

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 16106

Ref. Expediente N° NC2017/0011458

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 50013 del 25 de agosto de 2020 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “APARATO AUTÓNOMO DE SORTEO CON MEDICIÓN DE PESO, DIÁMETRO E IDENTIFICACIÓN DE BALOTAS”, al estimar que no se presentó respuesta al requerimiento de fondo contenido en el Oficio N° 5690 del 21 de mayo de 2020, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 26 de agosto de 2020 con el N° NC2020/0010490, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad AUTOMATIZACION, INGENIERIA Y CONTROL S.A., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1 Modificación del capítulo reivindicatorio

La recurrente manifiesta que presenta junto con el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio que no amplía la protección inicial de la solicitud.

2.2 De la novedad de la solicitud

La recurrente realiza aclaraciones y diferencia la solicitud frente al documento D1 que corresponde al estado de la técnica más cercano. Al respecto argumenta que: “(...) *Radicado No NC20170011458. Interfaz de usuario local D1. Mando remoto (...)*”.

Posteriormente, la recurrente menciona la siguiente diferencia entre el documento D1 y la solicitud “(...) *Radicado No NC20170011458. La mezcla se realiza por medio de un ventilador centrífugo. D1. Para generar aire comprimido se requiere de un compresor (...)*”.

Ahora bien, la recurrente señala la siguiente diferencia entre D1 y la solicitud “(...) *Radicado No NC20170011458. El mecanismo de sorteo permite seleccionar una o varias balotas. D1. La compuerta de sorteo permite visualizar solo una balota (...)*”.

Por otro lado, la recurrente manifiesta la siguiente diferencia entre el documento D1 y la solicitud: “(...) *Radicado No NC20170011458. Este mecanismo de alimentación de balotas permite realizar 3 funciones según las 3 posiciones que puede adoptar (almacenar, descenso de todas las balotas, descenso una a una) D1. Solo es una compuerta que da paso a las balotas (...)*”.



Ref. Expediente N° NC2017/0011458

Por otra parte, la recurrente argumenta respecto a la reivindicación 3 que “(...) *El documento técnico con Radicado No NC20170011458 describe un aparato de sorteo con una compuerta con capacidad para realizar el sorteo de una o varias balotas hasta obtener la cantidad de cifras deseadas en el sorteo, mientras que D1 tiene una compuerta superior que permite visualizar una balota a la vez (...)*”.

A continuación, la recurrente se refiere a la reivindicación 4 y señala que “(...) *A pesar de que se usan términos similares en los documentos técnicos, físicamente existen diferencias marcadas como se muestra en las figuras respectivas. D1 divulga un tubo inclinado por donde descienden las balotas verticalmente, mientras que el documento técnico con Radicado No NC20170011458 describe un compartimento que permite el alojamiento y el descenso de las balotas mediante canales inclinados en zig-zag (...)*”.

2.3 Del nivel inventivo de la solicitud

La sociedad recurrente manifiesta respecto al nivel inventivo de la reivindicación 6 que “(...) *El documento técnico D2 realiza el proceso de medición del diámetro de la balota mediante procesamiento de imágenes, no mediante un sensor* (...)*”.

2.4 De la solicitud de conversión de patente de invención a modelo de utilidad

Mediante radicado bajo el N° NC2020/0011180 del 09 de septiembre de 2020, la sociedad recurrente presentó una solicitud de conversión de patente de invención a modelo de utilidad para que sea considerada al resolver el recurso.

TERCERO: Que mediante Oficio N° 13436 del 30 de octubre de 2020, se requirió a la sociedad solicitante para que presentara el recibo correspondiente a la tasa por modificación voluntaria al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito del recurso y transcurrido el plazo señalado por el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA - no se realizó manifestación alguna.

CUARTO: 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*”:

4.1. Requerimiento del examen de fondo y oportunidad para presentar respuesta.

Señala el artículo 45 de la Decisión 486 que: “*Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales (...)*”. -Resaltado fuera de texto-.

