

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **61657**

Ref. Expediente N° NC2019/0001129

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 N° 71514 del 9 de diciembre de 2019 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación titulada: “MANGUERA TRENZADA CON HILOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 20 de enero de 2020 con el N° NC2020/0000583, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad COFLEX, S.A. DE C.V., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la sociedad recurrente hace un recuento de la actuación surtida durante el trámite administrativo y resalta todos los argumentos que motivaron la decisión de denegar la patente, adicionalmente fundamenta el recurso en las siguientes consideraciones:

2.1. Sobre la materia reclamada.

La sociedad recurrente resalta que el objeto de la invención está relacionado con “(...) *una manguera reforzada que sea resistente tanto a la corrosión como a la abrasión*”.

Asimismo, la sociedad recurrente establece que el nuevo pliego reivindicatorio reclama en sus reivindicaciones independientes 1 y 7 la siguiente materia:

En la reivindicación 1: *“Una manguera reforzada, que comprende un tubo y un manguito trenzado dispuesto alrededor de un exterior del tubo, caracterizada la manguera reforzada porque: el manguito trenzado incluye una pluralidad de mazos, en donde cada mazo comprende una pluralidad de hilos que se extienden a lo largo de una misma trayectoria de un patrón de trenzado del manguito trenzado; en donde al menos uno de los mazos incluye un primer hilo de un primer material y un segundo hilo de un segundo material distinto al primer material; en donde el primer material es metálico e incluye acero inoxidable; en donde el segundo material no es metálico e incluye un polímero; y en donde el segundo hilo incluye un monofilamento seleccionado del grupo que consiste de un monofilamento de poliéster, un monofilamento de nailon y cualquier combinación de los mismos.”*

En la reivindicación 7: *“(…) Una manguera reforzada, que comprende un tubo y un manguito trenzado dispuesto alrededor de un exterior del tubo, caracterizada la manguera reforzada porque: el manguito trenzado incluye una pluralidad de mazos, en donde cada mazo comprende una pluralidad de hilos que se extienden a lo largo de una misma trayectoria de un patrón de trenzado del manguito trenzado; en donde al menos uno de los mazos es un mazo mezclado, en donde un mazo mezclado comprende un mazo de hilos*

Ref. Expediente N° NC2019/0001129

que incluye al menos un hilo de un primer material y al menos un hilo de un segundo material distinto al primer material; en donde el primer material es metálico e incluye aluminio, acero inoxidable; en donde el segundo material no es metálico e incluye un polímero, un monofilamento seleccionado del grupo que consiste de un monofilamento de poliéster, un monofilamento de nailon y cualquier combinación de los mismos; en donde el manguito trenzado está dispuesto en una superficie exterior de la manguera reforzada"

Además, la sociedad recurrente resalta lo siguiente: *"Las reivindicaciones independientes 1 y 7 se encuentran redactadas en función de las características técnicas de una manguera reforzada, que comprende un tubo y un manguito trenzado dispuesto alrededor de un exterior del tubo."*

2.2. Sobre las modificaciones al pliego reivindicatorio.

Teniendo en cuenta el alcance de la materia que busca proteger, la sociedad recurrente afirma: *"(...) los siguientes argumentos que sustentan la novedad de la solicitud en estudio con relación al arte previo D1 "Sanitary hose an inner hose and a sheathing" (US2014/0251484), D2 "High temperature fire sleeve" (US2010/0126617) y D3 "High pressure flexible hose"(US2005/0051226)".*

Además, la sociedad recurrente manifiesta lo siguiente: *"(...) de conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486 presento un pliego reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones como sustituto del anteriormente presentado, el cual se encuentra totalmente sustentado en la memoria descriptiva originalmente presentada."* También, indica que *"(...) se ha presentado el recibo de pago por modificación voluntaria y formulario de modificación."*

En la misma línea argumentativa, la sociedad recurrente señala que presenta una modificación voluntaria al pliego reivindicatorio incluida bajo el radicado N° NC2020/0009876 del 11 de agosto de 2020, acompañado de la tasa correspondiente para este trámite y solicita que sea tenida en cuenta al momento de resolver el presente recurso de reposición.

2.3. Sobre el resultado del estudio de Novedad.

La sociedad recurrente presenta una comparación entre las figuras de la solicitud y las figuras incluidas en los documentos D1, D2 y D3, al respecto concluye que: *"(...) al comparar visualmente las anteriores figuras podemos concluir que muestran características técnicas diferentemente significativas. Adicionalmente, los documentos D1, D2 y D3 no anticipan las siguientes características esenciales de la presente invención:*

- a) el manguito trenzado incluye una pluralidad de mazos, en donde cada mazo comprende una pluralidad de hilos que se extienden a lo largo de una misma trayectoria de un patrón de trenzado del manguito trenzado;*

en donde al menos uno de los mazos incluye un primer hilo de un primer material y un segundo hilo de un segundo material distinto al primer material;

en donde el primer material es metálico e incluye acero inoxidable;

en donde el segundo material no es metálico e incluye un polímero; y

en donde el segundo hilo incluye un monofilamento seleccionado del grupo que consiste de un monofilamento de poliéster, un monofilamento de nailon y cualquier combinación de los mismos.

Ref. Expediente N° NC2019/0001129

Dónde: al menos uno del primer y segundo materiales incluye aluminio

Donde: el primer hilo es metálico y el segundo hilo no es metálico.

Donde: además comprende un accesorio acoplado a un extremo del tubo y al manguito trenzado.

Donde: al menos uno de los mazos incluye una pluralidad de hilos metálicos y una pluralidad de hilos no metálicos, y en donde los hilos metálicos se disponen para alternarse con los hilos no metálicos.

Donde: el primer hilo y el segundo hilo son de un color similar.

- b) el manguito trenzado incluye una pluralidad de mazos, en donde cada mazo comprende una pluralidad de hilos que se extienden a lo largo de una misma trayectoria de un patrón de trenzado del manguito trenzado;*

*en donde al menos uno de los mazos **es un mazo mezclado, en donde un mazo mezclado comprende un mazo de hilos que incluye al menos un hilo de un primer material y al menos un hilo de un segundo material distinto al primer material;***

en donde el primer material es metálico e incluye aluminio, acero inoxidable;

en donde el segundo material no es metálico e incluye un polímero, un monofilamento seleccionado del grupo que consiste de un monofilamento de poliéster, un monofilamento de nailon y cualquier combinación de los mismos;

en donde el manguito trenzado está dispuesto en una superficie exterior de la manguera reforzada.

Donde: el primer material es metálico y el segundo material no es metálico.” –Negrilla del texto original-

De acuerdo con lo antes mencionado, la sociedad recurrente resalta que “(...) es claro que la presente invención es nueva con respecto al estado de la técnica citada (...)” asimismo, trae a colación el aparte del Manual Andino de Patentes en donde se hace referencia al análisis de novedad y concluye lo siguiente: “(...) la presente invención claramente es novedosa con respecto a los documentos D1, D2, y D3, ya que dichos documentos no contienen la totalidad de las características técnicas esenciales de la solicitud en estudio” reiterando que particularmente no hacen referencia a las características antes mencionadas en los literales (a) y (b).

2.4. Sobre las concesiones foráneas para la misma invención.

Por otra parte, la sociedad recurrente argumenta que “(...) no debe desatenderse el hecho de que Oficinas de patentes como la estadounidense hayan reconocido la novedad y el nivel inventivo de la solicitud equivalente a la solicitud colombiana NC2019/0001129, y hayan otorgado la patente US 10,151,407. Más aún, si se tiene en cuenta que las reivindicaciones que se presentan limitan aún más el alcance de protección de la invención.”

Asimismo, resalta que “(...) la concesión de las solicitudes correspondientes en otros países del mundo, resulta de gran importancia ya que este hecho ha sido considerado dentro del Artículo 46 de la Decisión 486, en el cual se establece que la Oficina Nacional competente podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial, para lo cual el solicitante podrá proporcionar copia de los resultados de exámenes de patentabilidad efectuados respecto de las solicitudes extranjeras correspondientes. En este sentido, de

Ref. Expediente N° NC2019/0001129

acuerdo con dicho Artículo 46, la Oficina Nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención, como es el caso de las solicitudes concedidas en el extranjero.”

Por lo anteriormente expuesto considera que “(...) debe tenerse en cuenta que la independencia que posee la SIC para juzgar la patentabilidad de una invención, se refiere más a las excepciones de patentabilidad que lógicamente pueden variar o a las causales de nulidad o cancelación, respecto de las cuales cada país puede tener su propio criterio. Sin embargo, tratándose de la apreciación de novedad, como el discutido en este caso, el cual es requisito sine qua non de toda patente, es evidente que los criterios de apreciación no varían mucho de legislación a legislación, y que una apreciación positiva acerca de la existencia de novedad y nivel inventivo por parte de la Oficina de patentes estadounidense, sí constituye un indicio más que razonable de que la solicitud es patentable.

Además, con respecto a la opinión de la oficina de patentes española en la solicitud internacional PCT/MX2017/000094, tal como lo menciona su Despacho, dicha opinión es un reporte preliminar de la solicitud internacional. Además, dicha opinión se basó en el capítulo reivindicatorio originalmente presentado en el trámite internacional, el cual no corresponde al capítulo reivindicatorio limitado que se presenta en la presente solicitud de patente.”

2.5. Sobre las peticiones de la sociedad recurrente.

La sociedad recurrente solicita que “(...) se revoque la Resolución No. 71514 y en su lugar se acepten los argumentos que demuestran la novedad de la presente invención, y por consiguiente se otorgue el título de patente a la invención titulada ‘Manguera trenzada con hilos metálicos y no metálicos’.”

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”.

Con fundamento en el principio de congruencia que rige la actuación administrativa y particularmente en lo relativo a la aplicación del principio de la “Non reformatio in pejus” que alude a la prohibición de reformar en perjuicio del apelante único, esta Oficina solventará todas las peticiones oportunamente planteadas al resolver los recursos administrativos previstos por la ley, considerando para ello que: “(...) la vinculación de la Administración a lo que plantea el recurso resulta innegable y se erige en límite efectivo al margen de la decisión administrativa, que en aras de reforzar la garantía de la contradicción implícita en el artículo 28 Superior, no podrá salirse de la discusión trazada por el recurrente”¹, como parte de la garantía de orden Constitucional del derecho al debido proceso y en aras de viabilizar el principio de contradicción y defensa.

A propósito de las reglas para la aplicación de este principio, la Corte Constitucional ha sostenido que: “(...) por regla general, resulta legal y jurisprudencialmente válido que el juez de alzada se pronuncie únicamente sobre los reparos formulados por los apelantes, pues son las partes las que tienen la carga procesal de exponer las razones por las cuales consideran que la decisión judicial resulta contraria a sus derechos e intereses. No obstante lo anterior, la aplicación del principio de justicia rogada, en materia de lo

¹ Sección primera del Consejo de Estado. Sentencia 2015-00310-00 del 02 de marzo de 2017.



Ref. Expediente N° NC2019/0001129

contencioso administrativo, no puede llegar al extremo de conducir a la adopción de una decisión judicial que resulte abiertamente incompatible con el ordenamiento jurídico, especialmente cuando su interpretación restringe (i) el goce efectivo de los derechos fundamentales de aplicación inmediata previstos en el Texto Superior, (ii) normas y principios consagrados en la Constitución Política, (iii) la real comprensión de la relación jurídica-procesal trabada por las partes, (iv) el cumplimiento de derechos humanos y normas de derecho internacional humanitario ratificadas por el Estado colombiano y, finalmente, (v) leyes relevantes para la resolución del asunto comprometido" ². - subrayado fuera de texto-

En virtud de lo expuesto por las altas Cortes, esta Oficina abocará el conocimiento de la impugnación frente a la decisión administrativa de negar el derecho exclusivo a la solicitud de patente de invención al considerar su falta de novedad, considerando para ello las modificaciones allegadas en el documento anexo al recurso de reposición y teniendo en cuenta que la aplicación del principio de “*Non reformatio in pejus*” encuentra limitaciones en aquellos casos en los que se consolidan situaciones jurídicas que se encuentran en abierta contradicción con el ordenamiento jurídico³. Lo anterior, en ejercicio de las facultades que confiere el numeral 1° del artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3.1. Objeto y Actuación administrativa.

Esta Oficina encuentra pertinente mencionar que la solicitud de patente tramitada en el presente caso corresponde a una manguera reforzada que incluye un tubo y un manguito trenzado dispuesto alrededor de la superficie exterior del tubo.

Durante la actuación administrativa desplegada en el presente caso, esta Oficina encuentra que el informe de búsqueda y el resultado del estudio sobre la patentabilidad de la materia reclamada, fue comunicado, mediante el Oficio N° 8735 del 22 de agosto de 2019.

En el Oficio mencionado, la Oficina evaluó la patentabilidad del capítulo reivindicatorio que se encuentra anexo al radicado bajo el N° NC2019/0004768 del 9 de mayo de 2019 y encontró que las reivindicaciones independientes 1 y 12 junto con sus dependientes carecían de novedad respecto a las enseñanzas de los documentos US 2014/0251484 (D1), US 2010/0126617 (D2) y US 2005/0051226 (D3). También encontró que el pliego reivindicatorio carecía de claridad por incluir términos imprecisos y por hacer referencia a ventajas técnicas, de tal suerte que tampoco se ajustaba a lo previsto en el artículo 30 de la Decisión 486.

El solicitante presentó respuesta al examen de fondo con el radicado bajo el N° NC2019/0004768 del 18 de noviembre de 2019 y en el documento anexó un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 22 reivindicaciones, entre las cuales hay dos reivindicaciones independientes de producto.

No obstante, la respuesta, subsistieron los impedimentos para la concesión del derecho solicitado, por lo que la patente de invención fue denegada mediante la Resolución N° 71514 del 9 de diciembre de 2019, al considerar que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 22 carecía de novedad frente a las enseñanzas de cada uno de los

² SU061-2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. P. 23, numeral 6.1.7.

³ Artículo 14.- D. 486. “Los países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Ref. Expediente N° NC2019/0001129

documentos citados: US 2014/0251484 (D1), US 2010/0126617 (D2) y US 2005/0051226 (D3).

3.2. Acerca de las modificaciones al pliego reivindicatorio.

El artículo 34 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.

En relación con el capítulo reivindicatorio allegado con el escrito del recurso, radicado bajo el N° NC2020/0009876 del 11 de agosto de 2020, esta Oficina lo acepta para estudio, puesto que las modificaciones realizadas precisan la materia que se busca proteger, por lo tanto cumplen con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 en la medida que no amplían la divulgación contenida en la solicitud inicialmente presentada, además, la sociedad recurrente allegó el pago de la tasa correspondiente para tal modificación mediante el recibo de caja N° 60847 del 11 de agosto de 2020. De manera que la revisión de legalidad tendrá en consideración las modificaciones propuestas con el recurso.

Sobre el particular, esta Oficina encuentra que las modificaciones realizadas consisten en:

- (i) Establecer una sola reivindicación independiente de producto que reclama la manguera reforzada y 7 reivindicaciones dependientes. Siendo el pliego reivindicatorio conformado por 8 cláusulas.
- (ii) En la reivindicación 1 se establece que uno de los mazos incluye un hilo de material metálico tal como acero inoxidable y un hilo de material no metálico tal como una fibra de poliéster extruida. Asimismo, se establece que el tubo interior se compone de un polímero natural, un polímero sintético, un copolímero, un terpolímero y/o similares; además de que puede comprender etileno-propileno-dieno compuesto (EPDM) u otro material de plástico o caucho, tal como polietileno reticulado (PEX).
- (iii) En la reivindicación 4 se indica que el hilo no metálico puede estar formado de un material central y una sustancia plástica de vinilo o cloruro de polivinilo.
- (iv) En la nueva reivindicación 6 se caracteriza la misma materia que en la antigua reivindicación 4, asimismo, en la nueva reivindicación 8 se reclama la misma materia correspondiente a la antigua reivindicación 11.

3.3. Sobre el resultado del estudio de Novedad.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486 esta Oficina advierte que:

“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

Frente a la comparación que plantea la sociedad recurrente entre las figuras de la solicitud y las figuras de los documentos obrantes en el trámite (D1 a D3), esta Oficina encuentra que si bien es cierto que al contrastar las figuras no hay una identidad aparente entre las mangueras contrastadas, también es cierto que en el acápite descriptivo de estas anterioridades existen características técnicas que son reveladas de forma similar

Ref. Expediente N° NC2019/0001129

a la materia reclamada, razón por la cual esta Oficina procede a verificar si existe o no identidad de materia:

3.3.1. Acerca de la novedad frente a los documentos citados.

Esta Oficina advierte que la nueva reivindicación 1 reclama:

“Una manguera reforzada, que comprende un tubo y un manguito trenzado dispuesto alrededor del exterior del tubo, caracterizada la manguera reforzada porque:

el tubo interior se compone de un polímero natural, un polímero sintético, un copolímero, un terpolímero y/o similares; además de que puede comprender etileno-propileno-dieno compuesto (EPDM) u otro material de plástico o caucho, tal como polietileno reticulado (PEX),

dicho tubo interior tiene un manguito trenzado exterior dispuesto alrededor del exterior del tubo interior;

en donde dicho manguito trenzado incluye una pluralidad de mazos, cada mazo comprende una pluralidad de hilos que se extienden a lo largo de una misma trayectoria de un patrón de trenzado del manguito trenzado;

en donde al menos uno de los mazos incluye:

un primer hilo de un primer material metálico tal como acero inoxidable; y

un segundo hilo de un segundo material no metálico, tal como una fibra de poliéster extruida, hecho de materiales de monofilamentos tales como poliéster nailon y/o similares;

adicionalmente cuenta con un accesorio que se acopla a un extremo del tubo interior y al manguito trenzado, dicho accesorio sirve para acoplar la manguera a una instalación de fontanería, una línea de suministro y/o similares.”

Por su parte, en la Resolución impugnada esta Oficina citó las enseñanzas de los documentos US2014/0251484 (de aquí en adelante D1), US2010/0126617 (de aquí en adelante D2) y US2005/0051226 (de aquí en adelante D3) como antecedentes que afectaban la patentabilidad de la materia reclamada.

Sobre el particular, es preciso mencionar que no es posible establecer una identidad entre los componentes técnicos estructurales de la manguera reclamada en la solicitud y la manguera revelada en el documento D1, de tal suerte, que la manguera de la solicitud cuenta con un manguito trenzado con una pluralidad de mazos de hilos, conformado por una pluralidad de hilos que se extienden a lo largo de una trayectoria, en donde dichos mazos pueden estar conformados de un primer hilo metálico tal como acero inoxidable y un segundo hilo no metálico, tal como una fibra poliéster extruida como monofilamentos de poliéster y/o nailon. Por otra parte, el documento D1 tampoco revela el uso de un accesorio para acoplar la manguera a una línea o instalación de suministro.

Así, debido a las modificaciones introducidas en la nueva reivindicación 1, las enseñanzas del documento D2 tampoco logran anticipar todas y cada una de las características técnicas reclamadas, toda vez que no hace referencia a que la manguera cuente con un manguito trenzado con una pluralidad de mazos de hilos, conformado cada mazo por una pluralidad de hilos que se extienden a lo largo de una trayectoria, en donde dichos mazos pueden estar conformados de un primer hilo metálico tal como acero inoxidable y un segundo hilo no metálico, tal como una fibra poliéster extruida hecha de monofilamentos de poliéster y/o nailon. Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina

Ref. Expediente N° NC2019/0001129

concluye que la materia objeto de la nueva reivindicación 1 resulta novedosa a la luz de las enseñanzas del documento D2.

Finalmente, esta Oficina encuentra que el documento D3 tampoco revela todas y cada una de las características estructurales de la manguera reivindicada en la solicitud porque no hace referencia a que la capa de refuerzo o manguito esté conformado por mazos de hilos, en donde dichos mazos cuenten con una pluralidad de hilos dentro de los cuales el primer hilo sea de material metálico, tal como acero inoxidable y un segundo hilo de material no metálico, tal como fibra poliéster extruida hecha de monofilamentos tales como poliéster y/o nailon.

Así las cosas, frente al resultado del estudio de novedad esta Oficina encuentra que le asiste razón a la sociedad recurrente en su argumentación toda vez que ninguno de los documentos citados D1 a D3, de manera independiente, revelan que:

- El **manguito** trenzado incluye una pluralidad de **mazos**, en donde **cada mazo** comprende una **pluralidad de hilos** que se extienden a lo largo de una misma trayectoria de un patrón de trenzado del manguito trenzado.
- Al menos uno de los **mazos** incluye un primer hilo de un primer material y un segundo hilo de un segundo material distinto al primer material.
- El primer material es metálico e incluye acero inoxidable;
- El segundo hilo incluye un monofilamento seleccionado del grupo que consiste de un monofilamento de poliéster, un monofilamento de nailon y cualquier combinación de los mismos.
- El primer y segundo materiales incluyen aluminio.
- Cuento con un accesorio acoplado a un extremo del tubo y al manguito trenzado.
- Uno de los mazos incluye una pluralidad de hilos metálicos y una pluralidad de hilos no metálicos.

En conclusión, esta Oficina pone de presente que debido a las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio radicado bajo el N° NC2020/0009876 del 11 de agosto de 2020, el estado de la técnica citado no afecta el requisito de novedad, toda vez que verificados los elementos estructurales que caracterizan el objeto se encuentran varias diferencias técnicas frente a las enseñanzas de los documentos D1, D2 y D3, cada uno considerado de forma independiente. En consecuencia, por tratarse de una solicitud de patente de invención resulta del caso revocar la decisión y en su lugar, reconocer el cumplimiento del precitado requisito frente al estado de la técnica citado.

3.3.2. Acerca del carácter inventivo de la materia reclamada.

En relación con los requisitos de patentabilidad y especialmente frente al procedimiento administrativo que finaliza con el otorgamiento de la patente de invención, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente: *“Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el artículo 14 de la Decisión 486, y desarrollados por los artículos 15 a 19 de la misma normativa.*

Según lo dispuesto por el artículo 14 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial⁴”.

⁴ Proceso 127-IP-2013. P. 18.

Ref. Expediente N° NC2019/0001129

En el caso en concreto, esta Oficina advirtió el carácter novedoso de la solicitud frente a las enseñanzas de los documentos D1 a D3, por lo que procede a revocar la decisión en vista del ámbito restringido de las modificaciones allegadas. Sin embargo, resulta necesario evaluar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486, para efectos de dar estricto acatamiento a lo ordenado en el artículo 14 de dicha normativa andina, lo cual, no corresponde hacerlo en esta instancia por ser materia de análisis de patentabilidad de la invención, competencia que está atribuida a la Dirección de Nuevas Creaciones⁵, además que una vez que se ha interpuesto el recurso no es posible realizar examen de patentabilidad⁶.

Por otra parte, esta Oficina 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, toda vez que el uso de mangueras reforzadas con manguitos hechos a partir de mazos de hilos trenzados en los cuales el primer hilo es metálico tal como acero inoxidable y el segundo es no metálico tal como fibras de poliéster, como monofilamentos de poliéster está previsto en el estado de la técnica⁷, motivo por el cual, se hace necesario examinar si puede ser objeto de patente, 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) 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.

3.4. Acerca de las concesiones foráneas para la misma invención.

Frente a las concesiones extranjeras mencionadas por la sociedad recurrente, cabe indicar que en materia de patentes imperan los principios de territorialidad, autonomía e independencia, de manera que cada país es autónomo al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, debido a que lo hace con base en sus propios análisis y exámenes de patentabilidad, las circunstancias del caso y, por supuesto, la normativa aplicable.

Al respecto, vale la pena traer a colación lo que sobre el particular sostuvo Consejo de Estado en sentencia proferida el 4 de julio 2013⁸, acogiendo lo que sobre ese tópico ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la sentencia de interpretación prejudicial rendida dentro del proceso 85-IP-2011. En efecto, el Honorable Consejo señaló lo siguiente:

⁵ 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.'*

⁶ 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."*

⁷ Como, por ejemplo, véanse los documentos EP0069957, EP2426389, DE102012201262, US4802510 y FR2491190.

⁸ CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Ref: Expediente núm. 2006-00131-00. Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Actora: HOECHST SCHERING AGREVO GMBH.

Ref. Expediente N° NC2019/0001129

“Finalmente, respecto al otorgamiento de patentes por parte de las Oficinas Americana y Europea de Patentes, encuentra la Sala que ello no tiene incidencia en la decisión que deba tomar la Autoridad Nacional, ya que los países miembros de la Comunidad Andina adoptaron un sistema de patentes autónomo e independiente que solo se subsumen a la normatividad comunitaria”

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el citado proceso 85-IP-2011, manifestó sobre el tema lo siguiente:

“PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE PATENTABILIDAD QUE REALIZAN OTRAS OFICINAS DE PATENTES.

La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que respecto de las patentes concedidas en otros países para la misma invención, es importante advertir que cada país es autónomo en este aspecto. Por lo tanto, es adecuado referirse al principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes.

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.

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. (...)”.*⁹

Ahora bien, de la revisión de los documentos de patente presentados por la sociedad recurrente, se advierte que, efectivamente, las concesiones extranjeras citadas existen, sin embargo, al ser un privilegio otorgado en cada país, prevalece la independencia de las Oficinas de Patentes en cuanto al estudio de sus solicitudes, razón por la cual las concesiones extranjeras nombradas por el solicitante no son vinculantes para el estudio de la materia denegada. Además, los documentos y la materia reclamada analizados por las Oficina de Patentes Europea, no son los mismos que los encontrados por esta Oficina, razón por la cual no se puede hablar de exámenes de patentabilidad equivalentes en las oficinas que concedieron la materia que fue negada por la Oficina Colombiana.

⁹ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 85-IP-2011.



Ref. Expediente N° NC2019/0001129

Dicho lo anterior, se encuentra que si bien es cierto que en el artículo 46 de la Decisión 486 faculta a la oficina nacional competente para reconocer los resultados de los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados a la solicitud extranjera, también es cierto que la materia reclamada en esta Oficina, no es la misma estudiada en la Oficina extranjera, además, como ya se mencionó, los antecedentes documentales encontrados en los resultados del examen extranjero son diferentes, a los encontrados por esta Oficina, razón por la cual, para este caso particular no es posible reconocer dichos resultados como pertinentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la solicitud. Y por otra parte, la sociedad solicitante no presentó los resultados de estos estudios dentro de la oportunidad señalada por la Circular Única, es decir, al momento de solicitar el examen de patentabilidad para la invención.

3.5. Acerca de las peticiones de la sociedad recurrente.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra esta Oficina procedente 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 de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

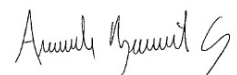
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 71514 del 9 de diciembre de 2019, por medio de la cual se denegó patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente a la etapa procedimental correspondiente, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, considerando para ello el pliego reivindicatorio que se encuentra anexo al radicado bajo el N° NC2020/0009876 del 11 de agosto de 2020.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad COFLEX, S.A. DE C.V., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la etapa de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 30 de septiembre de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ
Fecha: 2020.10.01
09:01:58 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.