

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42263

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-228535

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. 6597 del 20 de febrero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó la división de la solicitud de patente de invención con radicado No 13-143757-00000-0000, considerada como la solicitud inicial, y que fue denominada: “DISPOSITIVO DE PELUQUERÍA”, con fundamento en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio trata de proteger la misma materia de la solicitud inicial.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 09 de abril de 2015, con el No. 14-228535-00005-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad TF3 LIMITED, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, adjuntando un nuevo pliego reivindicatorio, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente, luego de realizar una mención de lo establecido en el artículo 36 de la Decisión 486 y los requisitos necesarios para solicitar una división de patente, los cuales corresponden a:

*“(…) 5.1.2.1 Que se presente durante el trámite de la solicitud.
5.1.2.2 Que la materia que protege no amplíe la materia de la solicitud inicial.
5.1.2.3 Que se presenten los documentos necesarios para formar su expediente.
5.1.2.4 Que se pague la tasa correspondiente (…)”*

Procede a demostrar que la solicitud rechazada cumple con dichos requisitos y que además puede ser aceptada por la pertinente legislación, de la siguiente manera:

En primer lugar, la recurrente argumenta que: *“(…) La ley aplicable establece un límite temporal para solicitar la división de una solicitud de patente, esto es, que la misma sea presentada ‘en cualquier momento del trámite’. Por lo cual se debe entender que una solicitud divisional es presentada oportunamente siempre que la solicitud parental de la cual se deriva la misma se encuentre en trámite (…)*

El requisito de la oportunidad en la presentación de la solicitud divisional se cumplió entonces en el presente caso, toda vez que dicha solicitud divisional se presentó ante su Despacho mediante escrito No. 13-143757-00003-0000 del 15 de Octubre de 2014 en respuesta al oficio técnico 8583 del 22 de Julio de 2014. De tal manera que, es claro que la solicitud divisional de la referencia fue oportunamente propuesta (…)

En segundo lugar, la recurrente, frente a la verificación del objeto por el cual se reclama protección, donde dicha materia no debe ampliar la materia de la solicitud inicial, argumenta que: *“(…) en el considerando TERCERO de la resolución*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42263

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-228535

impugnada:

‘(...) esta Oficina considera, que la presente solicitud no es en realidad una solicitud fraccionaria, sino que es una solicitud equivalente, dado que comprende materia ya definida en la solicitud parental’.

Así entonces es claro que la objeción formulada a la divisional no estuvo sustentada en la ampliación de la materia de invención reivindicada en la misma frente a la solicitud inicial. Por lo tanto, es claro que la materia incluida en la solicitud divisional no es contraria a la normativa aplicable (...)

*De otro lado, vale la pena resaltar que es claro que el solicitante puede presentar una solicitud divisional con el fin de superar una objeción formulada por falta de unidad de invención **o de forma voluntaria**. Lo anterior, toda vez que el artículo 36 de la Decisión 486 únicamente exige que la solicitud divisional no amplíe la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud parental inicial y por lo tanto, la objeción formulada a este respecto no es de recibo en el presente caso:*

En efecto, tal como se demostrará en el numeral 5.4, vale la pena resaltar que el pliego reivindicatorio modificado que se anexa al presente memorial corresponde a una materia objeto de protección distinta a aquella contenida en la patente parental.”

En tercer lugar, la recurrente argumenta que el día 15 de octubre se realizó la presentación de todos los documentos pertinentes para formar la correspondiente solicitud divisional.

En cuarto lugar, la recurrente menciona que “(...) el día de presentación de la solicitud de división se presentó junto con ésta el recibo de pago N° 14 -108303, acreditando el pago de una suma total de CUATROSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$464.000) M/Cte., a favor de la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, el cual corresponde a la tasa establecida para el trámite de solicitud de divisional para el presente año 2014. (Resolución N° 56451 de 2013 de la Superintendencia de Industria y Comercio) (...)”

En quinto lugar, la recurrente argumenta que la decisión emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio es improcedente, ya que pese al cumplimiento de los requerimientos establecidos por el artículo 36 de la Decisión 486, no se aceptó la división de la solicitud de patente. Agrega además que: “(...) que en ningún momento el artículo 36 hace mención a las diferencias o similitudes existentes entre la solicitud inicial y la solicitud de división de la misma, por lo que este criterio a la luz de la norma carece de relevancia para efectos de la admisión o rechazo de una divisional” y posteriormente cita lo fijado en el “PROCESO 54-IP-2012 del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA” concluyendo que este “(...) despacho carece de la potestad de realizar requerimientos que limiten los derechos consagrados en la Decisión 486 (...) y en visto de los derechos consagrados por la norma comunitaria vigente, la presente solicitud divisional debió haber sido aceptada a trámite (...)”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42263

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-228535

En sexto lugar, la recurrente argumenta el hecho de que la Entidad realizó violación del Derecho al Debido proceso de acuerdo al artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, “(...) *por cuanto se le ha negado la posibilidad de que sobre la presente solicitud se lleve a cabo el procedimiento usual dentro del cual se conserva la expectativa de obtener un derecho de patente sobre dicha solicitud (...)*”.