Asimismo, en relación con el examen de patentabilidad, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado lo siguiente: “(...) *En virtud de lo establecido en el artículo 45 y siguientes de la Decisión 486, la oficina nacional competente realizará el examen de patentabilidad que comprende, no solamente el estudio de la patentabilidad de la invención, sino también el estudio del cumplimiento de todos los requisitos establecidos para la*

Ref. Expediente N° NC2017/0011458

concesión de la patente, independientemente de que se hayan presentado oposiciones”¹.

A continuación, el Tribunal se manifestó sobre el deber de notificación al solicitante en los siguientes términos: *“(i) La Oficina Nacional Competente, conforme al primer párrafo del artículo 45, deberá notificar al peticionario que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486 para la concesión de la patente, lo anterior, en consecuencia de un principio básico de publicidad de sus actuaciones y a efectos de otorgar al solicitante la posibilidad de que contradiga dichas argumentaciones o que satisfaga los requerimientos para la concesión de la patente”².* -Resaltado fuera de texto-.

Del artículo 45 transcrito, procede establecer en el presente caso si existen razones que justifiquen el hecho de que la solicitante no atendiera las observaciones contenidas en el Oficio N° 5690 del 21 de mayo de 2020 dentro del plazo señalado por la ley.

Habiéndose notificado del requerimiento el día 21 de mayo de 2020, el plazo de sesenta días iniciales con los cuales contaba la solicitante para presentar la respuesta, se prolongaba hasta el día 24 de agosto de 2020. Además, la solicitante contaba con la posibilidad de presentar una solicitud de prórroga al vencimiento del término por otros 30 días adicionales.

De la verificación de las actuaciones surtidas en el caso bajo revisión, se encuentra que la solicitante no se manifestó en algún sentido de los previstos por la norma frente al plazo señalado por la ley para presentar respuesta al requerimiento, razón por la cual, la Oficina procedió a denegar la patente de invención en estricto acatamiento de las consecuencias señaladas por el artículo 45 del precitado cuerpo normativo, frente a la omisión de respuesta a requerimiento.

Del precitado cuerpo normativo se advierte cuál es la consecuencia en caso de incumplimiento del plazo previsto, al señalar: *“Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”*. -subraya fuera de texto-

En concordancia con lo anterior y en relación con los términos perentorios para presentar la respuesta al requerimiento, el Tribunal Andino ha precisado lo siguiente: *“(…) Si a propósito del examen de fondo se realizan requerimientos al solicitante, se crea una carga para el interesado en el sentido de que debe resolverlos en un plazo de sesenta días desde la notificación, prorrogable por treinta días adicionales, so pena de que la solicitud sea denegada (artículo 45 de la Decisión 486), sin que se llegue, por lo tanto, al examen definitivo”³.* -subraya fuera de texto-

Y frente a la relevancia de los plazos de respuesta para atender los requerimientos como resultado del examen de fondo, el Tribunal ha señalado lo siguiente: *“(…) el plazo mencionado genera seguridad jurídica en cuanto al procedimiento de concesión de patentes y, en este sentido, permite que los particulares puedan disponer de unas reglas claras y efectivas para garantizar sus derechos”⁴.* -subraya fuera de texto-

¹ Proceso 119-IP-2012. P. 13 y 17.

² Ídem. Proceso 119-IP-2012.

³ Proceso 83-IP-2010. P. 9.

⁴ Ídem. Proceso 83-IP-2010. P. 9.

Ref. Expediente N° NC2017/0011458

Así las cosas, la decisión adoptada en la Resolución N° 50013 del 25 de agosto de 2020, se encuentra ajustada a la normativa aplicable y a lo señalado por el alto Tribunal en sus pronunciamientos sobre la aplicación de la norma. En el presente caso, la solicitante no presentó respuesta oportuna frente al requerimiento contenido en el Oficio antes citado que contradijera las objeciones elevadas por la Oficina o que de alguna manera resolviera el requerimiento para la concesión de la patente, por lo que en ausencia de respuesta se profirió el acto administrativo que deniega el derecho por no presentar respuesta al requerimiento, en los términos del artículo 45 de la Decisión 486.

