

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 13795

Ref. Expediente N° 13043288 000014

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 4 de marzo de 2013 la sociedad INDUSTRIA MILITAR (INDUMIL) presentó la solicitud de patente de invención titulada “VEHÍCULO ANTIEXPLOSIVO LIGERO CON BRAZO MANIPULADOR Y CAÑÓN DISRUPTOR Y MÉTODO DE NEUTRALIZACIÓN DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS”.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 28 de noviembre de 2014, el solicitante presentó petición de examen de patentabilidad, en los términos establecidos en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 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. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. (...) Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”*.

QUINTO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 antes mencionado, se realizó el examen de fondo y se requirió al solicitante mediante Oficio No. 3418, notificado el 7 de abril de 2015, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a falta de claridad de las reivindicaciones y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 13795

Ref. Expediente N° 13043288 000014

carencia de nivel inventivo, de acuerdo con las exigencias de los artículos 18 y 30 de la Decisión 486.

SEXTO: Que mediante escrito radicado el 07 de julio de 2015, estando dentro de la oportunidad establecida para esto, se presentó solicitud de prórroga para dar respuesta al requerimiento efectuado, aportando el correspondiente recibo de pago por la tasa establecida para tal fin.

SÉPTIMO: Que mediante Resolución N° 79381 de 30 de septiembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación titulada “VEHÍCULO ANTIEXPLOSIVO LIGERO CON BRAZO MANIPULADOR Y CAÑÓN DISRUPTOR Y MÉTODO DE NEUTRALIZACIÓN DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS”, con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que requerido el solicitante para que se pronunciara sobre las objeciones a la patentabilidad de la materia comprendida en la solicitud, en cuanto a falta de claridad y concisión en las reivindicaciones, además de las objeciones por falta de nivel inventivo en el objeto reivindicado, este no dio respuesta alguna al requerimiento.

OCTAVO: Que mediante escrito radicado el 02 de octubre de 2015 ante esta Entidad, por fuera del término de los 30 días adicionales que otorga la solicitud de prórroga, el solicitante dio respuesta al artículo 45 y presentó nuevo capítulo reivindicatorio.

NOVENO: Que mediante escrito radicado ante esta Entidad el 23 de noviembre de 2015, la INDUSTRIA MILITAR (INDUMIL), en calidad de solicitante, interpuso recurso de reposición contra la mencionada resolución, con el objeto de que se revocara la decisión y se dispusiera la continuación del trámite.

DÉCIMO: Que mediante Resolución N° 14802 de 31 de marzo de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó el recurso de reposición interpuesto, por considerar que éste no expresó de manera concreta los motivos de inconformidad con la decisión de denegar la patente de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486.

UNDÉCIMO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de mayo de 2016, la sociedad solicitante INDUSTRIA MILITAR (INDUMIL), presentó solicitud de revocatoria contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 13795

Ref. Expediente N° 13043288 000014

continuación se sintetizan:

“En el recurso de reposición, si bien por un error involuntario se omitió exponer en la parte fáctica que por un error involuntario, valga la redundancia, el solicitante no logró dar respuesta oportuna al requerimiento del Despacho, debido a una imprecisión en el cálculo del plazo otorgado a partir de la prórroga, impidiendo que -a pesar del interés del mismo de continuar con el proceso de manera adecuada- fuera posible atender oportunamente el requerimiento citado; sí se argumentó sobre la falta de claridad de las reivindicaciones, carencia de novedad y nivel inventivo, de acuerdo con las exigencias de los artículos 16, 18 y 30 de la Decisión 486, esto es, sobre las sugerencias contenidas en el Oficio No. 3418.

(...) Así las cosas, los argumentos planteados en el escrito de recurso con radicado No. 13-043288-00009-0000, del 23 de noviembre de 2015, responden a la parte motiva de la Resolución 79381 del 30 de septiembre de 2015, por la cual se deniega una patente de invención, toda vez que están dirigidos hacia la demostración de la patentabilidad de la invención, una de las causales de negación de la Resolución 79381 de 2015, de tal manera que lo procedente era el estudio del recurso y no su rechazo.

