

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23384

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-135462

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. 40758 del 28 de junio de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "DISPOSITIVO PARA FUMAR QUE INCORPORA UNA CÁPSULA ROMPIBLE Y CÁPSULA ROMPIBLE", 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 03 de agosto de 2012 con el No. 07-135462 00011 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad V. MANE FILS, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que no comparte la decisión de negar la patente a raíz del análisis de nivel inventivo "toda vez que el mismo no solo se encuentra efectuado incorrectamente,... sino porque se opone al texto y al espíritu del artículo 45 de la Decisión 486 así como por violar la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política. Lo anterior, por cuanto el análisis de nivel inventivo incluido en la resolución impugnada, NUNCA fue previamente notificado a mi representada. Por el contrario, su Despacho solo se había pronunciado durante el trámite de esta solicitud mediante Oficio No. 10556, en el cual se informaban las objeciones relacionadas con reivindicaciones de uso y unidad de invención, y posteriormente mediante el Oficio No. 00082 donde se daban a conocer objeciones de la claridad y en cuanto a la novedad."

Pide tener en cuenta que "en la resolución acá impugnada, la solicitud de patente no es negada con base en alguna de las objeciones trasladadas a mi representada mediante el ultimo Oficio No. 00082, con lo cual el examinador reconoció que la respuesta dada era suficiente para subsanar los impedimentos efectivamente notificados y específicamente el de falta de novedad. Así entonces, toda vez que la decisión acá recurrida está basada en un análisis de nivel inventivo, el cual nunca fue previamente notificado al solicitante, la misma está viciada de nulidad y por ende, debe ser revocada..."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23384

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-135462

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

El recurrente manifiesta que no comparte la decisión de negar la patente a raíz del análisis de nivel inventivo *"toda vez que el mismo no solo se encuentra efectuado incorrectamente, ... sino porque se opone al texto y al espíritu del artículo 45 de la Decisión 486 así como por violar la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política. Lo anterior, por cuanto el análisis de nivel inventivo incluido en la resolución impugnada, NUNCA fue previamente notificado a mi representada. Por el contrario, su Despacho solo se había pronunciado durante el trámite de esta solicitud mediante Oficio No. 10556, en el cual se informaban las objeciones relacionadas con reivindicaciones de uso y unidad de invención, y posteriormente mediante el Oficio No. 00082 donde se daban a conocer objeciones de la claridad y en cuanto a la novedad."*

De la revisión del procedimiento acá adelantado se advierte que si bien en un comienzo se objetó la solicitud de patente por falta de novedad y no de nivel inventivo, razón esta última por la cual se negó la patente, también lo es que como resultado de la comunicación por artículo 45 efectuada mediante Oficio 082 el solicitante modificó la solicitud, presentando un nuevo capítulo reivindicatorio, lo que bien puede llevar a una conclusión distinta tras un nuevo examen de patentabilidad, por ejemplo falta de nivel inventivo y ya no falta de novedad. Esto no quiere necesariamente significar que se ha violado o desconocido el derecho de defensa del solicitante o el debido proceso, comoquiera que la razón determinante de la variación en la calificación del requisito incumplido fue motivada por una alteración de las condiciones inicialmente estudiadas, en este caso por modificación de la solicitud.

Dicho de otra manera, si el solicitante modifica su solicitud, tras la comunicación de un examen de patentabilidad, probablemente el resultado de un nuevo examen puede no ser el mismo, lo que no implica desconocimiento del debido proceso si los documentos base de la negación o decisión final son los mismos de las notificaciones anteriores (artículo 45) y a los cuales ha tenido acceso el solicitante y oportunidad de controvertir.

Sin embargo, se advierte que en este caso no es el cambio de falta de novedad a falta de nivel inventivo -como causa de la denegación- lo que llevaría por sí mismo a una revocatoria y, en todo caso, a una adecuación del trámite surtido, sino el que al momento de negar la patente solicitada esta Oficina tuvo en cuenta y, por lo mismo, consideró relevante un nuevo documento US 5,342,626 como antecedente del estado de la técnica, que es diferente y adicional al documento US 2004/0261807 considerado previamente por este Despacho (Oficio No. 082) al

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23384

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-135462

momento de examinar de fondo la solicitud.

En conclusión, el solicitante no tuvo la oportunidad de controvertir los nuevos argumentos expresados por esta Oficina, soportados en un documento del estado de la técnica nuevo para él, lo que sin duda constituye una violación al debido proceso.

Por lo anterior, resulta procedente revocar la decisión impugnada con el fin de efectuar nuevo examen de patentabilidad y dar el correspondiente traslado al solicitante.

RESUELVE:

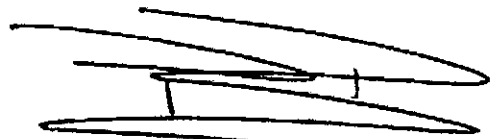
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 40758 del 28 de junio de 2012, por medio de la cual se denegó una patente de invención. Enviar el expediente a la dirección de nuevas Creaciones con el fin de efectuar nuevo examen de patentabilidad y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad V. MANE FILS, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 29 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
Luz Clemencia de Páez
cavelier@cavelier.com

Elaboró: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓

Página 3 de 4

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1242195547

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23384

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-135462