

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 34616

Ref. Expediente N° NC2016/0000113

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 N° 69377 del 19 de septiembre de 2018 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “SISTEMA PARA GENERAR CULTURA CIUDADANA Y PREVENIR ACCIDENTES, AUTOSOSTENIBLE Y PRODUCTOR DE ENERGIA”, con fundamento en los artículos 16, 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la materia de las reivindicaciones 1 y 4 no cumple con el requisito de novedad, y la materia de las reivindicaciones 2 y 3 no cumple con el requisito de nivel inventivo. Además, la materia de las reivindicaciones 1 a 4 no es clara.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 28 de octubre de 2018 con el N° NC2018/0011580, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el señor WALTER ROLANDO GÁLVEZ RENDÓN interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar el señor recurrente, en su calidad de inventor y solicitante de la patente solicita que le sea concedido el derecho de exclusividad y al respecto argumenta lo siguiente:

2.1 De la solicitud de conversión de solicitud de patente de invención a solicitud de modelo de utilidad.

El recurrente manifiesta su deseo de realizar la conversión de patente de invención a modelo de utilidad de la solicitud identificada bajo el número de radicado NC2016/0000113 y al respecto argumenta lo siguiente: “(...) *Pedir que la solicitud se convierta a patente modelo de utilidad de acuerdo al art 35 D486, en caso de que su despacho después del análisis considere reitera [sic] la no procedencia como patente de invención. Según mi respuesta a examen de fondo pagina [sic] 14 párrafo 4 que define como patentable modelo utilidad D486 art 81: toda nueva forma configuración, disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico (...)*”.

2.2 De la notificación de no patentabilidad de la solicitud.

El recurrente manifiesta su desacuerdo con las notificaciones simultáneas sobre trámites en los que aparece como titular de la solicitud y al respecto argumenta lo siguiente: “(...) *La SIC en su plataforma de manera simultánea me asigna la tarea de responder 3 recursos de reposición con la misma fecha de vencimiento de tarea para el 2 de noviembre de 2018 los 3 [sic], lo que como personal natural vulnera mi derecho a la defensa y no permite que los conteste adecuadamente más aun cuando las solicitudes de patente fueron hechas por mí en fechas diferentes, abril de 2016, julio de 2016 y*



Resolución N° 34616

Ref. Expediente N° NC2016/0000113

agosto de 2017. Por lo que solicito se pueda ampliar los tiempos de respuesta en diferentes fechas desde la más antigua para cada una de las solicitudes”.

Adicionalmente, el recurrente asegura que: *“La notificación se envía cuando me encontraba en Europa en la semana Europea de movilidad invitado por el Programa de Transformación Productiva del gobierno de Colombia PTP (...)”.*

2.3 De la garantía al debido proceso y al derecho de contradicción y defensa.

El recurrente afirma que *“(...) En el examen de fondo y la resolución que deniega la patente el evaluador va en contra de la norma Art 29 CP, Derecho al debido proceso, a la defensa, a que las pruebas y recursos sean tenidos en cuenta. Aunque respondí el examen de fondo y aporte [sic] un cuadro que diferencia lo planteado por evaluador con las diferencias entre otras reivindicaciones y estado de la técnica, también hice referencia al art 81 D486 y refute [sic] sus observaciones con lo que dice la norma, el evaluador hizo caso omiso a mis respuestas e inclusión de materia a mis reivindicaciones y descripción diciendo que incorporaban ‘tarjetas de desarrollo’ cuando nunca exprese [sic] eso en mi solicitud y además sobre esa inclusión de materia en que incurrió el evaluador, procedió a decir que por esas ‘tarjetas de desarrollo’ se veía afectada la novedad y el nivel de inventiva (...)”.*

Adicionalmente, el recurrente manifiesta que *“(...) Afecta también mi derecho al debido proceso las conclusiones e interpretaciones propias que hace el evaluador sin ajustarse a la norma y criterios que no tienen sentido legal, por ejemplo en la descripción de mi invención hablo de un sistema que por sus características físicas, forma de conexión alto nivel de eficiencia y ventajas técnicas logra llevar estímulos sonoros y visuales a las personas según sus conductas, haciendo referencia a que el señor pavlov y skinner [sic] tienen teorías que las personas pueden tener reflejos condicionados de sus conductas frente a estímulos y la presente invención se trata de un sistema para generar esos estímulos frente a una conducta. Aunque es claro que se pretende patentar un sistema y que las teorías no son patentables, el evaluador incurre nuevamente en oclusión de materia y en suposiciones propias cuando en la página 9 párrafo 4 Resolución N° 69377 dice que pretendo patentar la teoría del reflejo condicionado de Pavlov y conductismo de skiner [sic]. Además según su propio criterio y en contra de lo que estoy queriendo patentar y lo que está escrito en la descripción dice a cuenta propia que lo estoy queriendo patentar es una solución de alta eficiencia y no un sistema para generar estímulos de cultura ciudadana y que existe una contradicción (...)”.*

2.4 Del resultado del estudio de patentabilidad sobre la solicitud.

2.4.1 Del campo técnico al que pertenece la invención.

Respecto de la comparación de la solicitud con el estado de la técnica, el recurrente señala que *“(...) Por esta apreciación cerrada del evaluador es que insiste en la comparación con otra área de la técnica y finalmente no entiende el título, la descripción ni las reivindicaciones todas enfocadas a poder generar un sistema que detecte conductas y genere estímulos sobre el comportamiento y cultura de las personas, con los desafíos que eso supone para que el sistema en una zona publica puede funcionar de manera autónoma en energía y hacer las funciones requeridas para lograr este objetivo.*

Al cerrarse a interpretaciones propias, incluir ‘tarjetas de desarrollo’ y otras suposiciones y no a lo que está consignado en el documento de mi solicitud y las pruebas aportadas con aclaraciones en respuesta al examen de fondo, el evaluador NO juzga correctamente la invención, no entiende o no lee, los argumentos que se le presentan y le incluye a la



Resolución N° 34616

Ref. Expediente N° NC2016/0000113

evaluación textos y argumentos propios NO descritos en la solicitud de invención (...). – Mayúscula dentro del texto –

2.4.2 De los requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Finalmente, el recurrente solicita al Despacho “(...) habiendo demostrado en la respuesta a examen de fondo que la solicitud cumple con las características de novedad, nivel de inventiva, aplicación industrial y que las reivindicaciones cumplen con lo contemplado en la D486 art 30, son diferentes al estado de la técnica cumplen con el Art 81 D486, evidentemente hay ventajas técnicas y novedades sobre el estado de la técnica descrito, la configuración, conexión, forma como se conectan los elementos y las características físicas resultantes hacen única la invención de la descripción aborda todos los retos técnicos [sic] y componentes que el evaluador no consigno [sic] en el objeto de la invención de manera global e incurrió en suponer o incluir tarjetas de desarrollo para no hacer viables las reivindicaciones, afectar de novedad y nivel de inventiva lo cual vulnera mis derechos”.

A continuación, el recurrente solicita:

“a- Que se me conceda la patente de invención por cumplir con lo estipulado en el art 14 y 30 D486.

b- Que en virtud del art 48 D486, excluyendo la inclusión de materia y suposiciones del evaluador sobre las reivindicaciones con las ‘tarjetas de desarrollo’ que adiciono [sic] el evaluador al análisis además de otras suposiciones que integra como ciertas y parte de la invención, Se [sic] me otorgue la patente pues excluyendo dichas suposiciones del evaluador se cumplen los requisitos para ser otorgada la patente.

c- Que en virtud del art 35 D486, solicito se considere en caso de que el análisis de esta solicitud sea rechazada como patente de invención, se evalúe [sic] frente al art 81 D486 la solicitud de patente modelo de utilidad con la que también cumple y fue dada a conocer en documento de respuesta a examen de fondo pagina [sic] 14 párrafo 4. Según dice la norma art 35 la solicitud que puede darse en cualquier momento del proceso, considerando que la SIC pública la fecha 2 de noviembre como fecha de vencimiento de la tarea (...).

Finalmente, el recurrente solicita lo siguiente: “2- De denegarse las anteriores peticiones y con base en los argumentos presentados, Se considere repetir el examen de fondo para esta solicitud con cambio de evaluador, teniendo en cuenta la violación al debido proceso y que no se cumplió con dar aplicación a las normas D 486 en debida forma y dejar por fuera de la evaluación en el objeto de la invención y el problema a resolver, características esenciales que definen la novedad de la invención y diferencias técnicas frente al estado del arte además [sic] de la inclusión de materia de tarjetas en desarrollo y suposiciones que hizo el evaluador a la solicitud de patente”.

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

El Superintendente de Industria y Comercio resuelve el recurso de reposición en virtud de las disposiciones normativas contempladas en el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que establece lo siguiente: “Decisión de los recursos. Vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar,

Resolución N° 34616

Ref. Expediente N° NC2016/0000113

y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso.

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.

De la revisión del procedimiento adelantado en este caso este Despacho encuentra lo siguiente:

3.1 Determinación del objeto y alcance de la materia reivindicada.

El artículo 30 de la Decisión 486 establece lo siguiente: *“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”.*

En relación con el criterio interpretativo establecido por el Tribunal Andino frente al contenido del capítulo reivindicatorio, este Despacho encuentra oportuno citar lo siguiente: *“Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas”*¹.

Asimismo, el Tribunal se ha referido a los criterios que se deben aplicar para comprender el alcance de las reivindicaciones: *“(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas”*². – Subrayado fuera de texto -

La materia evaluada en el caso bajo revisión está presente en el capítulo reivindicatorio del documento anexo al radicado bajo el N° NC2016/0000113 del 31 de agosto de 2016. Este capítulo reivindicatorio está conformado por un total de cuatro (4) reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto.

La reivindicación independiente 1 define un sistema para generar cultura ciudadana y prevenir accidentes, autosostenible y productor de energía caracterizado por la siguiente configuración:

Un panel solar (1), Un sistema de control (2), Luces LED (3), Un inversor (4), Un contador bidireccional (5), Un sensor ccd (6), Un sensor óptico (7), Un elemento sonoro (8), elementos conectados entre sí de la siguiente manera: El panel solar (1) está conectado a la entrada DC del inversor (4), el inversor desde su salida de voltaje AC está conectado en paralelo al sistema de control (2) y al contador bidireccional (5), el sistema de control (2) en su entrada de voltaje AC se encuentra conectado en paralelo con la salida AC del inversor (4) y con el contador bidireccional (5), el sistema de control (2) está también conectado al panel solar (1), en las salida para control de luces del sistema de control (2) están conectadas las luces LED (3) y elemento sonoro (8), al sistema de control (2) también están conectados los sensores ccd (6) y óptico (7), el contador bidireccional (5) está conectado en su entrada a la red eléctrica AC y en su salida está conectado en paralelo al sistema de control (2) y al inversor (4).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 4 corresponden a limitaciones de la materia caracterizada en la reivindicación independiente 1.

¹ Proceso 165-IP-203. Pág. 27.

² Ídem Proceso 165-IP-2013. Pág. 19.