En el escrito del recurso, la sociedad recurrente se limita a presentar la respuesta al requerimiento sin hacer mención alguna a las causas asociadas al incumplimiento de los términos establecidos por ley para dar respuesta a al requerimiento del examen de fondo proferido por esta Oficina, incumplimiento que dio lugar a que se profiriera la Resolución impugnada, sin embargo, presenta argumentos técnicos en favor de la patentabilidad de la materia reclamada, frente a los cuales se presentan las siguientes consideraciones:

4.1.1 Del debido proceso y la legalidad de la decisión adoptada.

En cuanto tiene que ver con el debido proceso administrativo, la Corte Constitucional ha sostenido lo siguiente: *“(...) en el ámbito de las actuaciones administrativas, el derecho al debido proceso hace referencia al comportamiento que deben observar las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, en cuanto éstas se encuentran obligadas a actuar conforme a los procedimientos previamente establecidos en la ley, con el fin de garantizar los derechos de quienes puedan resultar afectados por las decisiones de la administración que crean, modifican o extingue un derecho o imponen una obligación o una sanción”. En el propósito de asegurar la defensa de los administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, entre otros, los derechos a: (i) ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso”⁵.*-subraya fuera de texto -

En el caso que convoca a la Oficina se advierte que el proceso de notificación del requerimiento de fondo se surtió sin dilaciones y de forma oportuna, teniendo en cuenta las prescripciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486. La sociedad solicitante ejerció su derecho de contradicción y defensa frente al acto de denegación del derecho exclusivo por no respuesta al requerimiento de fondo y expuso una serie de argumentaciones frente a los motivos técnicos que llevaron a la administración a formularlo, sin manifestarse frente a las situaciones de orden fáctico que llevaron al incumplimiento de las formalidades procesales prescritas en este cuerpo normativo.

Visto lo anterior esta Oficina se atiene a lo señalado por la Corte Constitucional en relación con la obligación de los administrados al interponer los recursos de ley, en ejercicio de las garantías mínimas posteriores a la emisión de una decisión administrativa, entre otras: *“(...) exponer las razones de orden fáctico y jurídico por las cuales considera que la decisión adoptada por el funcionario de primera instancia no es*

⁵ Sentencia C-034-2014.

Ref. Expediente N° NC2017/0011458

legítima, es decir, contraria al ordenamiento jurídico. Se trata de que el recurrente a través de su argumentación desvirtúe la presunción de certeza o de legalidad de la decisión impugnada, de modo que si no se sustenta el recurso, esta no puede ser revisada por el superior, con lo cual, por este modo, se reafirma la validez de la respectiva providencia (...)"⁶.

En el caso bajo revisión, la Oficina advierte que la sociedad recurrente no presentó argumentación alguna, tendiente a controvertir el acto administrativo por medio del cual se notificó la decisión de negar la patente de invención por no respuesta al requerimiento de fondo contentivo en el Oficio N° 50013 del 25 de agosto de 2020. En el escrito del recurso, la solicitante dirige sus argumentos a atender las objeciones elevadas por la Oficina en relación con el requerimiento de fondo y a superar las observaciones de carácter técnico frente al resultado del examen de patentabilidad, las que fueran planteadas por la Dirección de Nuevas Creaciones en el referido Oficio. Adicionalmente, la recurrente solicita que se haga un nuevo estudio técnico y que se decida sobre la patentabilidad de la invención, teniendo en cuenta para ello, el contenido de las nuevas reivindicaciones 1 a 6 presentadas con el escrito del recurso sin aportar el recibo de pago correspondiente a la modificación voluntaria que realiza.

Sin embargo, en consideración a lo señalado por la Corte Constitucional y las precisiones señaladas por el Tribunal Andino de Justicia en relación con las consecuencias que se generan por la no atención de los requerimientos del examen de fondo, esta Oficina encuentra que los argumentos expuestos por la sociedad recurrente no desvirtúan la presunción de legalidad que reviste la decisión recurrida.

Como se indicó líneas arriba la sociedad solicitante no expone los motivos de orden fáctico que dieron lugar a la no presentación de la respuesta al requerimiento dentro de la oportunidad señalada por la ley, lo que conllevó a que la Oficina denegara el derecho exclusivo por la no respuesta en los términos señalados por el precitado artículo 45 de la Decisión 486 y en aplicación del debido proceso administrativo.

En el presente caso se advierte que la administración profirió una decisión ajustada a derecho, teniendo en cuenta lo señalado por el Tribunal Andino de Justicia en relación con la consecuencia jurídica que se produce al no atender dentro del plazo previsto el requerimiento formulado a la solicitante. Cabe señalar en este punto que las garantías respecto al ejercicio del derecho de contradicción y defensa frente a la patentabilidad de una invención se concretan en el marco del procedimiento de examen de fondo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 que prevé la notificación de los requerimientos de fondo y un plazo razonable para atender las observaciones técnicas señaladas por la oficina nacional competente, situación que en el presente caso no fue observada.

En consecuencia, frente a la decisión proferida por la Oficina en cumplimiento de su función y en atención al debido proceso administrativo, en el presente caso se advierte que no hay argumentos que desvirtúen la legalidad de la decisión.

4.2. De las razones de fondo señaladas en el requerimiento del examen de fondo.

En relación con los motivos técnicos que dieron lugar a que la Oficina emitiera el requerimiento como resultado del examen de fondo, esta Superintendencia encuentra que tampoco se pueden dar por superados, por las razones que se exponen a continuación:

⁶ Sentencia T-204-97

Ref. Expediente N° NC2017/0011458

Al respecto es oportuno señalar que el objetivo del examen de patentabilidad que realiza la Oficina con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consiste en determinar si la invención, reúne o no los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 14 de la misma norma andina, es decir, que la invención para la cual se solicita protección sea novedosa, tenga nivel inventivo y que sea susceptible de aplicación industrial. Al evidenciar la falta de uno de estos tres requisitos, cualquiera de ellos, se requiere al solicitante para que presente las aclaraciones o modificaciones del caso, con el propósito de que se puedan dar por superadas las objeciones planteadas por la Oficina.

4.2.1 Objeto de la solicitud.

La materia evaluada en la Resolución N° 5690 proferida el 21 de mayo de 2020 y sometida a la presente revisión de legalidad, se encuentra en documento anexo al radicado bajo el N° NC2017/0011458 del 16 de enero de 2018. El capítulo reivindicatorio está conformado por un total de seis (6) reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto tipo aparato de acuerdo con las prescripciones del artículo 14 de la Decisión 486.

La reivindicación independiente 1 hace referencia a un aparato autónomo de sorteo, caracterizado por: tener un mueble soporte (1) que sirve para alojar y soportar componentes, un compartimiento de alojamiento de balotas (3), un mecanismo de alimentación de balotas (8) con medición de peso, diámetro e identificación de balotas, un controlador electrónico (10) en donde se programa la secuencia de sorteo, una interfaz de usuario local (12) con la cual se opera el aparato, un ventilador de aire (9) para generar la turbulencia al interior de la cabina (2) y mezclar una o varias balotas (11) y un mecanismo de sorteo (7) para seleccionar aleatoriamente la o las balotas ganadoras.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 6 corresponden a modalidades de la materia reclamada en la reivindicación independiente 1.

Durante la actuación administrativa desplegada en el presente caso, la Dirección de Nuevas Creaciones comunicó el informe de búsqueda y el resultado del estudio de patentabilidad mediante el Oficio N° 5690 del 21 de mayo de 2020, al considerar que la materia caracterizada en las reivindicaciones 1, 3, 4 y 9 no cumplía con el requisito de novedad, en vista de las enseñanzas del documento D1 – CO06115739 - y la materia de las reivindicaciones 6, 7 y 10 no cumplía con el requisito de nivel inventivo, en vista de las enseñanzas de los documentos D1 – CO06115739 – y D2 – RU2591093-.

4.2.2 Modificación al capítulo reivindicatorio.

En relación con el capítulo reivindicatorio allegado con el recurso, cabe decir que no es aceptado, comoquiera que al momento de presentar el escrito la sociedad solicitante no pagó la tasa respectiva y requerido en los términos del artículo 17 del CPACA el pasado 03 de noviembre de 2020 para que presentara el pago respectivo, la sociedad solicitante no presentó respuesta.

Cabe señalar que el numeral 1.2.2.8 del Título X de la Circular Única de la SIC establece que *“Para el trámite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a que se refieren los artículos 34, 85, 133 y 143 de la Decisión 486, y que sean pedidas por el solicitante del respectivo trámite, se deberá diligenciar y radicar el*

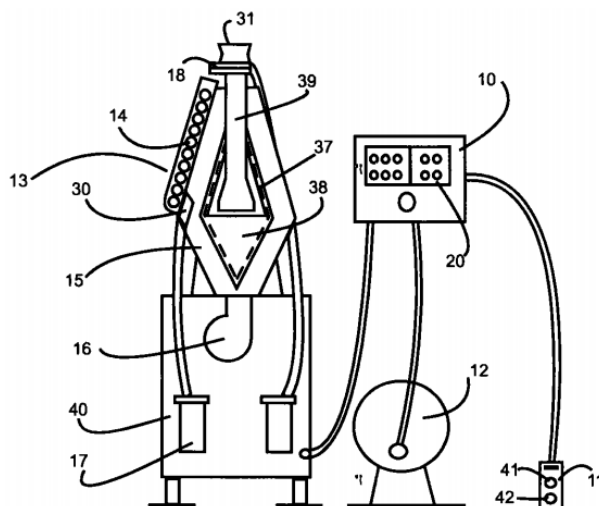
Ref. Expediente N° NC2017/0011458

Formulario de Modificaciones y/o Correcciones, Formato PI01-F11 (para signos distintivos) y Formato PI02-F17 (para nuevas creaciones), que corresponden a los Anexos 6.10 y 6.22 de esta Circular, respectivamente, y darán lugar al pago de la tasa dispuesta para estos trámites.” Por lo anterior, esta Oficina no se pronunciará respecto a este último capítulo reivindicatorio allegado.

En consecuencia, la revisión de los argumentos de fondo que expone la sociedad recurrente en su recurso considerará el contenido y alcance de las reivindicaciones 1 a 10 del pliego reivindicatorio allegado a páginas del radicado bajo el N° NC2017/0011458 del 16 de enero de 2018.

4.2.3 De la novedad de la solicitud

En relación a la comparación que realiza la sociedad recurrente “(...) Radicado No NC20170011458. Interfaz de usuario local D1. Mando remoto (...)”, resulta conveniente aclarar que el documento D1 menciona que el modelo incluye un mando remoto (11) que facilita el juego de sorteos a través de un botón, operación que se puede ejecutar con verificación pública (Fl. 18, Párr. 7). En la siguiente figura se puede apreciar que el mando remoto está conectado a una consola de mando (10) que posee un controlador lógico programable (20) para operación manual o automática, es decir, una interfaz de usuario local para programar la secuencia del sistema de baloterías:



(Pág. 26, Fig. 1).

Por lo tanto, esta característica es anticipada en su totalidad por el documento D1.