En séptimo lugar, la recurrente establece la diferencia existente entre la solicitud divisional y el alcance de la solicitud parental, haciendo notar a este Despacho el hecho de que la reivindicación independiente 1 de la solicitud parental comprendía la inclusión de “una primera parte del mango (62) y una segunda parte del mango (60), estando conectada la primera parte del mango (62) con el cuerpo (12) y siendo la segunda parte del mango (60) móvil relativa a la primera parte del mango” recalcando que “(...) **todos** los posibles dispositivos cubiertos por la reivindicación 1 de la solicitud parental, y por lo tanto también los cubiertos por las reivindicaciones dependientes, **tienen que incluir una primera parte del mango y una segunda parte del mango con las relaciones estructurales definidas**”; cosa que, según la recurrente, la solicitud divisional no hace mención. Concluyendo con esto que el alcance de la presente solicitud divisional es diferente de la patente parental.

Por último, la recurrente “(...) *ha modificado el pliego reivindicatorio de la patente parental, de acuerdo con el artículo 71 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que es posible renunciar a una o más reivindicaciones de la patente. Mediante solicitud radicada en el expediente 13-143.757, con el formulario pertinente, se ha presentado un nuevo pliego reivindicatorio para dicha patente en el que se han eliminado las reivindicaciones 13 a 15 originalmente concedidas (...)*

Adicionalmente, y de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 10 reivindicaciones.

De este nuevo pliego reivindicatorio modificado se han eliminado las reivindicaciones 7 y 8. De esta forma, las reivindicaciones de la presente solicitud divisional no hacen mención alguna de una primera porción de mango y una segunda porción de mango, características esenciales de la reivindicación 1 de la patente parental (...)

Por lo tanto, la presente solicitud divisional debe ser admitida a trámite y, de existir impedimentos adicionales para la concesión, éstos deben ser comunicados a través de un oficio técnico de acuerdo con el artículo 45 de la Decisión 486(...)”.

Por todo lo anterior, la recurrente solicita que, en virtud de los argumentos expuestos, sea revocada la Resolución No. 6597 de 20 de febrero de 2015 y se realice el trámite normal de una solicitud de patente para dicha divisional.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42263

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-228535

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

Revisando nuevamente el expediente administrativo y en observancia de lo establecido por el artículo 36 de la Decisión 486, donde se definen los requisitos de cómo es aceptada una solicitud divisional, sumada a que dicha petición se realizó de manera oportuna, durante el trámite de la solicitud parental identificada con radicado No. 13-143757-00000-0000, cancelando la tasa oficial correspondiente. Además, aunado a que la materia presente en el pliego reivindicatorio allegado con este recurso mediante escrito radicado bajo No. 14-228535-00005-0000 del 09 de abril de 2015, se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486 y se allegó el recibo de pago de la tasa oficial respetiva, ésta Oficina acepta el nuevo Capítulo Reivindicatorio, comoquiera que no fue ampliada la materia y se realizó una clara diferenciación del objeto, el cual pretende proteger la presente solicitud.

Lo anterior basado en el hecho de que se ha retirado del pliego reivindicatorio de la solicitud divisional, lo concerniente a las reivindicaciones 7 y 8, que se orientaban a reclamar *“una primera porción de mango y una segunda porción de mango, en el que el tope móvil se desplaza a su posición de cierre, cuando dicha segunda porción de mango se desplaza hacia la primera porción de mango”* (reivindicación 7 del radicado No. 14-228535-00000-0000) y *“una primera porción de mango y una segunda porción de mango, en el que el tope móvil se desplaza desde su posición de cierre a su posición de apertura cuando dicha segunda porción de mango se desplaza separándose de la primera porción de mango”* (reivindicación 8 del radicado No. 14-228535-00000-0000), materia la cual no es considerada en el pliego reivindicatorio de la solicitud divisional.

Adicionalmente, porque el pliego reivindicatorio de la presente solicitud no menciona lo caracterizado por la solicitud parental en la reivindicación independiente 1, concerniente a que un *“panel (56) está conectado a la segunda parte del mango (60), y en el que el panel tiene una posición cerrada en la que cierra la abertura principal (24)”*, lo cual restringe las posibles combinaciones con las alternativas planteadas en las reivindicaciones dependientes, y limita claramente el alcance de la patente de dicha solicitud parental.

Por lo demás, encuentra la Oficina que existen documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada como, por ejemplo: US4148330 publicado el 10 de abril de 1979, US2010/0083978 publicado el 8 de abril de 2010, GB302952 publicado el 21 de diciembre de 1928, GB1036583 publicado el 20 de julio de 1966, WO2009/077747 publicado el 25 de junio de 2009 y CN201541948 publicado el 11 de agosto de 2010, los cuales divulgan materia cercana a la invención de la solicitud, por lo tanto, eventualmente se usarían en el examen de fondo.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho decide revocar la Resolución No. 6597 del 20 de febrero de 2015, por medio de la cual se rechazó la división de una solicitud de patente de invención, y remite el presente expediente a la Dirección de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42263

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-228535

Nuevas Creaciones de esta Superintendencia para que se realice el examen de fondo de la solicitud en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como corresponde.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 6597 del 20 de febrero de 2015, por medio de la cual se rechazó la división de la solicitud de patente de invención con radicado No. 14-228535-00000-0000.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente, con radicado No. 14-228535-00000-0000, a la Dirección de Nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad TF3 LIMITED, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 Jun 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Rachid Ponce Vergel
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez