de novedad en vista a dicho documento y permitido controvertir dicha objeción la con argumentos y/o pruebas adicionales.

Se debe tener en cuenta que la acción oficial No.3869 de 3 de marzo de 2011, proferida durante el trámite de la solicitud de patente, solamente daba traslado de una objeción por falta de novedad en vista del documento US5097613, pero JAMAS de una supuesta ausencia de novedad en vista de D1.

Por lo tanto, resulta ahora extraño que habiéndose respondido satisfactoriamente dicha acción oficial al presentar argumentos que demostraban la novedad de la invención en vista a dicho documento US5097613, mediante la resolución ahora impugnada se le niegue a mi representada con base en una supuesta falta de novedad frente a una anterioridad que ni siquiera puede ser considerada una anterioridad válida, como se demostró anteriormente.

Esta decisión del Despacho de proceder directamente a negar el privilegio de patente sin expedir acción oficial previamente poniendo a consideración del solicitante la objeción de patentabilidad no solo viola el derecho constitucional al debido proceso de mi representada sino que le imprime una carga excepcional que no soportan los demás solicitantes de patentes, pues no se le dio la oportunidad procesal de controvertir la objeción por error grave ni se le permitió efectuar modificaciones a su solicitud.

Por lo tanto, resulta imperativo que si la pretensión principal del presente recurso no es aceptada por su Despacho, se retrotraiga el trámite de la presente, en el sentido de

emitir una acción oficial que faculte a mi representada controvertir la objeción por nivel inventivo así como modificar, según su mejor entendimiento, su solicitud de patente.

Por lo pronto, la no expedición de una acción oficial basada en la ausencia de novedad de la presente solicitud y la decisión de negar la misma con base en la ausencia de dicho requisito de patentabilidad consagrada en el artículo segundo de la resolución recurrida, viola flagrantemente el artículo 45 de la Decisión 486 y los principios constitucionales del debido proceso y de igualdad de los administrados frente a las cargas públicas.

Por lo tanto, reiteramos nuestra petición de que se revoque la resolución recurrida y se profiera la acción oficial correspondiente.

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1 Que se revoque la resolución N°**14674** del 16 de Marzo de 2012 y en su lugar se otorgue el privilegio de patente solicitado para la totalidad de las reivindicaciones.

Que en el evento que la petición principal no sea aceptada:

6.2 Se revoque la resolución No. **14674** del 16 de Marzo de 2012, en cuando resuelve negar el privilegio de patente de invención para la totalidad de las reivindicaciones y se disponga continuar el trámite de la patente **profiriendo una acción oficial mediante la cual se dé traslado al solicitante de la objeción de novedad frente a la anterioridad D1.**

VIII. ANEXOS

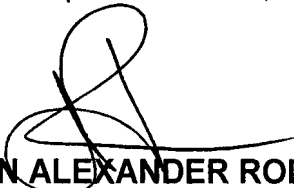
A. Boletín Técnico No. 17 de fecha 25 de Noviembre de 2005

IX. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina situada en la carrera 10 No 26 – 71 piso 7 teléfono 3376523, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Finalmente quisiera solicitar respetuosamente que dado que estoy actuando como agente oficioso, me sea fijada la caución correspondiente.

Señor Superintendente,



JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ C
CC 80.733.307 de Bogotá
TP. 158.005 del C.S de la J