Ahora bien, respecto a la segunda comparación que realiza la recurrente “(...) Radicado No NC20170011458. La mezcla se realiza por medio de un ventilador centrífugo. D1. Para generar aire comprimido se requiere de un compresor (...)”, es pertinente aclarar primero que la reivindicación independiente 1 del radicado bajo el N° NC2017/0011458 del 16 de enero de 2018 no menciona de manera explícita que el ventilador sea centrífugo. Adicionalmente, el documento D1 hace referencia a que el modelo comprende una unidad de aire comprimido (12) para realizar los juegos o sorteos en forma simultánea (Fl. 18, Párr. 7) y que el suministro de aire comprimido para cada mueble genera la flotación de las balotas (Reiv. 1), por lo que esta unidad de aire comprimido tiene la misma función del ventilador de aire de la solicitud que consiste en generar la turbulencia y flotación de las balotas al interior de la cabina de sorteo, por consiguiente, esta característica es anticipada igualmente por el documento D1.

Ref. Expediente N° NC2017/0011458

Por otro lado, de acuerdo con la tercera comparación que realiza la recurrente “(...) *Radicado No NC20170011458. El mecanismo de sorteo permite seleccionar una o varias balotas. D1. La compuerta de sorteo permite visualizar solo una balota (...)*”, cabe indicar que al recitar la reivindicación 1 “*la o las balotas ganadoras*”, se entiende como una característica opcional y que el mecanismo puede hacer una u otra tarea, puesto que con la expresión “o”, se entiende que la característica no es restrictiva y puede contener una u otra opción y no obligatoriamente las dos opciones. Por lo tanto, dado que el documento D1 hace mención a que “(...) *compuerta superior (31) que permite visualizar la balota aleatoriamente seleccionada de la zona de succión (38) a través del tubo (39) y que es detectada mediante un sensor (18)*” (Pág. 19, Párr. 1), se puede evidenciar que este documento anticipa una de las dos opciones contempladas en por la reivindicación independiente 1, es decir, seleccionar de manera aleatoria una balota por un mecanismo de succión (sorteo), por lo que esta característica se ve anticipada por el documento D1, tal y como se evidencia en el análisis de novedad realizado.

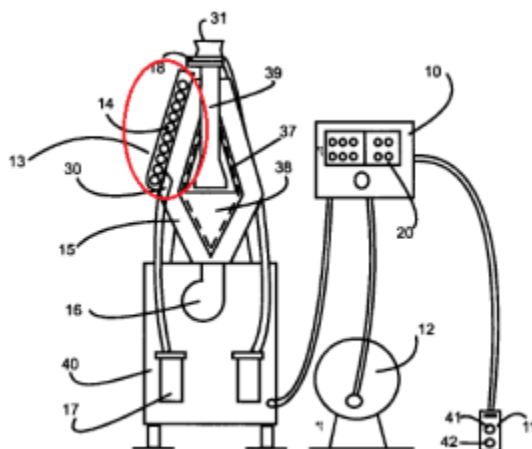
Por otra parte, en relación con la cuarta comparación que realiza la sociedad recurrente “(...) *Radicado No NC20170011458. Este mecanismo de alimentación de balotas permite realizar 3 funciones según las 3 posiciones que puede adoptar (almacenar, descenso de todas las balotas, descenso una a una) D1. Solo es una compuerta que da paso a las balotas (...)*”, resulta pertinente aclarar que la reivindicación independiente 1 del radicado bajo el N° NC2017/0011458 del 16 de enero de 2018 no menciona de manera explícita que el mecanismo de balotas permite realizar 3 funciones según las 3 posiciones que puede adoptar, por lo cual estos elementos no se consideran dentro del análisis de patentabilidad realizado. De otra parte, debido a que la reivindicación 1 recita: “*Un mecanismo de alimentación de balotas (8)*”, esta característica es igualmente anticipada por el documento D1 al mencionar que en total son dos compuertas, una de ellas denominada compuerta inferior (30) que permite el acceso inicial de las balotas (14) a la cabina (15) (Pág. 19, Párr. 1), con lo cual, se evidencia que el documento D1 hace referencia a un mecanismo de alimentación de balotas que corresponden a las compuertas de acceso de las balotas, desvirtuando de esta manera el argumento de la sociedad recurrente, por lo que prevalecen las objeciones inicialmente elevadas por la Oficina en cuanto al requisito de novedad de acuerdo al artículo 16 de la Decisión 486.