Asimismo, la Resolución 79381 de 2015 debe ser revocada por ser manifiestamente contraria a la Ley, tal como lo dispone el numeral primero del artículo 93 de la ley 1437 de 2011.

En efecto, de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, “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.” [Énfasis Fuera del texto]; los cuales resultan ser los requisitos mínimos de fondo que una solicitud de patente de invención debe contener para ser susceptible de concesión, por lo tanto dichos requisitos son entonces, las causales únicas para su resolución final y no otros.

(...) De igual manera, en relación a la Resolución 14802 de 2016, es necesario mencionar que el recurso de reposición presentado por el solicitante es procedente y resulta válido dentro del trámite administrativo. Lo anterior considerando que los MOTIVOS DE INCONFORMIDAD, tal y como fueron expuestos en el recurso de reposición interpuesto, resultan totalmente válidos, ciertos y concretos.

(...) Es decir que tal y como se indica en el mencionado escrito, no existe en los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 13795

Ref. Expediente N° 13043288 000014

argumentos presentados por el Examinador, tanto en el oficio de requerimiento como en la Resolución 79381 de 2015, fundamento suficiente para resolver la denegación de una patente inventiva, novedosa y con aplicación industrial como la reclamada en el expediente.

Adicionalmente, menciona el solicitante en el escrito que el análisis de la patentabilidad de la solicitud no fue adecuadamente desarrollado por el Examinador, encontrándose el acto administrativo resolutivo –Resolución 79381 de 2015– incurso en vicios de nulidad, a saber la falsa motivación.

(...) Lo anterior aplicable al caso en concreto, con la reserva pertinente por tratarse de procesos de naturaleza diferente aun cuando la Entidad fue quien hizo referencia a la misma, toda vez que las razones de la inconformidad con la Resolución 79381 de 2015 se encuentran en el escrito de reposición con radicado No. 13-043288-00009-0000, del 23 de noviembre de 2015, y responden a la parte motiva de la misma, esto teniendo en cuenta que el motivo por el cual se denegó la patente de invención fue el no dar respuesta al Oficio No. 3418, notificado el 7 de abril de 2015, ni a las sugerencias allí contenidas, es decir, a las objeciones referidas a la falta de claridad de las reivindicaciones, carencia de novedad y nivel inventivo, de acuerdo con las exigencias de los artículos 16, 18 y 30 de la Decisión 486. Por lo tanto, debieron haberse tenido en cuenta los argumentos presentados en el recurso de reposición”.

En este orden de ideas, se solicita estudiar el recurso de reposición presentado, teniendo en cuenta además las modificaciones anteriormente presentadas.

DUODÉCIMO: Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

- 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.*
- 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.*
- 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.*

Asimismo, se prevé en su artículo 94 que: “La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 13795

Ref. Expediente N° 13043288 000014

judicial”.

DECIMO TERCERO: La sociedad solicitante considera que debe revocarse la Resolución N° 14802 de 31 de marzo de 2016, que rechazó el recurso de reposición interpuesto por considerar que no se expresaron de manera concreta los *“motivos y razones de orden fáctico ni jurídico en los cuales se sustente su inconformidad con la decisión de denegar la patente por incumplimiento de los previsto en el artículo 45 de la Decisión 486”*. En ese orden de ideas, corresponde a esta Superintendencia determinar si, en caso de no darse respuesta al requerimiento de fondo con respecto de la patentabilidad de la invención, debe estudiarse el recurso de reposición presentado.

Antes que nada, es importante identificar en el mencionado artículo 45 de la Decisión 486 cuál es el objetivo de la norma y la consecuencia de la no respuesta al requerimiento efectuado en virtud de ésta. Una vez cumplido el plazo de seis meses a partir de la publicación y hecha la solicitud de examen, existe una *oportunidad* para que el solicitante, en caso de que el examinador encuentre que la solicitud no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la Decisión, modifique o aclare aspectos de la invención para que se conceda la patente.