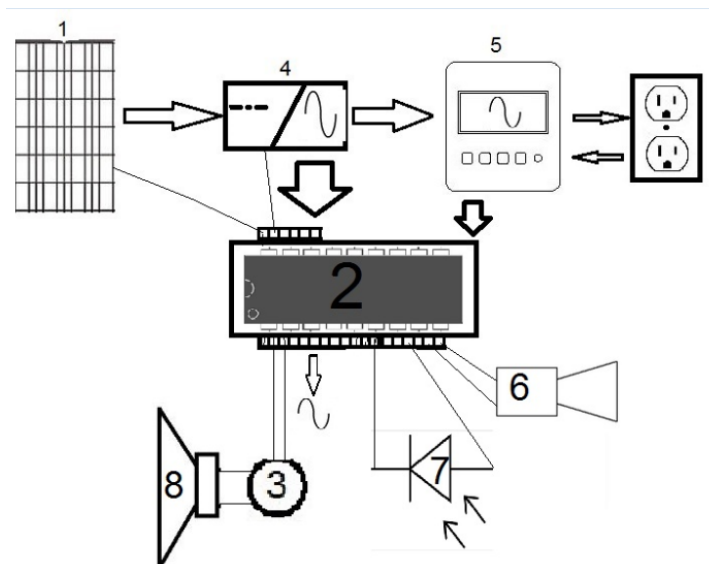


Figura 1

Y teniendo en cuenta la objeción frente a la falta de relación de los elementos listados en la reivindicación 1, el Despacho encuentra necesario interpretar el contenido y alcance del sistema en virtud de los elementos gráficos incorporados en la Figura 1, en aplicación de los criterios interpretativos señalados por el Tribunal Andino de Justicia.

Así, es del caso mencionar que la solicitud reclama un sistema para generar cultura ciudadana y no una teoría científica. Sin embargo, como ya se mencionó en la Resolución N° 69377 del 19 de septiembre de 2018, es prescindir de elementos que restan tecnicidad a la materia reivindicada, lo anterior en virtud de las prescripciones del artículo 30 de la Decisión 486, toda vez que del preámbulo de las reivindicaciones allegadas el 31 de agosto de 2016, no resulta claro cuáles son los elementos asociados a la ventaja de “*generar cultura ciudadana*”. Estas expresiones no están asociadas al planteamiento del problema técnico ni a los elementos del sistema que en concreto corresponden a la solución reivindicada.

3.2 Actuación administrativa.

En relación con la actuación administrativa desplegada en el presente caso se encuentra que la Dirección de Nuevas Creaciones comunicó el informe de búsqueda y el resultado del estudio de patentabilidad mediante el Oficio N° 3105 del 21 de marzo de 2018, al considerar que la materia reivindicada en las cláusulas 1 a 4 no era clara y, en particular, la reivindicación 1 no cumplía con el requisito de novedad, en vista de las enseñanzas de los documentos D1 - “Energy Management in Buildings Using Photovoltaics. (2002)”. En tanto que, la materia de la reivindicación 2 no cumplía con el requisito de nivel inventivo, en vista de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 – “Lámparas LED: revolución en la luz. (13.04.2016)”. Además, en el Oficio se citó el documento D3 –Catálogo: “Diodos leds. (2011)”, para señalar que la placa de circuito (12) se presenta en la forma de un polígono de doce lados, el cual, se encontraba anticipado por el estado de la técnica.

La sociedad solicitante presentó sus argumentos frente a las objeciones a la patentabilidad formuladas en el requerimiento comunicado en virtud del artículo 45 de la Decisión 486.

Verificada la respuesta, la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció de forma definitiva sobre la patentabilidad de la materia a través de la Resolución N° 69377 del 19 de septiembre de 2018, y decidió denegar el derecho de exclusividad en virtud de las prescripciones del artículo 48 de la Decisión 486, al considerar que a pesar de los

Resolución N° 34616

Ref. Expediente N° NC2016/0000113

argumentos expuestos en la respuesta aportada, no se podían dar por superadas las objeciones en virtud de los artículos 16, 18 y 30 de la Decisión 486 dado que en el estado de la técnica se encontraban disponibles los siguientes documentos: D1 y D2 o bien, D3.

3.3 De la solicitud de conversión de solicitud de patente de invención a solicitud de modelo de utilidad.

En cuanto tiene que ver con la solicitud de conversión de patente de invención a modelo de utilidad presentada por el recurrente, resulta conveniente señalar que en virtud del artículo 35 de la Decisión 486: *“El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. La conversión de la solicitud solo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita”*.

En este orden de ideas, el Despacho dispone lo correspondiente al trámite de la solicitud de conversión, teniendo en cuenta que el procedimiento administrativo aún no ha finalizado y procede a remitirla al competente, en virtud de las disposiciones normativas del artículo 20 numeral 5 del Decreto 4886 de 2011, por medio del cual, se asigna la función de decidir sobre la patentabilidad de las solicitudes de modelo de utilidad a la Dirección de Nuevas Creaciones que examinará si resulta procedente de acuerdo con la naturaleza de la materia reivindicada y las disposiciones normativas aplicables, específicamente lo dispuesto por el artículo 81 de la Decisión 486.

Cabe señalar que en el presente caso no se consideraron los elementos que integran el sistema en su conjunto ni la manera como se caracterizan, por lo que resulta procedente examinar su patentabilidad y el cumplimiento de los demás requisitos de la Decisión 486, por lo tanto, en el presente caso resulta procedente revocar el acto administrativo, con el fin de que se disponga lo correspondiente al estudio de fondo de los requisitos propios de la modalidad de protección solicitada.

De suerte que una vez revocado, la solicitud de conversión se evaluará por el competente, con el fin de que se disponga lo correspondiente a su procedencia en la etapa administrativa.

3.4 De la notificación de no patentabilidad de la solicitud.

Respecto del argumento del recurrente, este Despacho encuentre pertinente recordar la necesidad de observar los términos con diligencia, so pena de la imposición de sanciones. En punto de esta controversia resulta del caso señalar lo indicado por la Corte Constitucional en Sentencia SU-498 de 2016:

“(…) El señalamiento de términos procesales da certeza y, por lo mismo, confianza a las actuaciones de las partes y del funcionario judicial; por consiguiente, los términos procesales contribuyen a garantizar la seguridad jurídica que es principio constitucional que se deduce de diferentes normas de la Carta”. Y a continuación señala: “(…) las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico y que se ocupan del diseño de los procedimientos y la fijación de términos preclusivos para las actuaciones de las partes y de las autoridades sirven al propósito de materializar los valores y principios del ordenamiento. Esa finalidad conmina su observancia estricta y no permite la atenuación de las cargas, en la medida en que son necesarias para la seguridad jurídica, la garantía de acceso efectivo a la administración de justicia y constituyen parámetros que permiten hacer efectiva la igualdad entre los asociados”. – Subraya fuera de texto -

De manera que frente al argumento del recurrente respecto de la presunta vulneración del debido proceso dentro del trámite administrativo, como consecuencia de la



Resolución N° 34616

Ref. Expediente N° NC2016/0000113

notificación simultánea de tres decisiones sobre la no patentabilidad de materia, esta Oficina no comparte la valoración dada por el censor, como quiera que si bien es cierto, a su nombre reposan tres solicitudes tramitadas a través del sistema virtual SIPI, las cuales, en su momento fueron denegadas por esta Oficina y su decisión fue notificada en la misma fecha, lo cierto es que se trata de trámites totalmente individuales los unos de los otros, por lo tanto, no es dable aceptar la posibilidad de ampliar el término que corresponde a la presentación/sustentación de los recursos de revisión del procedimiento adelantado.

En relación con la perentoriedad de los términos judiciales, la Corte ha señalado lo siguiente: “(...) no sólo preserva el principio de preclusión o eventualidad sino que, por el contrario, permite en relación con las partes, asegurar la vigencia de los principios constitucionales de igualdad procesal y seguridad jurídica, ya que al imponerles a éstos la obligación de realizar los actos procesales en un determinado momento, so pena de que precluya su oportunidad, a más de garantizar una debida contradicción, a su vez, permite otorgar certeza sobre el momento en que se consolidará una situación jurídica”³. - Subraya fuera de texto-

Lo anterior, precisamente resulta del hecho que al ser solicitudes independientes los términos y oportunidades procedimentales para la presentación del recurso de reposición son perentorios y preclusivos respecto de cada uno de los actos administrativos emitidos en el respectivo trámite, que en todo caso deben estarse a lo dispuesto por lo regulado en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, es decir, dentro de los diez días siguientes a la fecha de su notificación.

Por lo antes expuesto, esta Oficina encuentra que el reproche realizado por el censor en cuanto a la violación de su debido proceso dentro de esta actuación no tiene asidero y en consecuencia, no se halla mérito en lo expuesto.

En todo caso, esta Oficina considera pertinente indicar que revisada la información que reposa en SIPI, el recurrente efectuó la presentación de los tres recursos de reposición para las solicitudes: i) 16093396 el 28 de octubre de 2018, ii) NC2017/0007838 el 7 de octubre de 2018 y iii) NC2016/0000113 el 28 de octubre de 2018, cumpliendo así los tiempos de respuesta para cada una de las tres solicitudes, por lo que la solicitud de ampliar tiempos de respuesta resulta improcedente, situación que en efecto deja sin sustento su solicitud en lo que a este punto refiere.

3.5 De la garantía al debido proceso y al derecho de contradicción y defensa.

En primer lugar es oportuno precisar, que el procedimiento que se despliega para el trámite de las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, está previsto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de la Circular Única que reglamenta lo correspondiente al estudio de las solicitudes. En este sentido, el artículo 45 de la mencionada Decisión 486 establece:

“Artículo 45.- 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.

³ Sentencia T-1165 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

Resolución N° 34616

Ref. Expediente N° NC2016/0000113

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

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”.

Y en relación con las garantías constitucionales, específicamente frente al ejercicio del derecho de contradicción y defensa y la garantía del debido proceso, la Corte Constitucional ha señalado que se vulnera el derecho fundamental de quien concurre, cuando como consecuencia de un defecto procedimental, se configura una desviación del procedimiento fijado por la ley para dar trámite al proceso respectivo. En sentencia SU041-2018, la Corte señaló lo siguiente: “(...) Se trata de una garantía del debido proceso y del acceso a la administración de justicia, en el sentido de que sujetan al juez a los procedimientos previamente establecidos, en virtud del principio de legalidad, con la finalidad de proteger los derechos de defensa y de contradicción de las partes en el marco de un proceso judicial, que hacen parte del núcleo esencial del debido proceso”.

Asimismo, la Corte determinó que el defecto se configura en su modalidad de absoluto, cuando se presentan los siguientes eventos: “(...) ii) cuando pretermite las etapas propias del juicio, por ejemplo, cuando omite la notificación de un acto que requiera de dicha formalidad, o cuando elude realizar el debate probatorio, lo que les impide a los sujetos procesales sustentar o comprobar los hechos de la demanda, o su contestación, con la consecuente negación de sus intereses judiciales y la violación de sus derechos fundamentales”. – Subraya fuera de texto -

Así, frente al argumento de la recurrente, en cuanto tiene que ver con el resultado del examen de fondo y la denegación del derecho de exclusividad y la presunta violación del artículo 29 de la Constitución Política, es pertinente aclarar que no se configura en manera alguna, por las razones que se exponen a continuación:

- La Dirección de Nuevas Creaciones otorgó la oportunidad para que manifestara sus argumentos en relación con el resultado del examen de patentabilidad, tal y como lo prevé el Artículo 45 de la Decisión.
- Otorgado el plazo señalado por la ley el solicitante solo presentó sus argumentaciones frente a las objeciones trasladadas por el competente en relación con la falta de novedad, nivel inventivo y claridad; con lo cual, en concreto se agota la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción y defensa.
- Y ante la respuesta del solicitante, la Superintendencia no consideró del caso realizar un nuevo traslado de examen de fondo, dado que no hubo modificación alguna frente al contenido y alcance del capítulo reivindicatorio, de manera que no se pretermittieron las etapas propias del trámite y en particular, del examen de fondo, toda vez que se permitió el debate probatorio y el ejercicio del derecho de contradicción.

De otra parte, en ninguna de las etapas del trámite se hizo referencia a tarjetas de desarrollo, ni los documentos del estado de la técnica que fueron trasladados incluyen referencias explícitas a tales elementos. En consecuencia, el argumento del recurrente en este sentido carece de fundamento técnico.

