

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 203118

Ref. Expediente N° NC2016/0000519

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 que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 69421 del 18 de septiembre de 2018 la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación titulada “SISTEMA DE MONTAJE DE BLINDAJE, VEHÍCULO BLINDADO Y BLINDAJE QUE LO INCORPORA”, para las reivindicaciones 12 a 21, al considerar que cumplen con los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, se niega el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 11 al estimar que no cumplieron con los requisitos de novedad y de nivel inventivo previsto en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486, adicionalmente el pliego reivindicatorio presenta expresiones que restan claridad a la materia reclamada, y no se ajustaban a lo prescrito en el artículo 30 de la Decisión 486.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 2 de noviembre de 2018 con el No. NC2018/0011983, encontrándose dentro del término establecido para el efecto PPG INDUSTRIES OHIO, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. De las modificaciones con motivo del recurso

La recurrente manifiesta que presenta junto con el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 20 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo anteriormente presentado, y advierte que contiene las siguientes modificaciones:

1. La “...*Reivindicación 1 ha sido modificada para incluir la materia de la Reivindicación 3 anteriormente presentada*”
2. En “...*la mencionada Reivindicación 1 se incluyó la aclaración de que los lados de la periferia están compuestos por un primer lado, un segundo, un tercer lado y un cuarto lado, y la mención de la porción perimetral y las secciones adyacentes a los lados. (...)*”
3. La “...*Reivindicación 3 actualmente presentada ha sido eliminada.*”
4. Las “...*Reivindicaciones 4 a 9 se reenumeraron como nuevas Reivindicaciones 3 a 8 y sus dependencias se ajustaron de acuerdo con la nueva numeración*”
5. Se “...*incluyó una nueva Reivindicación 9 dependiente de la Reivindicación 1 que describe la conexión de los elementos de sujeción de gancho o bucle con las secciones del panel. Esta adición está soportada en el Capítulo Descriptivo originalmente presentado, en al menos la Página 7, Línea 13 a Página 10, Línea 5 y en las Figura 1A y 1B.*”
6. La “...*Reivindicación 10 fue modificada para reemplazar los elementos de sujeción*



Ref. Expediente N° NC2016/0000519

de gancho y bucle por la materia de la Reivindicación 11 anteriormente presentada relacionada con elementos de sujeción de tipo perilla y cerrojo.”

7. La “...Reivindicación 11 anteriormente presentada fue eliminada y las reivindicaciones 12 a 21 fueron reenumeradas como nuevas reivindicaciones 11 a 20 y sus dependencias ajustadas con respecto a la nueva numeración.”

Finalmente la sociedad recurrente resalta que “...estas modificaciones se ajustan completamente a las exigencias del Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen de ninguna manera una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.”

2.2. De la inconformidad de la sociedad recurrente

La sociedad recurrente hace un recuento de las actuaciones surtidas durante el trámite y manifiesta su inconformidad con el hecho de que en la resolución denegatoria se “...niega parcialmente la presente invención ya que no acepta la solicitud de examen adicional porque fue realizada junto con la respuesta al primer requerimiento de fondo presentada el 12 de junio de 2018, esto es, 19 meses después de la publicación de la solicitud (ocurrida el 21 de noviembre de 2016).”.

Asimismo, reitera que “...junto a mi mencionada respuesta al Oficio 2903 (notificada por fijación en lista de 13 de marzo de 2018) se solicitó la emisión de un nuevo requerimiento en caso de que el Examinador tuviera observaciones adicionales y se realizó el pago de la tasa correspondiente. Si bien como se expuso anteriormente la presente solicitud fue publicada el 21 de noviembre de 2016, el pago de la solicitud de examen de patentabilidad fue realizado el 19 de mayo de 2017 y el primer requerimiento de fondo, esto es el Oficio 12471 fue notificado el 24 de agosto de 2017, es decir 3 meses después de la solicitud de dicho examen (...).”

A renglón seguido la sociedad recurrente señala que “...Si bien es cierto que la Resolución No. 3719 de 2006 de esa Superintendencia señala en su Artículo 2 que se podrán realizar hasta dos nuevos exámenes siempre que el término de estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses contados desde la publicación de la solicitud, resulta una desventaja para el solicitante que los periodos en los que este no tiene control sobre la solicitud se tomen en su contra para conceder una posibilidad adicional de controvertir las objeciones presentadas por ese Despacho.”

Adicionalmente, la sociedad recurrente resalta que “...en otras oportunidades ha aceptado que los tiempos en los que la solicitud no se encontraba en manos del solicitante no serán tenidos en cuenta en el cálculo de los 18 meses. Entonces el principio de confianza legítima en la autoridad administrativa se ve afectado con la decisión de no aceptar la solicitud del tercer examen de patentabilidad (...).”

Por lo que considera “...injustificado el rechazo de esa Superintendencia de la petición de un examen adicional para la presente solicitud, cuando tanto los antecedentes de otros casos como las condiciones particulares del trámite de la solicitud permitían completamente la posibilidad de la realización de un último examen.”

2.3. De la Claridad de la materia reclamada

Por otra parte la sociedad recurrente indica que “...a pesar de las modificaciones realizadas junto con mi mencionado memorial de respuesta de 12 de junio de 2018, ese Despacho insiste en que la presente invención carece de claridad por el uso de

Ref. Expediente N° NC2016/0000519

expresiones tales como ‘(...) para proporcionar protección balística (...) proporciona protección balística (...) para acoplar de forma desprendible cada lado del panel de blindaje balístico a una estructura para proporcionar protección balística a dicha estructura’ (...) que son generales.”

De acuerdo con lo antes mencionado, la sociedad recurrente señala que “...dentro del ámbito de las patentes es un hecho conocido que la inclusión de relaciones funcionales dentro de las reivindicaciones no sólo contribuye a la clarificación del objeto reclamado, sino que además limitan significativamente el alcance de la protección ya que únicamente si dichas funcionalidades están incluidas se podrá constituir una infracción de la solicitud.”

Asimismo, la sociedad recurrente trae a colación la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de esta Superintendencia y reitera que “...es posible incluir este tipo de características dentro de una reivindicación, siempre y cuando la invención se encuentre debidamente definida por sus características estructurales esenciales¹, como ocurre claramente en la presente solicitud.” Por lo que concluye que “...el sistema de blindaje modular que es reclamado por la solicitud denegada está debidamente caracterizado por sus características estructurales en la Reivindicación 1 (...) y por consiguiente la referencia a relaciones funcionales es aceptable de acuerdo con la misma Guía de la SIC.”

Continuando con su argumentación la sociedad recurrente menciona que “...expresiones como ‘para proporcionar protección balística’ y ‘para acoplarse de forma desprendible al marco’, brindan claridad al Capítulo Reivindicatorio”, asimismo señala que “...respecto a la supuesta amplitud de los términos relativos a los materiales que conforman el panel, me permito resaltar que dichos términos no sólo son completamente claros para la persona versada en la materia, sino que además brindan una limitación significativa al alcance de la invención, ya que únicamente si este tipo de materiales está presente un producto caerá dentro del alcance de las reivindicaciones (...) En este caso, la divulgación de los materiales de preferencia del panel corresponde a una característica estructural de la invención y limitan el alcance de las reivindicaciones mencionadas.(...) en consecuencia, considero que esta objeción es injustificada.”

Finalmente la sociedad recurrente menciona que “...considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona medianamente versada en la materia está en completa capacidad de comprender sin ambigüedad alguna el alcance de la protección.”

2.4. De la patentabilidad de la materia reclamada

2.4.1. De la novedad de la materia reclamada

La sociedad recurrente señala que “...A pesar de los argumentos presentados en mi respuesta de 12 de junio de 2018 con respecto al segundo examen de fondo, su Despacho sostiene las objeciones con respecto a una supuesta falta de novedad.”

De acuerdo con lo antes mencionado, la sociedad recurrente manifiesta que “...el siguiente documento fue considerado como que anticipa la Reivindicación 1 de la presente solicitud:”

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.6.5.8
Página 3 de 17

Ref. Expediente N° NC2016/0000519

No	Documento	Título	Fecha de publicación
D5	US5377577	"Ballistic shield"	03 de enero de 1995

Por lo que encuentra que "...en virtud de las modificaciones presentadas junto con este memorial, la Reivindicación 1 ahora reclama específicamente:

*Un sistema de blindaje modular (10), que comprende:
un panel de blindaje (11) balístico para proporcionar protección balística,
dicho panel de blindaje balístico que tiene una cara de impacto exterior (12) y una superficie interna (13) opuesta a la cara de impacto exterior (12), al menos la mayor parte de dicho panel de blindaje balístico (11) es sólida desde la cara de impacto (12) a la superficie interna (13), (...)"*

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la sociedad recurrente pone de presente que "...según las mismas conclusiones del Examinador, D5 no menciona exactamente los materiales transparentes divulgados en la materia de la antigua Reivindicación 3 que ahora se encuentra presente en la nueva Reivindicación 1. Adicionalmente, la nueva Reivindicación 1 indica de forma específica que el sistema de la invención requiere que el elemento de sujeción de ganchos o bucles se encuentren conectados a la primera y segunda sección de la cara exterior y que el panel debe tener una característica de ser sólido. Es importante además mencionar que ahora es claro en la Reivindicación 1 modificada que los elementos de sujeción de ganchos o bucles están conectados a la primera y segunda sección de la sección perimetral del panel de blindaje balístico, las cuales son opuestas, lo cual tampoco es divulgado por D5."

De otra parte, la sociedad recurrente menciona que "...de acuerdo con la Guía de la SIC, las invenciones revisten de novedad cuando la invención reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica. En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no habían sido reveladas por el arte previo citado por su Despacho. En conclusión, se reconoce claramente la novedad de la presente invención." –Subraya del texto original-

Asimismo, menciona que "...el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha declarado que, en cuanto a la divulgación de una invención en el arte previo como afectación de la novedad de una invención, '(...) Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención'. En este caso, D5 no revela un panel de blindaje balístico que se encuentra compuesto por un material transparente y que los elementos de sujeción de ganchos o bucles se conectan a la primera y segunda sección de la porción perimetral." –Subraya del texto original-

2.4.2. Del nivel inventivo de la materia reclamada

Por otra parte, respecto a la falta de nivel inventivo de la reivindicación 10 frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D2 la sociedad recurrente llama la atención "...sobre el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto en donde las características técnicas esenciales de la Reivindicación 11 han reemplazado los elementos de sujeción que estaban incluidas en la Reivindicación independiente 10. Es decir que la nueva Reivindicación 10 ahora reclama que los elementos de sujeción ahora son de tipo perilla y cerrojo en lugar de gancho y bucle. Considerando que la Reivindicación 11, no recibió objeciones de claridad, novedad o nivel inventivo en la Resolución No. 69421, su Despacho ha establecido que las características técnicas allí presentes son suficientes para que la invención sea patentable. Consecuentemente, su Despacho reconoce que las características técnicas, específicamente los elementos de sujeción de tipo perilla y

Ref. Expediente N° NC2016/0000519

cerrojo, descritos en la Reivindicación 10 no se encuentran en el arte previo citado ni se podrían deducir de éste de manera obvia.”

Por lo que concluye que “...no hay nada en el arte previo citado que sugiera a la persona del oficio normalmente versada en la materia a definir que el primer dispositivo de sujeción es uno entre un soporte de perilla y un conjunto de cerrojo y el segundo dispositivo de sujeción es el otro entre el soporte de perilla y el conjunto de cerrojo” en consecuencia “...se reconoce la claridad, novedad y nivel inventivo de la nueva Reivindicación 10 pues ésta incorpora ahora las características esenciales de la antigua Reivindicación 11, la cual fue reconocida por su Despacho como clara, novedosa e inventiva.”

Ahora bien, respecto a la falta de nivel inventivo de la reivindicación 2 frente a las enseñanzas de los documentos D5 y D1 la sociedad recurrente resalta que “...al ser dependiente de la nueva Reivindicación 1, la Reivindicación 2, incorpora todas las características técnicas de esta Reivindicación y por lo tanto es novedosa e inventiva si la Reivindicación 1 es considerada novedosa e inventiva.”

De acuerdo con lo anterior, la sociedad recurrente desarrolla el método problema solución con el fin de demostrar que “...el arte previo citado por el Despacho no llevaría a la persona medianamente versada en la materia a la invención reclamada.” Así:

“Identificar el estado de la técnica cercano a la invención reivindicada

En este caso, difiero de la opinión del Despacho, con respecto a que D5 es el arte previo más cercano de la invención en tanto D5 no hace referencia alguna a la transparencia del material estructural, la solidez del panel y la forma de conectar los elementos de sujeción. No obstante, el documento D1, también citado por es Superintendencia tampoco podría considerarse como arte previo cercano a la invención definida en la Reivindicación 1, porque éste divulga un panel resistente a proyectiles que incluye una cortina flexible que protege una parte inferior de un vehículo.

Determinar la diferencia entre la invención y estado de la técnica cercano

Como ya se demostró anteriormente, D5 no incluye todas y cada una de las características presentes en la nueva Reivindicación 1 en tanto no presenta mención a la transparencia del material estructural del panel, no muestra características de solidez del panel y no describe de manera similar como se conectan los elementos de sujeción de ganchos o bucles.

Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial El efecto técnico que proporciona el sistema de blindaje modular de la Reivindicación 1 permite el acople y desacople rápido y sencillo a un vehículo o a otra estructura. La transparencia del panel permite mantener la visibilidad sin afectar la seguridad y la solidez del panel y de las conexiones de los elementos de sujeción de ganchos y bucles permiten el acoplamiento al vehículo, a otra estructura o a otros paneles.

Deducir el problema técnico objetivo

La Guía de la SIC establece que el problema técnico debe plantearse de la forma: “¿cómo modificar ó adaptar el estado de la técnica cercano para obtener el efecto técnico que la invención proporciona?”. Sin embargo, los documentos citados en el arte previo poseen objetivos diferentes a la materia de la presente solicitud.

Particularmente, D5 señala que el objetivo de la invención es implementar un escudo antibalas que sea flexible. Mientras que, por otra parte, D1 divulga que el objetivo es implementar una manera de bajo costo de blindar un vehículo.

Ref. Expediente N° NC2016/0000519

En este escenario, y teniendo en cuenta los mismos lineamientos de la Guía de la SIC, considero que el problema técnico, según el método problema-solución, se puede formular así: ‘¿Cómo modificar el escudo conocido en D5 para mejorar la protección balística, la facilidad de acoplamiento y la visibilidad?’.

Evaluar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica cercano y del problema técnico objetivo, habría sido obvia para la persona medianamente versada en la materia.

En esta etapa de la evaluación de nivel inventivo, la Guía de la SIC indica que para evaluar si la invención resulta obvia y que para ellos el Examinador debe buscar si el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva.

En este caso, me permito aclarar que ninguno de los documentos citados, D5 y D2, indica claramente que los elementos de sujeción de ganchos o bucles se encuentran conectados a secciones opuestas de la periferia del panel. Adicionalmente, D5 está enfocado en paneles antibalas flexibles y D1 busca la manera más costo eficiente de blindar un vehículo utilizando cortinas flexibles.

De hecho, D5 no menciona el uso de paneles sólidos y, como mencioné anteriormente, D1 implementa una cortina flexible que se adapta a las partes inferiores del vehículo y no describe nada relacionado a la forma de acoplamiento entre paneles. Se puede observar 4 Guía de la SIC, 2014, Sección 2.13.5.1 5 Ibid 12 en las Figuras de D2 que no se detalla la manera de acoplamiento entre otros paneles similares. Resulta entonces evidente que ni D5 ni D1 solos o en combinación llevarían a la persona medianamente versada en la materia a desarrollar el sistema de blindaje modular de la Reivindicación 1.” –Subraya del texto original-

De acuerdo a lo antes expuesto, la sociedad recurrente advierte que “...es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no se podían prever a partir de las enseñanzas del arte previo citado por el Despacho.”

Adicionalmente, trae a colación el artículo 18 de la decisión 486 y resalta que “...el único requisito para que una invención sea considerada inventiva es que no se haya podido derivar de manera evidente del arte previo, como ocurre en el presente caso” y concluye que “...ni D5 ni D1, solos o en combinación habrían guiado a la persona medianamente versada en la materia desarrollar la presente invención sin ambigüedad alguna. La única forma en la que una persona medianamente versada en la materia podría llegar al objeto de la presente invención es a través de un análisis en retrospectiva. (...). Particularmente, este análisis sesgado y en retrospectiva o “análisis hindsight” se vuelve evidente cuando el Despacho indica que D1 llevaría a la persona medianamente versada a la presente invención que, como mencioné anteriormente, menciona un objetivo y elementos completamente diferentes.”

2.5. De las peticiones de la sociedad recurrente

En vista de lo anteriormente mencionado, la sociedad recurrente solicita que “...en caso de que el Despacho considere que la presente invención, a la luz de todos mis argumentos anteriormente presentados, continúa siendo evidente, solicito respetuosamente responda cada una de las siguientes preguntas:

- ¿Por qué la persona medianamente versada en la materia, buscando obtener un

Ref. Expediente N° NC2016/0000519

sistema de blindado mejorado se vería motivada a utilizar únicamente materiales transparentes cuando D5 no menciona dichos materiales y D1 únicamente los incluye en secciones estructurales en las cuales es esencial la transparencia?

- *¿Qué motivación tendría la persona medianamente versada en la materia para modificar los materiales flexibles tanto de D5 como D1 y utilizar únicamente materiales sólidos, cuando dichos documentos están encaminados específicamente a proporcionar paneles flexibles y ligeros y a aumentar la adaptabilidad de los paneles con las cortinas flexibles?”*

Así las cosas, la sociedad recurrente menciona que “...según la aproximación problema-solución para el análisis del nivel inventivo de la presente invención, éste se reconoce claramente, ya que cualquier persona medianamente versada en la materia reconocería que el sistema de blindaje reclamado por la presente invención no resulta obvio a partir del arte previo citado, toda vez que dicho arte previo en efecto no es suficiente para brindar indicaciones acerca de la posibilidad de desarrollar la invención de manera específica”

Finalmente la sociedad recurrente resalta que “...la Reivindicación 1 tal como ha sido modificada en el presente memorial, corresponde a la materia concedida en la solicitud correspondiente en los Estados Unidos (US 14/585099), en donde se reconoció la novedad y nivel inventivo. Ahora bien, a pesar de que las concesiones en otras jurisdicciones no tienen un carácter vinculante que obligue a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a conceder una patente en Colombia, es importante resaltar que los estándares de patentabilidad son semejantes a nivel mundial y las concesiones en otros países sí dan luces e indicios de la patentabilidad de una invención...”

2.6. De las pretensiones de la sociedad recurrente

La sociedad recurrente solicita que se “...revoque la Resolución No. 69421, y, como resultado, emita una en la que conceda la solicitud de patente en su totalidad o, en su defecto, ordene su reexaminación.”

TERCERO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán “todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.

3.1. Sobre las modificaciones con motivo del recurso

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito del recurso radicado bajo el N° NC2018/0012023 del 6 de Noviembre de 2018, este Despacho encuentra que NO se tendrá en consideración para efectos de la presente decisión, puesto que las modificaciones realizadas amplían la divulgación contenida en la solicitud inicialmente presentada, por lo cual, no cumplen las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486.

De acuerdo con lo antes mencionado y frente a las modificaciones anunciadas por la sociedad recurrente este Despacho reitera que el nuevo pliego reivindicatorio modificado no se ajusta al artículo 34 de la Decisión 486, toda vez que amplía el alcance de la materia inicialmente reclamada al incluir las siguientes características, inexistentes a lo largo del trámite:

- “...**dicho panel de blindaje balístico (11) es sólida desde la cara de impacto (12) a la superficie interna (13)**” –Negrilla y subraya Fuera de texto- en la reivindicación

Ref. Expediente N° NC2016/0000519

- 1
- “...**dos o más elementos de sujeción de gancho o bucle separados y espaciados están conectados a cada una de la primera, segunda, tercer y cuarta sección**” – Negrilla y subraya Fuera de texto- en la reivindicación 9.

En consecuencia, la presente decisión se toma con base en el capítulo reivindicatorio inmediatamente anterior, el cual corresponde al incluido bajo el radicado N° NC2016/0000519 del 12 de junio de 2018.

3.2. Sobre la inconformidad de la sociedad recurrente

Por otra parte, respecto a la negativa de la Oficina para practicar un tercer examen de patentabilidad, decidiendo conceder parcialmente el privilegio de patente solicitado, este Despacho encuentra que en el Artículo 2 de la resolución 3719 del 2 de febrero de 2016 establece claramente que:

“...Cuando el solicitante en su respuesta al examen de patentabilidad modifique: i) el capítulo reivindicatorio; ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, la Dirección de Nuevas Creaciones, si así lo considera necesario, podrá realizar hasta dos nuevos exámenes. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente para patentes de invención y de 9 meses para patentes de modelo de utilidad.”

En consecuencia, una vez revisado el trámite administrativo se advierte que el tiempo para solicitar el tercer examen de patentabilidad se ve excedido en 22 días, como lo afirma la sociedad recurrente, por lo que en estricto cumplimiento del mencionado Artículo 2 de la resolución 3719 no se procedió a la practica de un nuevo examen de patentabilidad, Por lo que no existe una violación al derecho al debido proceso, toda vez que previamente se establece una reglamentación y posteriormente se da cumplimiento a la misma dentro del trámite.

Con relación al argumento de la sociedad recurrente según el cual, considera injustificado el rechazo del tercer examen de patentabilidad, toda vez que no se tuvieron en cuenta los tiempos en los cuales el solicitante no tuvo control sobre el trámite administrativo, este Despacho resalta que, si bien es cierto que para tomar la decisión de no practicar un nuevo examen no se consideró el tiempo durante el cual la solicitante no tiene control del trámite, también es cierto que en ningún aparte de la resolución N° 3719 de febrero de 2016, se establecen posibles escenarios que se puedan presentar durante el trámite y que permitan la variación de dicho rango de tiempo, por el contrario es totalmente clara al establecer que la expedición de un nuevo examen se da si la Dirección de Nuevas Creaciones lo encuentra necesario y siempre y cuando el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente en el caso de patentes de invención. Por lo que se ratifica que, se procedió dentro de la normativa aplicable actualmente vigente y dentro del debido proceso.

3.3. Sobre la claridad de la materia reclamada

Respecto a la claridad de la materia reclamada, este Despacho encuentra que le asiste razón a la sociedad recurrente y reitera que las expresiones objetadas por ser funcionalidades, pueden acompañar las características técnicas estructurales de la solicitud, toda vez que permiten establecer la relación estructural entre cada una de dichas características, sin embargo es de resaltar que las funcionalidades no le proporcionan el carácter novedoso o inventivo a la materia reclamada, ya que son

Ref. Expediente N° NC2016/0000519

solamente las características técnicas estructurales las que permiten diferenciar una invención del estado de la técnica.

De otra parte, con relación a los términos “...vidrio, entrecapa, acrílico, policarbonato, plástico, cerámica transparente, ionómeros, ionoplastos”, “...una capa de adhesivo” y “...cerámicas, material compuesto, fibras sintéticas” objetados por ser de carácter general, este Despacho advierte que son amplios y no permiten diferenciar la materia reclamada de las divulgaciones en el estado de la técnica, debido a su generalidad, de tal suerte que cualquier derivado de vidrio, plástico, o material cerámico en el estado de la técnica particular de la invención, puede afectar la patentabilidad de la materia reclamada que contiene estos términos.

Ahora bien, frente al argumento de la sociedad recurrente según el cual la objeción planteada en la resolución impugnada respecto a los términos generales es injustificada toda vez que una “...persona medianamente versada en la materia conoce bien las limitaciones de tales expresiones en el contexto de la invención”, este Despacho pone de presente que como lo menciona la sociedad recurrente para una persona medianamente versada en la materia sería obvio el uso de este tipo de materiales (cubierto por las expresiones objetadas) en los sistemas de blindaje como el reclamado en la solicitud, en consecuencia, su falta de especificidad no marca diferencia alguna frente a las enseñanzas del estado de la técnica.

Finalmente, este Despacho ratifica que en el pliego reivindicatorio persiste la falta de claridad en la materia reclamada, en consecuencia, la materia reclamada no cumple con lo previsto en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3.4. Sobre la patentabilidad de la materia reclamada

Por otra parte, respecto a la patentabilidad de la materia reclamada, este Despacho encuentra que el pliego reivindicatorio modificado allegado con el escrito del recurso amplió la divulgación inicialmente presentada, razón por la cual no se tendrá en cuenta para tomar la decisión sobre la solicitud.

3.4.1 Sobre la Novedad de la materia reclamada

Respecto a la novedad de la materia reclamada este Despacho encuentra que la solicitud está relacionada con un sistema de blindaje modular diseñado para acoplarse y desacoplarse fácilmente a un vehículo o a otra cosa.

Como se puede observar en la resolución impugnada la reivindicación 1 reclama:

*“Un sistema de blindaje modular (10), que comprende:
un panel de blindaje (11) balístico para proporcionar protección balística, dicho panel de blindaje balístico que tiene una cara de impacto exterior (12) y una superficie interna (13) opuesta a la cara de impacto exterior (12), en donde el panel de blindaje (11) balístico proporciona protección balística, dicho panel de blindaje balístico comprende una periferia que tiene lados los cuales definen una totalidad de dicha periferia; y
uno o más elementos de sujeción de ganchos o bucles conectados en la cara de impacto adyacente a cada lado de la periferia del panel de blindaje balístico para acoplar de forma desprendible cada lado del panel de blindaje balístico a una estructura para proporcionar protección balística a dicha estructura.”*

Ahora bien, en la resolución impugnada se citó el documento US5377577 (de aquí en adelante D5) como antecedente documental que afecta la patentabilidad de la solicitud porque revela “Un escudo antibalas que comprende: una envoltura balística rectangular

Ref. Expediente N° NC2016/0000519

de una tela resistente que tiene una primera y segunda superficies planas externas circunscritas por un primer y segundo lados longitudinales y un primer y segundo lados laterales que definen un primer borde periférico en dicha primera superficie plana exterior y una segunda borde periférico en dicha segunda superficie plana exterior y dicha envoltura que define un bolsillo; un inserto resistente a balística recibido cómodamente dentro de dicho bolsillo de dicho sobre; un primer elemento de un sistema de fijación de gancho y bucle alrededor de dicho primer borde periférico de dicha primera superficie plana exterior; y un segundo elemento de un sistema de fijación de gancho y bucle alrededor del borde periférico de dicha segunda superficie plana exterior, al menos un asa asegurada a cada uno de dichos primer y segundo lados longitudinales” (Reivindicación 1).

De acuerdo con lo anteriormente mencionado se encuentra que el documento D5 revela todas y cada una de las características técnicas estructurales de reclamadas en la solicitud, toda vez que divulga:

- Un panel de resistencia balística (Resumen).
- La cara o los paneles (24 y 29) (Col. 3, línea 19), Los elementos de bucle del borde (26) en el panel frontal (24) engancharán la porción de gancho del borde (28) del reverso (29) para que el escudo (60) retenga su posición plegada (Col. 4, líneas 13 a 17). Se observa en las Figuras 1 y 2 un panel de blindaje (10) balístico que tiene una cara de impacto exterior (24) y una superficie interna (29) opuesta a la cara de impacto exterior (24). Dicho panel de blindaje balístico comprende una periferia (28) que tiene lados los cuales definen una totalidad de dicha periferia (Fig. 1).
- Las manijas (30 y 32) están cosidas a la envoltura (12) en los extremos laterales (34 y 36) (Col. 3, líneas 22 a 25).
- El borde (26) está equipado con los elementos de bucle (...) y la superficie exterior opuesta que mira hacia atrás (29) (figura 2) del panel tiene un borde (28) equipado con el elemento de gancho (...). Los bordes (26 y 28). (Col. 3, líneas 8 a 12).

En consecuencia la materia objeto de la reivindicación 1 y la de sus dependientes 2 y 4 a 9 carece de novedad a la luz de las enseñanzas del documento D5, de tal suerte que no cumple con lo previsto en el artículo 16 de la Decisión 486.

3.4.2. Sobre el Nivel inventivo de la materia reclamada

Respecto al nivel inventivo de la materia reclamada en la antigua reivindicación 10 se encuentra del caso hacer el siguiente análisis:

Como se puede observar en la resolución impugnada la reivindicación 10 reclama:

*“Un vehículo blindado, que comprende:
un vehículo, que comprende:
una cabina interior;
una o más ventanas (22) que tienen una superficie externa y una superficie interna (13) que da hacia la cabina interior del vehículo; y
un marco (21) que rodea una o más ventanas (22); y
un sistema de blindaje modular (10) configurado para acoplarse de forma desprendible al marco (21) del vehículo, el sistema de blindaje modular (10) que comprende un panel de blindaje (11) balístico que tiene una cara de impacto*

Ref. Expediente N° NC2016/0000519

exterior (12) y una superficie interna (13) opuesta a la cara de impacto exterior (12), en donde el marco tiene una cara orientada hacia la cara de impacto exterior, en donde una periferia de dicho panel de blindaje (11) balístico tiene lados que juntos definen la totalidad de dicha periferia y en donde dicho panel de blindaje (11) balístico está configurado para acoplarse de forma desprendible a dicho marco para proporcionar protección balística, que además comprende:

un primer dispositivo de sujeción acoplado al marco (21) del vehículo, y

un segundo dispositivo de sujeción acoplado a por lo menos una entre la cara de impacto exterior (12) y la superficie interna (13) del panel de blindaje (11) balístico en la periferia,

en donde el segundo dispositivo de sujeción está configurado para acoplarse de forma desprendible al primer dispositivo de sujeción, y en donde el primer dispositivo de sujeción es uno entre un elemento de sujeción tipo gancho y un elemento de sujeción tipo bucle, y el segundo dispositivo de sujeción es el otro entre el elemento de sujeción tipo gancho y el elemento de sujeción tipo bucle.”

Ahora bien, en la resolución impugnada se citó el documento CA2111781 (de aquí en adelante D1) como el antecedente más cercano a la invención reclamada en la reivindicación 10 porque revela un “...*Aparato extraíble resistente a balas para un vehículo que tiene una puerta y una ventana en la puerta, que comprende, en combinación: medios de panel transparente dispuestos adyacentes a la ventana de la puerta; y medios de cortina flexibles que se extienden hacia abajo desde y asegurados de manera desmontable a los medios de panel transparente y que cubren sustancialmente la puerta debajo de la ventana de la puerta; y en el que el medio de cortina flexible comprende una pluralidad de capas de tela aseguradas juntas.*” (Reivindicación 1).

De acuerdo con lo anterior, este Despacho encuentra que se puede aseverar que la materia objeto de la reivindicación 10 se diferencia de las enseñanzas del documento D1, porque reclama que “...*el primer dispositivo de sujeción es uno entre un elemento de sujeción tipo gancho y un elemento de sujeción tipo bucle, y el segundo dispositivo de sujeción es el otro entre el elemento de sujeción tipo gancho y el elemento de sujeción tipo bucle.*” Lo cual no se enseña o se sugiere en el documento D1.

Sobre el efecto técnico que causan las diferencias, es importante anotar que al incluir elementos de sujeción tipo gancho y bucle, facilita la instalación y desinstalación del panel blindado sobre la ventana de un vehículo o sobre otra superficie.

En virtud de lo anterior, este Despacho encuentra que en la resolución impugnada se planteó el problema técnico que pretende resolver la invención así: “*¿Cómo modificar el aparato removible resistente a balas en D1 para facilitar su instalación y desinstalación del panel blindado sobre la ventana?*”

Como se observa, en la resolución impugnada se cita el documento D2 que revela: “*Un sistema de escudo táctico para proteger al menos parcialmente una abertura en una pared, el sistema comprende: (...) al menos una hoja a prueba de balas que brinda protección contra disparos y explosiones, y una parte superior borde rígido y un borde rígido inferior, la lámina a prueba de balas se extiende entre los bordes rígidos superior e inferior; y un cierre de gancho y bucle que tiene una tira de gancho y una tira de bucle, con una de las tiras de gancho y la tira de bucle aseguradas al borde superior de la manta, y el otro de la tira de gancho y la tira de bucle asegurable a la pared por encima del apertura o hacia una puerta o ventana montada dentro de la apertura...*” (Reivindicación 1) como antecedente complementario.

Ref. Expediente N° NC2016/0000519

Adicionalmente, una vez determinado el efecto técnico que causa la diferencia entre la materia objeto de la reivindicación 10 y las enseñanzas del documento D1, este Despacho encuentra que a partir de las enseñanzas del documento D2 es posible derivar los elementos de la invención, en la medida que hace referencia a que la protección táctica (10) cuenta con elementos de fijación tipo bucle (34) y gancho (32) (Fig. 1) específicamente donde menciona que: “...la tira de bucle (34) se puede coser a la cortina (16) y la tira de gancho (32) podría tener una capa de adhesivo para asegurar a la pared (14).” (Col. 6, líneas 8 a 10), Además “...El equipo táctico puede acercarse a la puerta (40) oblicuamente o directamente detrás de la cortina blindada (16), y fijarla rápidamente a la puerta mientras está protegido por la cortina de los disparos” (Col. 6, líneas 12 a 16).

En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia estaría motivada a incluir los medios de sujeción tipo bucle y gancho del documento D2 en el aparato removible resistente a balas del documento D1 para resolver el problema técnico planteado en la solicitud de una manera similar a la planteada en la presente solicitud.

De otra parte, este Despacho reitera que la materia objeto de la reivindicación 10 se deriva de manera evidente del estado de la técnica, de tal suerte que no reclama característica alguna que signifique un salto cualitativo en el estado de la técnica, Por lo tanto, la materia reclamada en la reivindicación 10 carece de carácter inventivo y no cumple con lo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Respecto al nivel inventivo de la reivindicación 2 este Despacho encuentra que reclama:

“El sistema de blindaje modular (10) de la Reivindicación 1, en donde la estructura comprende un marco (21) que rodea una ventana (22) en un vehículo o edificio.”

Como se puede observar, en la resolución impugnada se citó el documento D5 como el antecedente documental más cercano a la materia reclamada en la reivindicación 2 porque revela “...Un escudo antibalas que comprende: una envoltura balística rectangular de una tela resistente que tiene una primera y segunda superficies planas externas circunscritas por un primer y segundo lados longitudinales y un primer y segundo lados laterales que definen un primer borde periférico en dicha primera superficie plana exterior y una segunda borde periférico en dicha segunda superficie plana exterior...” (Reivindicación 1).

De acuerdo con lo anterior, este Despacho advierte que se puede confirmar que la materia objeto de la reivindicación 2 se diferencia de las enseñanzas del documento D5, porque reclama “...un marco (21) que rodea una ventana (22) en un vehículo o edificio.” Lo cual no se enseña o se sugiere en el documento D5.

Sobre el efecto técnico que causan las diferencias, es importante anotar que al incluir un marco alrededor de la ventana de un vehículo o edificio permite el acople y mejora el ajuste del panel de blindaje a dicha ventana o estructura.

En virtud de lo anterior, este Despacho encuentra que en la resolución impugnada se planteó el problema técnico que pretende resolver la invención así: “¿Cómo modificar el panel de resistencia balística en D5 para lograr un mejor ajuste y acople entre el sistema de blindaje y una ventana?”

Asimismo, en la resolución impugnada se cita el documento D1 que revela: “Aparato extraíble resistente a balas para un vehículo que tiene una puerta y una ventana en la puerta, que comprende, en combinación: medios de panel transparente dispuestos



Ref. Expediente N° NC2016/0000519

adyacentes a la ventana de la puerta; y medios de cortina flexibles que se extienden hacia abajo desde y asegurados de manera desmontable a los medios de panel transparente y que cubren sustancialmente la puerta debajo de la ventana de la puerta; y en el que el medio de cortina flexible comprende una pluralidad de capas de tela aseguradas juntas.” (Reivindicación 1) como antecedente complementario.

Finalmente, una vez determinado el efecto técnico que causa la diferencia entre la materia objeto de la reivindicación 2 y las enseñanzas del documento D5, este Despacho encuentra que a partir de las enseñanzas del documento D1 es posible derivar los elementos reclamados en la solicitud, en la medida que hace referencia a que “...La porción superior de la pestaña vertical (262), por encima de la pestaña horizontal (264), se extiende hacia arriba en el marco (14). La porción inferior de la pestaña vertical (262) debajo de la pestaña horizontal (264) está dispuesto entre la ventana (40) y el panel (250). La brida (262) está dispuesta contra el exterior de la ventana (40), con la parte superior del panel (250) dispuesta contra la parte inferior de la brida horizontal (264)” (Pág. 17, líneas 8 a 14) “...El panel (112) está asegurado a la ventana (40), o al marco de la ventana, es decir, la porción superior (14) del marco de la puerta, como se discutió anteriormente, mediante un soporte de ventana superior (130). El soporte (130) incluye una placa horizontal (132) y una pestaña vertical que tiene dos porciones, una porción superior (134) y una porción inferior o inferior (136).” (Pag11, líneas 19 a 25).

En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia estaría motivada a incluir el marco del documento D1 en el escudo antibalas del documento D5 para resolver el problema técnico planteado en la solicitud de una manera similar.

De acuerdo con lo antes expresado, este Despacho reitera que la materia objeto de la reivindicación 2 se deriva de manera evidente del estado de la técnica, de tal suerte que no reclama característica alguna que signifique un salto cualitativo en el estado de la técnica, Por lo tanto, se demuestra que la materia objeto de la reivindicación 2 carece de carácter inventivo y no cumple con lo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por último, este Despacho pone de presente que frente al método problema solución desarrollado por la sociedad recurrente en el escrito del recurso respecto a la nueva reivindicación 1, dando por sentado que el pliego reivindicatorio modificado allegado con el memorial del recurso sería aceptado para estudio, no tiene fundamento alguno, toda vez que, la modificación a la materia reclamada amplía el alcance de la solicitud inicialmente presentada, de tal suerte que no se ajusta a lo previsto en el artículo 34 de la Decisión 486 y en consecuencia no es aceptado. En ese orden de ideas no se hace necesario controvertir el mencionado análisis ya que parte de un pliego reivindicatorio que no se ajusta a la normativa y que no es aceptado.

Ahora bien, una vez comprobado que el sistema de blindaje reclamado en la reivindicación 10 carece de nivel inventivo frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D2, este Despacho encuentra que este mismo sistema de blindaje es revelado en la reivindicación 12 concedida en la resolución impugnada, en donde se reemplaza la característica técnica asociada a los “...elementos de sujeción de ganchos o bucles conectados en la cara de impacto adyacente a cada lado de la periferia del panel de blindaje balístico para acoplar de forma desprendible cada lado del panel de blindaje balístico a una estructura para proporcionar protección balística a dicha estructura” (reivindicación 10) por la característica técnica que hace referencia a “...una o más aberturas que se extienden por el panel de blindaje (11) balístico; uno o más casquillos, en donde un casquillo de por lo menos un casquillo es recibido en cada una de las por lo menos una aberturas; y un mecanismo de liberación rápida acoplado al marco (21) y que

Ref. Expediente N° NC2016/0000519

se extiende por cada casquillo, en donde el mecanismo de liberación rápida acopla de forma desprendible el panel de blindaje (11) balístico al marco (21) del vehículo.” (Reivindicación 11).

En este punto es de resaltar que las aberturas, los casquillos y el mecanismo de liberación rápida, revelados en la solicitud y reclamados en la reivindicación 12 son ampliamente conocidos en el estado de la técnica² por lo que para este Despacho aún no está comprobado el cumplimiento del requisito de nivel inventivo de la materia reclamada en dicha reivindicación, en consecuencia, considera que se hace necesario verificar si la materia reclamada cumple con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 18 de la Decisión 486.

3.5. Sobre las peticiones de la sociedad recurrente

Con relación a la necesidad de la sociedad recurrente por obtener respuesta a las preguntas formuladas en el escrito del recurso, este Despacho encuentra que:

Frente a ¿Por qué la persona medianamente versada en la materia, buscando obtener un sistema de blindado mejorado se vería motivada a utilizar únicamente materiales transparentes cuando D5 no menciona dichos materiales y D1 únicamente los incluye en secciones estructurales en las cuales es esencial la transparencia?

Este Despacho indica que, como bien lo menciona la sociedad recurrente, la persona medianamente versada en la materia se vería motivada a combinar las enseñanzas de los documentos D5 y D1 con el propósito de obtener un sistema de blindado mejorado en el cual se utilicen materiales transparentes en secciones estructurales esenciales como el de la solicitud, toda vez que el documento D5 pertenece al mismo campo técnico de los sistemas de blindaje y revela el mayor número de características reclamadas por la solicitud (ver reivindicación 1 de D1). Por su parte el documento D1 también pertenece al campo técnico de la solicitud y revela que el panel balístico es transparente (Ver reivindicación de D1).

Por lo tanto la persona medianamente versada en la materia si estaría motivada a combinar las enseñanzas de los documentos D5 y D1 para llegar así al sistema de blindaje de la solicitud.

Frente a ¿Qué motivación tendría la persona medianamente versada en la materia para modificar los materiales flexibles tanto de D5 como D1 y utilizar únicamente materiales sólidos, cuando dichos documentos están encaminados específicamente a proporcionar paneles flexibles y ligeros y a aumentar la adaptabilidad de los paneles con las cortinas flexibles?

Este Despacho encuentra que la persona medianamente versada en la materia estaría motivada a combinar las enseñanzas de los documento D5 y D1 para llegar al panel del sistema de blindaje de la solicitud, toda vez que el documento D5 pertenece al mismo campo técnico de los sistemas de blindaje y revela el mayor número de características reclamadas por la solicitud (ver reivindicación 1 de D5). Por su parte el documento D1 también pertenece al campo técnico de la solicitud y revela que el panel balístico revelado esta hecho de “...*materiales generalmente resistentes a las balas, como un material de policarbonato de una o más capas, como los laminados resistentes a las balas NLEXGARD y que se pueden emparedar con otros materiales, según se desee. Dicha construcción es bien conocida y entendida en la técnica. El grosor del material*

² EP 2505953, Positioning and attachment device for a ballistic protection screen (03-10-2013)

Ref. Expediente N° NC2016/0000519

transparente 112, y su estructura específica, depende de la extensión del deseo de protección con respecto a la penetración de las balas, se puede usar un grosor, y para detener las balas de mayor potencia, se utilizará material más grueso, independientemente de que sea bien conocido y entendido en la técnica, y los laminados "LEXGARD" tipifican el material utilizado" (Pág. 11, líneas 6 a 15), lo cual indica que el panel tiene solidez, además de ser resistente y fácilmente adaptable a la ventana de un vehículo o de otra estructura.

En conclusión, y contrario a lo afirmado por la sociedad recurrente la materia para la cual se solicita protección se deriva de manera evidente de las enseñanzas del estado de la técnica y como se demostró para una persona medianamente versada en la materia es obvio incluir las características del aparato extraíble resistente a balas para un vehículo del documento D1 en el escudo antibalas del documento D5 para llegar a solucionar de manera similar el problema técnico planteado que resuelve el sistema de la solicitud.

Por otra parte, respecto a que la reivindicación 1 tal y como ha sido modificada en el presente memorial corresponde a la materia concedida en la solicitud US14/585099, este Despacho advierte que si bien es cierto que la concesión de la materia reclamada en otra Oficina es un indicador muy importante, también es cierto que esto no implica que el resultado del examen en esta Oficina o en las demás oficinas deba ser el mismo, ya que para el presente caso y debido a la no aceptación del pliego reivindicatorio modificado, los documentos D1, D2, D5 y otros antes mencionados, aún objetan la patentabilidad de la materia Reclamada en las reivindicaciones 1, 2, 10 y 12, tal y como se demostró en la revisión de la metodología aplicada.

De acuerdo con lo anterior, es adecuado referirse al principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes tal y como lo ha señalado el Tribunal de Justicia:

"El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. El Capítulo I de la Decisión 344, denominado "De las Patentes de Invención", regula el procedimiento para la obtención de una patente e insta en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. – Subrayado fuera de texto –

Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro.

Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los Países Miembros deban otorgar axiomáticamente dicha patente. Siempre, se debe adelantar el trámite respectivo ante la oficina de patentes respectiva, para que decida lo pertinente después del correspondiente análisis de patentabilidad.

Si bien en muchos casos se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente"³

³ Proceso 10-IP-2010. Págs. 8 y 9.

Ref. Expediente N° NC2016/0000519

Por lo anterior, la Oficina nacional competente es autónoma e independiente al momento de evaluar la patentabilidad de una solicitud y por lo tanto, no es válido afirmar que existe una vinculación frente a las decisiones proferidas en otras jurisdicciones. Además, la Superintendencia de Industria y Comercio demostró que el documento citado anticipa la totalidad de los elementos que caracterizan los objetos reivindicados, por lo que no hay razones técnicas que permitan reconocer la novedad y la altura inventiva de la solicitud, tal y como fue reclamada en el radicado incluido bajo el N° NC2016/0000519 del 12 de junio de 2018, por lo que en virtud de las disposiciones normativas de la Decisión 486 no es posible otorgar el derecho exclusivo que confiere la patente porque no existen diferencias frente a la regla técnica aplicada.

2.6. Sobre la pretensión de la sociedad recurrente

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, este Despacho no encuentra procedente conceder el privilegio solicitado y en su lugar encuentra necesario dar estricto acatamiento a lo ordenado en el artículo 14 de la Decisión 486, lo cual no corresponde hacerlo en esta instancia por ser materia de análisis de patentabilidad de la invención, competencia que esta atribuida a la Dirección de Nuevas Creaciones⁴, además que una vez que se ha interpuesto el recurso no es posible realizar examen de patentabilidad⁵.

Por otra parte, el Despacho observa que el carácter inventivo de la materia objeto de análisis eventualmente puede ser afectado por las enseñanzas del arte previo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la mencionada Decisión 486, y considera que se hace necesario examinar si puede ser objeto de patente, o sea si cumple con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, a saber: (i) novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) susceptibilidad de aplicación industrial, así como corroborar que la materia no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención, como los casos que no son considerados una invención y aquello que no es patentable.

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

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y, en su lugar, regresar 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,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 69421 del 18 de septiembre de 2018, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

⁴ El artículo 20 del Decreto 4886 de 2011 atribuye tal competencia al Director de Nuevas Creaciones a quien corresponde *‘Tramitar las solicitudes de patentes de invención.’*

⁵ 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° 203118

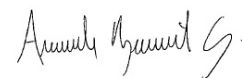
Ref. Expediente N° NC2016/0000519

ARTÍCULO SEGUNDO: 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.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a PPG INDUSTRIES OHIO, INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 4 de mayo de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.05.04
23:04:52 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

