

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 60102

Ref. Expediente N° NC2017/0011783

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 10 del artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 43657 del 25 de junio de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de modelo de utilidad a la creación denominada “MECANISMO PARA MEJORAR EL ACCESO A PARQUEADEROS Y PREVENIR EL HURTO DE VEHÍCULOS EN PARQUEADEROS POR MEDIO DE CÁMARAS”, con fundamento en el 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.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 29 de junio de 2018 con el No. NC2018/0006886, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad CONTROLES INTELIGENTES SAS, interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. La anterioridad citada no es relevante

La recurrente manifiesta, en cuanto a los documentos del estado de la técnica que: *“Con el fin de dar respuesta a las objeciones del examinador sobre los documentos presentados durante el año de gracia nos remitimos a lo establecido en el artículo 17 de la decisión 486:*

‘Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

- a) el inventor o su causahabiente;*
- b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente;*
- c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.’*

Con el fin de establecer si el documento D1 hace parte del estado de la técnica nos disponemos a hacer las siguientes aclaraciones: En primer lugar, que la radicación de la solicitud de la presente patente se realizó dentro del tiempo establecido como año de gracia, ya que la solicitud se presentó cuando habían transcurrido solo 8 meses y 16 días de presentada la solicitud de patente correspondiente al documento D2 (...)

Por otra parte, la recurrente menciona que: *“(…) Frente al comentario del examinador ‘El documento con radicado N° NC2017/0002179, no hace parte del año de gracia ya que la publicación de este no fue realizada por el solicitante sino que la realizó la Superintendencia de Industria y comercio’ no estamos de acuerdo, ya que la publicación*



Ref. Expediente N° NC2017/0011783

en la gaceta de la SIC se realizó como consecuencia de la solicitud de patente radicada por el solicitante Controles Inteligente SAS (...)

Asimismo, la recurrente señala que: “(...) es claro que el documento D2 no hace parte del estado de la técnica, por lo tanto, no debe ser tenido en cuenta para el estudio de novedad, ya que al momento de radicar la solicitud de patente ‘MECANIMO PARA MEJORAR EL ACCESO A PARQUEADEROS Y PREVENIR EL HURTO DE VEHICULOS EN PARQUEADEROS POR MEDIO DE CAMARAS’, el inventor y la empresa solicitante, certificaron que se habían divulgado alternativas de la invención dentro del año de gracia (...)”

Además, la recurrente señala, respecto al análisis de novedad realizado que: “(...) Es cierto que el documento D2 se presentó antes de la solicitud actual, pero tal como explicamos, se hizo dentro del año de gracia, conforme al art. 17 de la Decisión 486, por otro lado, establece el ‘Manual De La OMPI De Redacción De Solicitudes De Patente’ que en los países que hacen parte de la Comunidad Andina se considera que el solicitante cumple con el requisito de novedad si presenta una solicitud de patente dentro de un período de gracia de un año a partir de la divulgación de la invención al público y esta modalidad impide que la divulgación por parte del mismo inventor se convierta en estado de la técnica respecto de su solicitud de patente durante un plazo determinado (...)”

*Finalmente, en cuanto a los argumentos que se exponen frente a la decisión recurrida considera que: “(...) En vista de todo lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las argumentaciones presentadas y proceder a revocar la **Resolución N° 43657**, con el fin que se conceda el privilegio de patente de la presente invención (...)”*

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

En relación al argumento de la recurrente según el cual afirma que: “(...) Con el fin de establecer si el documento D1 hace parte del estado de la técnica nos disponemos a hacer las siguientes aclaraciones: En primer lugar, que la radicación de la solicitud de la presente patente se realizó dentro del tiempo establecido como año de gracia, ya que la solicitud se presentó cuando habían transcurrido solo 8 meses y 16 días de presentada la solicitud de patente correspondiente al documento D2 (...)”, cabe indicar que si bien el documento D2 pertenece al mismo inventor, no se considera dentro del año de gracia de acuerdo a lo expuesto en los artículos 16 y 17 de la Decisión 486:

El artículo 16 señala que: “(...) Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinado, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40 (...)”. Así las cosas, el documento con radicado N° NC2017/0002179 con fecha de publicación del 10 de abril de 2017, fue presentada el 03 de marzo de 2017, y al ser una solicitud que fue presentada antes de la presentación de la actual solicitud (20 de noviembre de 2017), en virtud del artículo 16 señalado, hace parte del estado de la técnica y, por ende, se constituye en una anterioridad que objeta la novedad de la invención. Es necesario recordar, que dicho artículo da la posibilidad de que pertenezca al estado de la técnica una solicitud en trámite cuya fecha de presentación fuese anterior a la fecha de presentación de la patente que se está examinando, que en el presente

Ref. Expediente N° NC2017/0011783

caso corresponde al 11 de diciembre de 2017, razón por la cual el documento con radicado N° NC2017/0002179 con fecha de publicación del 10 de abril de 2017, y presentada el 03 de marzo de 2017, sí corresponde a una anterioridad que afecta la presente solicitud. Lo anterior, en atención a que la norma pretende evitar la doble patentabilidad.

Por otro lado, el artículo 17 señala que: *“Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de: a) el inventor o su causahabiente; b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o, c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente”*. Así las cosas, el documento con radicado N° NC2017/0002179 con fecha de publicación que corresponde al 10 de abril de 2017, y presentada el 03 de marzo de 2017, es anterior a la de la solicitud y no fue publicado por una oficina nacional en contravención de la norma, contrario a lo afirmado por la solicitante y, por lo tanto, hace parte del estado de la técnica y se constituye en un documento válido para estudio de patentabilidad de la materia reclamada.

Por otra parte, en relación al argumento de la recurrente según el cual afirma que: *“(…) la publicación en la gaceta de la SIC se realizó como consecuencia de la solicitud de patente radicada por el solicitante Controles Inteligente SAS (...)”*, es pertinente aclarar nuevamente que de acuerdo al artículo 17 de la Decisión 486, en ningún momento la oficina publicó la solicitud NC2017/0002179 en contravención de la norma, dado que esta solicitud fue publicada en los tiempos requeridos y no fue publicada directamente por el inventor, ya que dicha publicación es parte de un trámite normal de una solicitud de patente. Por ende, este documento hace parte del estado de la técnica, y por tanto, es pertinente su utilización, para afectar la novedad de la solicitud actual.

Por último, en relación a los argumentos de la recurrente respecto al periodo de gracia de un año, nuevamente cabe aclarar que dado que la publicación del documento D2 no fue realizada por los inventores y no fue publicado por una oficina nacional en contravención de la norma, tal como lo expone el artículo 17 de la Decisión 486 ya expuesto, y además tiene una fecha de presentación y publicación anterior a la fecha de presentación de la solicitud, el documento D2 hace parte del estado de la técnica y, por tanto, no se considera dentro del periodo de año de gracia, afectando de esta manera el requisito de novedad de la presente solicitud.

En todo caso, es importante resaltar que el objeto del recurso se centra en la imposibilidad de citar como antecedente el documento D2, sin embargo, no encuentra esta instancia que haya cuestionamientos por parte del apelante respecto del contenido de la documentación trasladada, ni objeción respecto del análisis de patentabilidad más allá de la disputa en las fechas. Por tanto, esta instancia considera innecesario entrar a discutir el apartado técnico que no fue objeto de discusión, manteniéndose así los argumentos y consideraciones de carácter técnico expuestos en la resolución apelada.

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; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

Resolución N° 60102

Ref. Expediente N° NC2017/0011783

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 43657 del 25 de junio de 2018, por medio de la cual se negó una patente de modelo de utilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad CONTROLES INTELIGENTES SAS, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 5 de noviembre de 2019



IVÁN MAURICIO PINZÓN JIMÉNEZ

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