En consecuencia, se establece un plazo para dar respuesta al requerimiento efectuado por el examinador que, en caso de no cumplirse y dado que ya se realizó un examen de fondo, dará lugar a un pronunciamiento final, denegándose la patente. Sin embargo, la razón de la denegación no es el incumplimiento de la obligación de dar respuesta al requerimiento efectuado, sino la no patentabilidad de la invención, pues incluso se negará la patente en aquellos casos en que se da respuesta y persisten los impedimentos para concesión.

La decisión de negación cuando además no se dio respuesta al requerimiento de fondo es objeto de los mismos recursos que cualquier otro acto administrativo que decida sobre la patentabilidad de una invención. Así las cosas, un solicitante puede no contestar el requerimiento de fondo o presentar una respuesta por fuera del término, pero aun así conservará la prerrogativa de atacar las razones de negación de la patente.

En este sentido, será natural encontrar en el respectivo recurso de reposición las razones por las cuales el solicitante considera que la invención es patentable dado que ese fue el fundamento de la negación, sin que tenga que justificar las razones por la cuales no dio respuesta al requerimiento dentro del término establecido para

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 13795

Ref. Expediente N° 13043288 000014

esto. En otras palabras, ya es castigo suficiente para el solicitante perder, por su propia negligencia o de su apoderado, la oportunidad para controvertir y establecer un diálogo con el examinador con respecto a la patentabilidad de la invención, como para que además tenga que cumplir con otros requisitos para la presentación del recurso que la ley no contempla.

En conclusión, en aplicación de los principios de legalidad y prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades que deben regir la actuación administrativa, no puede este Despacho crear nuevos motivos para la denegación de patentes ni crear requisitos adicionales para la presentación del recurso de reposición, como puede ser la obligación de exponer las razones por las cuales no dio respuesta al requerimiento.

Una vez dicho esto, se observa que en el caso que aquí nos concierne, el solicitante no dio respuesta al requerimiento efectuado de manera oportuna, incluso después de haber solicitada una prórroga para tal efecto, denegándose en consecuencia la invención. Frente a la decisión de negación, presenta recurso de reposición que ataca los motivos de la negación, argumentando que la invención cuenta con nivel inventivo y solicitando que se tenga en cuenta el capítulo reivindicatorio presentado en ocasión anterior. No obstante, se rechaza el recurso de reposición por considerarse erróneamente que: 1) que la razón de negación fue la no respuesta del requerimiento y 2) que en el recurso no se expusieron las razones por las cuales no se dio respuesta al requerimiento.

En este orden de ideas, no solo se aprecia que la decisión de rechazo está fundamentada en la concepción equivocada de que la negación de la invención corresponde al no cumplimiento de un requisito formal, sino que además ignora todos los argumentos presentados por el solicitante con respecto a la patentabilidad de la invención y que resultan relevantes para el caso.

Finalmente y respecto al argumento del recurrente, por medio del cual trae a colación casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión de registros anteriores, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas.

En efecto, los casos citados por el solicitante en la solicitud de revocatoria

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 13795

Ref. Expediente N° 13043288 000014

corresponden: uno, a un abandono por no cumplimiento de un requerimiento de forma, que claramente no se asimila al caso aquí discutido; y, dos, a otro caso de denegación de una invención que permite observar la impericia de una misma oficina de abogados para contabilizar el plazo para dar respuesta al requerimiento de fondo.

Por todas las razones anteriormente expuestas, esta Superintendencia considera que es procedente revocar la decisión que rechazó el recurso de reposición presentado por cuanto ésta resulta manifiestamente opuesta a la ley que además causa un agravio injustificado al solicitante. En consecuencia, el expediente se remitirá al grupo correspondiente para que se estudien los argumentos presentados en el recurso con radicado N° 13043288 00009, así como si son procedentes las modificaciones efectuadas en el radicado N° 13043288 00006.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución N° 14802 de 31 de marzo de 2016, mediante la cual se rechazó el recurso de reposición.

ARTÍCULO SEGUNDO: Devolver el expediente para que se estudie el recurso de reposición presentado.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad INDUSTRIA MILITAR (INDUMIL), en su calidad de solicitante, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 27 de marzo de 2017


PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio