

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 23564

Ref. Expediente N° NC2016/0002771

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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 Resolución No. 62796 del 23 de septiembre de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÓDULO DE VIVIENDA INDUSTRIALIZADA CON DISEÑO DE BI-CUADRILÁTERO PIRAMIDAL”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad y por presentar una ampliación de materia con respecto a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 07 de octubre de 2016, con el No. NC2016/0002771, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el señor NARDO EMILIO AGUILAR GALINDO interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, el recurrente argumenta que, según lo mencionado por este Despacho en el Oficio No. 3337, presento un nuevo capítulo reivindicatorio teniendo en cuenta las observaciones y realizando los cambios necesarios para hacer la invención más amplia y entendible.

Como segunda medida, el recurrente afirma que esta Oficina se ha remitido a la presentación inicial de la solicitud, sin tomar en cuenta que se ha dado cumplimiento a lo mencionado en el inciso 3 del Oficio No. 3337.

Como tercer argumento, el recurrente manifiesta que no ha solicitado ninguna modificación de la invención ni tampoco ha adicionado nada a la misma. Sin embargo, manifiesta que ha atendido la sugerencia del Oficio No. 3337, donde se sugiere que se incluyan dibujos en tercera dimensión o perspectiva.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 23564

Ref. Expediente N° NC2016/0002771

Como cuarta medida, el recurrente hace referencia al artículo 28 de la Decisión 486, el cual la Oficina cito en el Oficio No. 3337, solicitando presentar la solicitud de acuerdo a lo expuesto en dicho artículo.

En quinto lugar, el recurrente sostiene que en el radicado 14-095967-00009-0000, la solicitud está redactada de tal forma que revela en orden, el sector tecnológico, se hace mención de la invención la cual aporta una solución a nivel industrial y se explica la descripción con detalles puntuales para su producción y armado.

Adicionalmente, indica que se presentan dibujos en tercera dimensión o perspectiva, siguiendo las indicaciones de este Despacho y enumera las diversas ventajas derivadas de la invención, las cuales le otorgan carácter novedoso por encima de lo conocido en el estado del arte. De igual manera, afirma que no hay incumplimiento del artículo 34 de la Decisión 486, ya que el Oficio No. 3337 requiere un análisis en perspectiva en el ejemplo 2 y no se le ha añadido nada a la inventiva ya que esta ha sido concebida hace varios años.

Como sexto argumento, el recurrente hace referencia al artículo 16 de la Decisión 486 y afirma que el análisis presentado por este Despacho en la Resolución No. 62798 del 23 de septiembre de 2016, está totalmente equivocado.

El recurrente afirma que el desarrollo del muestreo gráfico en perspectiva no se ha ampliado, con lo cual no se incumple el artículo 34 de la Decisión 486 y se han seguido las indicaciones de la Oficina a este respecto.

Asimismo, sostiene que el capítulo reivindicatorio y la descripción fueron presentados en el radicado No. 14-095967-00009-0000, cumpliendo con todas las sugerencias y recomendaciones realizadas por la Oficina, definiendo claramente la invención.

El recurrente afirma que el capítulo reivindicatorio fue rechazado de forma tajante y apartándose de toda realidad contextual. A este respecto, sostiene que en dicho escrito se da fiel cumplimiento a la novedad, ya que la invención no contempla métodos de producción manuales o con herramientas convencionales.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 23564

Ref. Expediente N° NC2016/0002771

Igualmente aclara que la palabra prefabricación obedece al mismo sistema cultural sin diferencia de industrializado. Argumenta, que con la producción en serie se verifica la industrialización mediante inteligencia y tecnologías nuevas.

Finalmente, el recurrente afirma que el Despacho al estar perdido en el contexto, toma su decisión devolviéndose a la solitud inicial a sabiendas que no cumple con los lineamientos.

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

En primer lugar, tal y como lo afirma el recurrente, la invención fue modificada presentando una ampliación de materia, según lo divulgado en el escrito bajo radicado 14-095967-00009-0000, por lo cual no cumplió con lo estipulado en el artículo 34 de la Decisión 486. A este respecto se debe aclarar, que el recurrente solo tuvo en cuenta las indicaciones de este Despacho de manera parcial para hacer las modificaciones a la solicitud, ya que en el Oficio No. 3337 del 5 de abril de 2016, se sugirió modificar el capítulo reivindicatorio, teniendo en cuenta que este debe definir el objeto cuya protección solicita, ser claro y conciso y sustentarse enteramente en la descripción. Adicionalmente, en la Resolución No. 62796 del 23 de septiembre de 2016, esta Oficina evidenció como el recurrente incluyó elementos que no habían sido mencionados en la solicitud inicial, tales como, un pivote (5), soportes radiales (7), zapatillas (8) (mencionados en la reivindicación 1), una tuerca (17), una arandela (18) que aseguran los anillos (mencionados en la reivindicación 2), una estructura reticular (12) (mencionado en las reivindicaciones 4 y 5), entre otros.

De acuerdo a lo anterior, el artículo 34 de la Decisión 486 señala al respecto que *“el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”*. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala lo siguiente:

Si bien el invento objeto de la solicitud de patente debe encontrarse concluido al momento de presentarse ante la Oficina Nacional Competente —y en tal sentido debe ser susceptible de aplicación industrial— ello no obsta para que el peticionario pueda modificarla, motu proprio o a instancia de la autoridad administrativa, en cualquier estado del trámite.

Página 3 de 5

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 23564

Ref. Expediente N° NC2016/0002771

(...)

*La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una **ampliación** del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”¹*

Adicionalmente, es importante resaltar que, aunque el recurrente no pretende modificar el objeto de su invención, si incluyó nuevos elementos sobre dichas figuras, y no como indica que su modificación se fundamentó solo en la inclusión de nuevas figuras cuando en la descripción inicial se mencionan cada uno de los elementos que están incluidos en dichas figuras o cuando se han divulgado en las figuras esos elementos explícitamente y lo que se hace es incluir en la descripción la características de ese o esos elementos ya divulgados.

Ahora bien, el recurrente centra gran parte de su argumentación con respecto a los dibujos, debido a las objeciones que presentó la Oficina en el Oficio No. 3337. En este punto, se debe reafirmar que el incumplimiento del artículo 34 no se da en este caso por la forma o el modo de presentar las figuras, sino por mostrar partes o características dentro de las mismas, las cuales no habían sido divulgadas en la presentación inicial de la solicitud. Con respecto al análisis de novedad, hay que destacar que el punto de referencia para el concepto que emitió este Despacho, se toma de la solicitud inicial debido al incumplimiento del artículo 34 por los motivos anteriormente expuestos. Por tal razón, el análisis que plantea la Oficina para afectar la solicitud de acuerdo al artículo 16 de la Decisión 486, se realizó comparando las características esenciales de la invención del escrito bajo radicado 14-095967-00003-0000.

Finalmente, se debe hacer énfasis y aclarar que la Resolución No. 62796 del 23 de septiembre de 2016, tiene su fundamento principal en lo mencionado anteriormente con respecto al artículo 34 de la Decisión 486. Contrario a lo

¹ Proceso 156 IP 2006. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 23564

Ref. Expediente N° NC2016/0002771

afirmado por el recurrente, este Despacho ha seguido todos los lineamientos para evaluar la solicitud hasta el punto actual, teniendo en cuenta todos los escritos y argumentos presentados para poder emitir un juicio acertado y en contexto. Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 62796 del 23 de septiembre de 2016, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al señor NARDO EMILIO AGUILAR GALINDO, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 5 de mayo de 2017



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio