

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 203129

Ref. Expediente N° NC2017/0003889

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. 12017 del 6 de mayo de 2019 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación titulada “MÉTODO DE INSTALACIÓN DE TORRE HUECA DE HORMIGÓN FORMADA POR MÁS DE UN TRAMO”, con fundamento en los artículos 16 y 30 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, adicionalmente el pliego reivindicatorio presenta expresiones que restan claridad a la materia reclamada.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 20 de junio de 2019 con el No. NC2019/0006591 encontrándose dentro del término establecido para el efecto BYO TOWERS S.L., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. De la ampliación de materia

La recurrente señala “(...) se quiere dejar claro que la razón principal que llevo a la negación de la solicitud fue la decisión de esta oficina de no aceptar las modificaciones del capítulo reivindicatorio debido a que el término ‘gatos de tracción’ supuestamente implicaba una ampliación de materia, y así, descartando todas las modificaciones incluyendo las que estaban orientadas a proporcionar novedad y nivel inventivo.”

Continua argumentado que “(...) la modificación donde se incluye ‘gatos de tracción’ no estaba orientada a subsanar cuestiones de fondo, y mucho menos se incluyó para proveer novedad y nivel inventivo, sino que estaba orientada a subsanar cuestiones de forma que la misma oficina consideró ‘redefinir’.

El término ‘gatos de tracción’ remplazó al término original ‘medios de tracción’ porque es más específico como lo requirió el examinador en el Oficio No. 8519 y porque esté no implicaba una ampliación de materia”.

La recurrente hace énfasis en el hecho que “Para el solicitante el uso del término ‘gatos de tracción’ no significaba una ampliación de materia porque corresponde a un ‘medio de tracción’ lo cual ya estaba divulgado en la solicitud original. La solicitud original divulgaba en su descripción y reivindicaciones ‘medios de tracción’ refiriéndose a cualquier medio de tracción existente en el estado de la técnica incluyendo tácitamente los ‘gatos de tracción’”.

Por otra parte, aclara que “(...) los medios de tracción aplicables a la invención no fueron listados porque se entiende que la persona del oficio medianamente versada en la materia puede identificar fácilmente medios específicos de tracción partiendo de su propio conocimiento y dichos medios de tracción descritos en la solicitud incluyen tácitamente los gatos mecánicos de tracción porque son elementos ampliamente

Ref. Expediente N° NC2017/0003889

conocidos en el estado de la técnica y por lo tanto la inclusión de ‘gatos de tracción’ no debió significar una ampliación de la materia de la solicitud.”

De acuerdo con lo anterior, la recurrente solicita que “En caso que la oficina insista en el hecho que hubo una ampliación de materia en el asunto de la referencia, amablemente solicito se aclare, de acuerdo a los anteriores argumentos, por qué no se considera que la definición de la invención con los ‘gatos de tracción’ como una realización más específica y de **protección más reducida** que con los ‘medios de tracción’ inicialmente divulgado en la solicitud.”

Adicionalmente, la recurrente considera que “(...) el examinador debió comunicar el rechazo del capítulo reivindicatorio antes de proceder a tomar una decisión en primera instancia sobre la solicitud pues, al no ser claro el concepto que debe aplicarse para la identificación de una ampliación de materia, el solicitante no tenía forma de detectar este defecto ni de responder efectivamente ante él.

El defecto de la ampliación de materia no fue notificado sino hasta la Resolución No. 12017 cerrando los espacios para hacer las debidas correcciones al capítulo reivindicatorio en el contexto del examen de patentabilidad y , por esta razón, ahora en la etapa de recurso se hacen las correcciones necesarias.

Nótese que con el rechazo de la modificación al capítulo reivindicatorio y la decisión de negar el privilegio de patente en un mismo acto administrativo, esta oficina no solo le quitó la oportunidad al solicitante de referirse a la ampliación de materia, sino también descarta todas las modificaciones orientadas a solucionar los aspectos de fondo desconociendo los esfuerzos del solicitante por enmendar los demás defectos distintos a los relativos de la ampliación de materia.

En otras palabras, considero que esta oficina no le dio oportunidad efectiva al solicitante de enmendar el capítulo reivindicatorio para superar las objeciones del Oficio No. 8519.”

Asimismo, la recurrente trae a colación documentos del estado de la técnica para mostrar que “...los ‘gatos de tracción’ (En inglés ‘traction jacks’) están abarcados y son una realización más reducida de los ‘medios de tracción’ (...)” por lo que manifiesta que “(...) no se entiende como el examinador concluye que hay una ampliación de materia siendo que cuando se utiliza el término ‘gatos de tracción’ simplemente se está haciendo referencia una realización de la invención (...)”

2.2. Modificación al pliego reivindicatorio

La recurrente manifiesta que “(...) presenta un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 17 reivindicaciones que encuentran su debido sustento en las reivindicaciones y la descripción originalmente presentadas (...)”.

Dentro de las modificaciones realizadas resalta que:

- *En la reivindicación 1 se ha eliminado la expresión ‘al menos’, así como las alternativas en plural, dejando únicamente su forma singular (Dado que inicialmente la reivindicación se dirigía tanto a formas singulares como a plurales, es evidente que la forma singular estaba ya, literalmente, incluida en la reivindicación).*
- *Igualmente, se ha eliminado la expresión objetada ‘resistencia de trabajo’.*
- *La materia de la antigua reivindicación 2 fue incluida en la nueva reivindicación 1.*
- *En el apartado a) de la nueva reivindicación 1 se ha incluido una matización que*

Ref. Expediente N° NC2017/0003889

se apoya, literalmente, en lo contenido de la página 2 de la Descripción de la solicitud tal y como se presentó originalmente.

- *La modificación en la antigua reivindicación 3, que pasa a ser ahora la nueva reivindicación 2, viene obligada por el cambio del enfoque de la reivindicación 1, al desaparecer las alternativas en plural. Si bien con el enfoque actual se simplifica enormemente su redacción y se superan así las objeciones planteadas en el oficio en cuestión, el objetivo es que su contenido sea exactamente el mismo y por tanto esté sustentado en las características expuestas a lo largo de la descripción tal y como se presentó originalmente.*
- *La reivindicación 10 ha sido desglosada en las nuevas reivindicaciones 5 a 7 con el fin de evitar el término ‘y/o’ objetado por el examinador. Asimismo, el contenido de la antigua reivindicación 10, ha tenido que ser adaptadas a la redacción desglosada, así como al enfoque de la nueva reivindicación 1, superándose, en opinión del solicitante, las causas de la objeción planteadas con relación a la antigua reivindicación 10.*
- *La nueva reivindicación 7 se ha modificado para corregir la identificación de las características definidas con la palabra ‘medios’ de acuerdo con la objeción del examinador, con excepción de ‘medios de tracción’, aunque el alcance de los términos antiguos y nuevos se mantiene. En concreto, se ha eliminado el término ‘medios de retención’ y se ha incluido en su lugar el término ‘retenedores’; se ha eliminado el término ‘medios de anclaje’ y se ha incluido en su lugar el término ‘anclajes’.*
- *El término ‘medios de tracción’ se mantiene haciendo parte ahora de la nueva reivindicación 7. El solicitante quiere mantener dicho término porque es claro y conciso, y porque definir un término más específico podría interpretarse, a ojos del examinador, como una ampliación de materia. Además el término ‘medios de tracción’ es ampliamente utilizado en el estado de la técnica y es lo suficientemente preciso y específico para definir correctamente la materia reclamada y para permitir la implementación de la invención (...).*
- *Las reivindicaciones 5, 6, 7, 8 y 15 han sido eliminadas.*
- *El resto de las reivindicaciones han sido modificadas en cuanto a su dependencia o preámbulo únicamente para adaptarlas a las modificaciones antedichas.*

2.3. De la novedad de la materia reclamada

Ahora bien, en cuanto a la novedad de la materia reclamada la recurrente enseña el fragmento que ha sido incluido en la nueva reivindicación 1. También, aclara que “(...) la plataforma es una zona de trabajo que se localiza inmediatamente al lado del emplazamiento o alrededor del mismo, excluyendo el propio emplazamiento. Es decir, el emplazamiento es el área de terreno ocupada por la torre una vez construida, y la plataforma no incluye tal área de terreno. El método de esta invención se refiere a un método de instalación en el que la fabricación de los tramos de torre se realiza en la plataforma, no en el área de terreno ocupada por la torre una vez construida. En otras palabras, en el método de instalación de esta invención los tramos de torre no se fabrican sobre la base de la torre, sino en un área adyacente, y se van fabricando individualmente y montando posteriormente en la ubicación en la que irá exactamente la torre hasta construir toda la altura deseada de torre.

Frente a los antecedentes técnicos la recurrente manifiesta que “(...) D1, D2 y D3 tratan todos de métodos que se llevan a cabo directamente sobre la base de la torre. Los tramos se van fabricando individualmente unos sobre otros, partiendo desde la base de la propia torre, por lo que además no se necesita montaje dado que los tramos, como se ha indicado, se fabrican ya en la ubicación en la que irá exactamente la torre, hasta construir toda la altura deseada de torre.”

Ref. Expediente N° NC2017/0003889

Continuando con su análisis, resalta que en “(...) el documento D1, se divulga un encofrado (molde en la redacción de la presente solicitud) dispuesto directamente en el emplazamiento (sobre la base de la torre o sobre un tramo previamente fabricado), que se hormigona allí y que recibe entonces otro encofrado para repetir el ciclo hasta construir toda la altura deseada de torre. Este sistema se llama ‘trepante’ por el hecho de que la fabricación se va haciendo cada vez a más altura y cada vez encima del tramo anteriormente fabricado.”

En cuanto al documento D2, la recurrente llama la atención al hecho que el “(...) documento D2 se refiere a la construcción únicamente de la base de la torre, por lo que lógicamente no trata en absoluto de la construcción de la torre, es decir, el documento D2 enseña cómo tramos de la torre se van fabricando y uniendo entre sí para formar la torre. Nótese que el título mismo del documento D2 indica lo anteriormente enunciado porque corresponde a ‘Method for manufacturing concrete foundation for tower of wind turbine, involves providing tower with base-absorbing head, where reinforcement is made of steel parts’. Por supuesto la fase de encofrado y hormigonado puede compartir detalles con el sistema de la presente invención, pero es imposible que el documento D2 anticipe de ninguna manera el método de construcción de torres de la presente invención dado que tal documento no expone ni sugiere en absoluto ningún método de construcción de torres. Aun extrapolando el método de construcción de una base de torre según se expone en el documento D2 a la formación de tramos de torre, las enseñanzas en el documento D2 están dirigidas y muestran un método para construir, nuevamente, sobre el emplazamiento, no sobre la plataforma que lo rodea.”

En lo que se refiere al documento D3 la recurrente menciona que “el documento D3 se refiere de nuevo a una construcción sobre el propio emplazamiento. Dicho documento D3, tampoco enseña la superposición de tramos, ya que va dirigido a la construcción de una torre mediante la formación por extrusión de un solo elemento cilíndrico vertical. Esto se ve claramente en la figura 8 de dicho documento en la que se muestra un cimientado 13 que sostiene el encofrado 11 (dispositivo de extrusión) mediante el cual se ha extruido el hormigón 21 (torre unitaria). En consecuencia, de nuevo es imposible que el documento D3 anticipe de alguna manera el método de construcción de torres de la presente invención dado que tal documento no expone ni sugiere en absoluto método alguno de construcción de torres por tramos.”

Finalmente, la recurrente presenta una tabla comparativa similar a la enseñada en la Resolución impugnada, enseñando las diferencias que a su parecer tiene la invención frente al estado de la técnica.

2.4. Del nivel inventivo de la invención

Frente al nivel inventivo de la solicitud, la recurrente manifiesta que “Aunque el Examinador haya citado los documentos D1, D2 y D3 para objetar novedad de la presente invención, sin entrar a revisar la altura inventiva, es posible afirmar que estos documentos no enseñan ni sugieren las características esenciales de la nueva reivindicación 1, y por tanto tampoco de las nuevas reivindicaciones 2 a 17 dependientes de aquella, como se muestra a continuación.

Con base en las diferencias aludidas en el punto anterior, se puede constatar que ninguna combinación de las enseñanzas de los documentos D1, D2 y D3 puede dar como resultado el objeto de la presente invención.”

Ref. Expediente N° NC2017/0003889

Continua resaltando el objeto de la invención, el cual corresponde a “(...) *un procedimiento de construcción de una torre que incluye fundamentalmente las características de construir la torre por tramos, fabricar los tramos en una zona adyacente al emplazamiento de la torre, e ir llevando entonces los tramos fabricados hasta el emplazamiento para su montaje unos sobre otros hasta llegar a la altura deseada de torre.*”

La recurrente reconoce el documento D1 como la técnica anterior más cercana a la solicitud, y manifiesta que este antecedente “(...) *no divulga ni sugiere las características básicas de fabricar los tramos en una zona adyacente al emplazamiento de la torre e ir montando entonces los tramos fabricados, esto es, llevándolos hasta el emplazamiento y colocándolos allí unos sobre otros. Según el documento D1, los tramos se van fabricando directamente unos sobre otros, en el emplazamiento de la torre y no en la zona adyacente al mismo, y por tanto no hay que llevarlos hasta el emplazamiento para su colocación unos sobre otros.*”

En cuanto a la obviedad de la invención frente a las enseñanzas del documento D2, la recurrente encuentra que “*El documento D2 no divulga ni sugiere las características básicas de fabricar los tramos en una zona adyacente al emplazamiento de la torre e ir llevando entonces los tramos fabricados hasta el emplazamiento para su montaje sobre otros, pero es que ni siquiera divulga o sugiere la característica básica de fabricar tramos de torre. Si acaso enseña la fabricación de un solo tramo, entendiendo la base de la torre como un tramo, pero entonces, de nuevo, la fabricación se realiza no en una zona adyacente al emplazamiento sino en el propio emplazamiento.*”

De igual forma la recurrente considera que el documento D3 “(...) *no divulga ni sugiere las características básicas de fabricar los tramos en una zona adyacente al emplazamiento de la torre e ir llevando entonces los tramos fabricados hasta el emplazamiento para su montaje unos sobre otros, porque ni siquiera divulga o sugiere la característica básica de fabricar tramos de torre. Si acaso enseña la fabricación de un solo tramo, entendiendo que la torre unitaria estuviera formada por un solo tramo (si bien esto es en sí mismo contradictorio dado que de haber un tramo de torre necesariamente debería haber al menos un tramo más de torre, pues la propia definición de tramo es ‘cada una de las partes en que está dividida o se puede dividir una extensión lineal’), y en tal caso, se debe insistir, la fabricación se realiza en el propio emplazamiento, no en la zona adyacente al mismo.*”

Finalmente, la recurrente resalta que “(...) *las características técnicas esenciales reveladas en el método que se reclama en la solicitud no se encuentran comprendidas dentro de las enseñanzas de ninguno de los documentos D1, D2 y/o D3 y adicionalmente son características no evidentes para una persona versada en la materia, por lo que la solicitud cuenta con novedad y nivel inventivo.*”

TERCERO: Que para resolver el recurso 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. Objeto, alcance y actuación administrativa

La solicitud tramitada en el presente caso corresponde a un método de instalación de una torre hueca de hormigón formada por más de un tramo y a una correspondiente torre hueca de hormigón. Más concretamente, la presente invención se refiere a un método de instalación de torre hueca de hormigón especialmente adecuada para su implementación

Ref. Expediente N° NC2017/0003889

sucesiva por un cierto número de veces con el fin de instalar una pluralidad de torres huecas de hormigón de grandes dimensiones en un área geográfica discreta. En esta línea, la presente invención se refiere a un procedimiento especialmente adecuado para instalar una pluralidad de torres huecas de hormigón destinadas a sustentar respectivos aerogeneradores eólicos de uso industrial (o torres eólicas industriales de hormigón) para un parque eólico.

El capítulo reivindicatorio está conformado por 17 reivindicaciones, en donde la reivindicación independiente 1 reclama:

“Un método de instalación de una torre hueca de hormigón (100) formada por más de un tramo, caracterizado porque comprende las siguientes etapas en cualquier orden técnicamente posible:

a) disponer un emplazamiento (40A; 40B) y una correspondiente plataforma (10A; 10B), en donde la plataforma es una zona de trabajo que se localiza inmediatamente al lado del emplazamiento o alrededor del mismo, excluyendo el propio emplazamiento;

b) disponer en dicha plataforma (10A; 10B) un molde parcial de tramo completo (11'-20', 11''-20'') en una posición tal que el eje de tramo del tramo a moldear en dicho molde parcial de tramo completo (11'-20', 11''-20'') está sustancialmente vertical;

c) verter hormigón en el interior de dicho molde parcial de tramo completo (11'-20', 11''-20'') dispuesto;

d) dejar fraguar dicho hormigón vertido, generándose un respectivo tramo;

e) retirar dicho molde parcial de tramo completo (11'-20', 11''-20'') dispuesto que tiene hormigón fraguado, dejando expuesto dicho respectivo tramo; y

f) realizar el montaje de dicho respectivo tramo expuesto;

y porque el ciclo de etapas b) - f) se lleva a cabo al menos dos veces.”

Durante la actuación administrativa desplegada en el presente caso, este Despacho encuentra que el informe de búsqueda y el resultado del estudio sobre la patentabilidad de la invención fue comunicado, mediante el Oficio No. 8519 del 13 de julio de 2018.

En el Oficio mencionado, el Despacho evaluó la patentabilidad del capítulo reivindicatorio que se encuentra anexo al radicado bajo el No NC2017/0003889 del 23 de junio de 2017 y encontró que la materia reclamada carecía de novedad, frente a las enseñanzas del documento D1 (EP0960986), D2 (DE102009058124) y D3 (WO2007025555). También se encontraron errores en la redacción del capítulo reivindicatorio que restaban claridad a la materia caracterizada.

El solicitante presentó una modificación al capítulo reivindicatorio, como parte de la respuesta al requerimiento de fondo, comunicado en virtud del artículo 45 de la Decisión 486, mediante el radicado bajo el NC2017/0003889 del 03 de noviembre de 2018.

No obstante, a pesar de la respuesta, subsistieron los impedimentos para la concesión y el derecho de exclusividad fue denegado mediante Resolución No. 12017 del 6 de mayo de 2019, al considerar que la materia reclamada carecía de novedad frente al estado de la técnica D1 (EP0960986), D2 (DE102009058124) y D3 (WO2007025555), además el capítulo reivindicatorio presentaba problemas de claridad, por lo que la decisión se fundamentó en el incumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 16 y 30 de la Decisión 486.

3.2. Sobre la ampliación de materia

Ahora bien, en cuanto a los argumentos de la recurrente, en donde expone los motivos por los cuales está en desacuerdo con la objeción por ampliación de materia expuesta en la resolución impugnada, este Despacho encuentra que sí bien el término “gatos de

Ref. Expediente N° NC2017/0003889

tracción” hace referencia a un medio de tracción conocido en el estado de la técnica, en la descripción de la invención inicialmente presentada no se contempló alguna modalidad donde se emplearan dichos medios, es decir no se reveló explícitamente este elemento, sino que por el contrario se mencionó de manera general que se pueden emplear medios de tracción incurriendo en una ampliación de la protección inicialmente solicitada, tal como lo describe el artículo 34 de la Decisión 486, además, es de resaltar que la inclusión del término “*gatos de tracción*” no hace referencia de ninguna manera a una protección más reducida. Por lo tanto, no se halla razón al recurrente en su argumentación y en consecuencia, se ratifica la objeción por ampliación de materia expuesta en la resolución No. 12017 del 6 de mayo de 2019.

Por otra parte, la recurrente considera que esta oficina no le dio oportunidad efectiva al solicitante de enmendar el capítulo reivindicatorio para superar las objeciones del Oficio No. 8519, sin embargo de la revisión del proceso adelantado se evidencia que la oficina actuó bajo los lineamientos establecidos en la Decisión 486 y en la Circular Única brindándole al recurrente la oportunidad de controvertir los argumentos expuestos en el Oficio en mención. Por lo cual este argumento resulta improcedente.

3.3. Sobre la modificación al pliego reivindicatorio

Frente al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito radicado bajo el número N° NC2019/0006477 del 19 de junio de 2019, este Despacho encuentra que se tendrá en consideración para efectos de la presente decisión, puesto que las modificaciones realizadas precisan la materia que se busca proteger y no amplían la divulgación contenida en la solicitud inicialmente presentada, dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 34 de la Decisión 486. Por lo demás, dicho capítulo reivindicatorio coincide en su totalidad con el allegado junto con el recurso interpuesto, razón por la cual se considera procedente tener en cuenta dicho pliego para efectos del presente análisis.

3.4. Sobre la novedad de la invención

Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto en la Resolución impugnada, y en vista de las precisiones técnicas introducidas en el capítulo reivindicatorio allegado con el recurso, este Despacho encuentra que las enseñanzas de los documentos D1 a D3, no hacen referencia a todas y cada una de las características técnicas para las cuales se busca protección, es así que ninguno de los documentos citados en la Resolución menciona que, el método de instalación requiera de la fabricación de los tramos de torre en una plataforma adyacente a la torre y no sobre la base de la torre. Además en dicha plataforma se van fabricando individualmente los tramos para posteriormente realizar el montaje en la ubicación en la que finalmente irán en la torre.

De acuerdo a lo antes mencionado, el documento D1 divulga un encofrado dispuesto directamente en el emplazamiento (sobre la base de la torre o sobre un tramo previamente fabricado), que se hormigona allí y que recibe entonces otro encofrado para repetir el ciclo hasta construir toda la altura deseada de torre. Mientras que en el método reclamado en la solicitud se van realizando los tramos en la plataforma adyacente a la torre y luego se va realizando el montaje de la torre.

En cuanto al documento D2 este se refiere a la construcción únicamente de la base de la torre. En donde la fase de encofrado y hormigonado comparte características con el método de la presente invención, pero estas se realizan sobre el emplazamiento de la torre y no sobre la plataforma que lo rodea.

Ref. Expediente N° NC2017/0003889

En lo que se refiere al documento D3 este menciona una construcción sobre el propio emplazamiento. Dicho documento D3, tampoco enseña la superposición de tramos, ya que va dirigido a la construcción de una torre mediante la formación por extrusión de un solo elemento cilíndrico vertical.

Por lo anterior, este Despacho advierte que le asiste razón a la sociedad recurrente, donde menciona que las enseñanzas de los documentos D1 a D3 no revelan todas las características de la invención, ya que como se mencionó anteriormente ninguno de los documentos citados en la resolución impugnada cuenta con una plataforma donde se lleve a cabo la fabricación de los tramos.

En ese orden de ideas, la materia objeto de la reivindicación 1 resulta novedosa a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 a D3, en consecuencia, se ajusta a lo previsto en el artículo 16 de la Decisión 486.

3.5. Sobre el nivel inventivo de la solicitud

Por otra parte, frente al argumento de la sociedad recurrente según el cual, la solicitud reclamada cumple con el requisito de nivel inventivo, es preciso mencionar que en la resolución impugnada sólo se evaluó el cumplimiento del requisito contemplado en el artículo 16 de la Decisión 486 y no se llegó a una conclusión sobre el cumplimiento del requisito de nivel inventivo y aplicación industrial previstos en los artículos 18 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por lo anteriormente expuesto, este Despacho encuentra necesario regresar a la etapa procedimental correspondiente la solicitud con el fin de que se evalúe el mérito inventivo de la materia reclamada, para efecto de dar estricto acatamiento a lo ordenado por 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 Creaciones¹, además que una vez que se ha interpuesto el recurso no es posible realizar examen de patentabilidad².

Por otra parte, el Despacho observa que en el estado de la técnica se encuentran documentos que eventualmente podrían afectar los requisitos de patentabilidad de la materia objeto de análisis, como por ejemplo el documento EP1889988 (publicado el 20 de febrero de 2008), el cual revela materia cercana a la invención de la solicitud.

En consecuencia, resulta del caso examinar si la materia reclamada puede ser objeto de patente de invención, es decir, 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 encuentra impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria para que se conceda el derecho de exclusividad. 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 derecho constitucional de contradicción y defensa y las garantías del debido proceso que en materia de patentes se sujeta a lo ordenado en la Decisión Comunitaria relativa al régimen de propiedad industrial.

¹ 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.’*

² 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.”*

Ref. Expediente N° NC2017/0003889

Por lo anteriormente expuesto, no es posible conceder el privilegio de patente a la materia reclamada, de tal suerte que es preciso revocar la decisión impugnada y, en su lugar, remitir el expediente a la etapa procedimental correspondiente, con el propósito de que se disponga todo lo relacionado con el examen integral de los requisitos de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

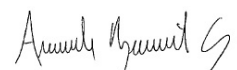
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 12017 del 6 de mayo de 2019, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Regresar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, para que se disponga todo 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 No. NC2019/0006477 del 19 de junio de 2019.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a BYO TOWERS S.L., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía administrativa.

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
GONZÁLEZ
Fecha: 2020.05.05
09:01:05 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