Ahora bien, en relación con la solicitud de conversión que formula el recurrente en virtud del artículo 81 de la Decisión 486, es del caso aclarar que nunca fue presentada durante la actuación administrativa. De hecho, aparece por primera vez formulada con motivo de la presentación del recurso, sin embargo, resulta del caso devolver el expediente a la

Resolución N° 34616

Ref. Expediente N° NC2016/0000113

etapa que corresponde con el fin de que el competente aboque el conocimiento de la solicitud de conversión que aquí se plantea, con el fin de otorgar la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción y defensa frente a la solicitud de protección bajo una nueva modalidad.

3.6 Del resultado del estudio de patentabilidad sobre la solicitud.

3.6.1 Del campo técnico al que pertenece la invención.

Respecto al argumento del recurrente según el cual, la comparación de la solicitud con los documentos allegados no es procedente, es del caso manifestar que le asiste razón en la medida que el contraste de elementos característicos del sistema pasó por alto la interconexión y su integralidad como conjunto. Por esta razón, resulta del caso revocar la decisión impugnada con el fin de determinar si estas características cumplen con lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486, en vista del estado de la técnica pertinente, es decir de los documentos que sí pertenecen al campo técnico de la invención.

Es del caso aclarar en este punto que la solicitud no fue anticipada por tarjetas de desarrollo como lo asegura el recurrente, por lo tanto su argumento resulta improcedente en los términos de la Resolución revisada.

Por otra parte, el Despacho observa que en el estado de la técnica se encuentran otros documentos que eventualmente podrían afectar los requisitos de patentabilidad de la materia objeto de análisis, como por ejemplo el documento AU 2013101353 (publicado el 7 de noviembre de 2013), el documento US 2016/122956 (publicado el 5 de mayo de 2016) y el documento CN103661502 (publicado el 26 de marzo de 2014), que revelan materia cercana a la definida en la solicitud, motivo por el cual, es del caso examinar si cumple con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486 de (i) novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) aplicación industrial, así como corroborar que no existe ninguna prohibición legal para otorgar patente sobre la materia reivindicada.

Lo anterior, en aras de una apropiada valoración de los documentos obrantes en el estado de la técnica y una consecuente adecuada motivación del acto administrativo que resuelva sobre la patentabilidad de la presente solicitud y con el propósito de asegurar la efectividad de las garantías que se derivan del derecho constitucional al debido proceso.

3.6.2 De los requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Como se indicó antes, la conexión de los elementos que integran el sistema de la reivindicación 1 no fue tomada en cuenta durante el estudio de patentabilidad de la solicitud y debido a que se trata de características técnicas esenciales del mismo, se considera pertinente revocar la decisión impugnada con el fin de realizar un examen de patentabilidad bajo la nueva modalidad, además que una vez que se ha interpuesto el recurso no es posible solicitar un nuevo examen de patentabilidad⁴.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y, en su lugar, remitir el expediente a la etapa procedimental correspondiente, con el propósito de que se disponga lo relacionado con el examen de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

⁴ La Resolución 3719 de 2016, “Por la cual se adiciona y se modifican unos numerales en el capítulo I del título X de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio”, en su artículo 2 señala: “Una vez presentado el recurso ante esta superintendencia, no será posible solicitar un nuevo examen de patentabilidad”.

Resolución N° 34616

Ref. Expediente N° NC2016/0000113

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 69377 del 19 de septiembre de 2018, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

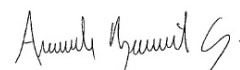
ARTÍCULO SEGUNDO: Revocar el Oficio N° 3105 del 21 de marzo de 2018, por medio del cual se requirió al solicitante con fundamento en los términos del artículo 45 de la Decisión 486.

ARTÍCULO TERCERO: Regresar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta el pliego reivindicatorio incluido en el radicado bajo el N° NC2016/0000113 del 31 de agosto de 2016, es decir, el que fuera presentado con motivo de la respuesta al examen de forma.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor WALTER ROLANDO GALVEZ RENDON, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar terminado el procedimiento de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 8 de agosto de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2019.08.08
17:01:04 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