Ahora bien, respecto al argumento de la recurrente frente a la reivindicación 3 “(...) *El documento técnico con Radicado No NC20170011458 describe un aparato de sorteo con una compuerta con capacidad para realizar el sorteo de una o varias balotas hasta obtener la cantidad de cifras deseadas en el sorteo, mientras que D1 tiene una compuerta superior que permite visualizar una balota a la vez (...)*”, cabe aclarar nuevamente que al no mencionar de manera explícita la reivindicación 3 “*un aparato de sorteo con una compuerta con capacidad para realizar el sorteo de una o varias balotas hasta obtener la cantidad de cifras deseadas en el sorteo*”, esta característica no es tomada en cuenta dentro del examen de patentabilidad realizado y el argumento no resulta procedente para desvirtuar las objeciones por novedad. Resulta del caso señalar que, el artículo 30 de la Decisión 486 señala que las reivindicaciones deben ser claras y concisas y contener todas las características técnicas esenciales de la invención, por lo que no resulta de recibo que el recurrente pretenda hacer valer elementos que no fueron incorporados dentro del alcance de las reivindicaciones evaluadas, más aún cuando se otorgó la oportunidad para que cancelara la tasa respectiva a la modificación con el fin de que en la instancia del recurso se pudieran evaluar los elementos introducidos.

Por último, en relación con el argumento de la sociedad recurrente respecto a la reivindicación dependiente 4 “(...) *A pesar de que se usan términos similares en los*

Ref. Expediente N° NC2017/0011458

documentos técnicos, físicamente existen diferencias marcadas como se muestra en las figuras respectivas. D1 divulga un tubo inclinado por donde descenden las balotas verticalmente, mientras que el documento técnico con Radicado No NC20170011458 describe un compartimento que permite el alojamiento y el descenso de las balotas mediante canales inclinados en zig-zag (...)", cabe indicar que esta reivindicación no menciona explícitamente que las balotas descenden verticalmente, ni tampoco describe una restricción respecto al descenso en zig-zag, por lo que nuevamente resulta conveniente aclarar que al no ser explícitas estas características dentro del capítulo reivindicatorio, no pueden ser consideradas a los efectos de la presente revisión de legalidad frente al resultado del examen de patentabilidad de la solicitud. Adicionalmente, dado que la reivindicación 4 menciona que "(...) en el compartimento de alojamiento de balotas (3), se alojan las balotas (11) por medio de canales inclinados (...)", esto es completamente anticipado por el documento D1 al ilustrar en la siguiente figura que el compartimento que aloja las balotas cuenta con un canal inclinado:



(Pág. 26, Fig. 1).

Por consiguiente, la característica recitada en la reivindicación dependiente 4 es igualmente anticipada por el documento D1 y en este sentido se mantienen las objeciones formuladas por la Oficina en cuanto al requisito de novedad.

4.2.4 Del nivel inventivo de la solicitud

En relación con el argumento de la recurrente respecto a la afectación por nivel inventivo, presentada por la Oficina en el caso de la reivindicación dependiente 6 "(...) El documento técnico D2 realiza el proceso de medición del diámetro de la balota mediante procesamiento de imágenes, no mediante un sensor* (...)", es pertinente aclarar que el documento D2 tal y como lo menciona la recurrente, no menciona de manera explícita la presencia de un sensor de longitud tal como lo menciona la reivindicación 6, por lo tanto se dan por superadas las objeciones realizadas frente a esta reivindicación. Sin embargo, dado que esta reivindicación es dependiente de la reivindicación 1, y como ya fue demostrado anteriormente, el documento D1 anticipa todas las características técnicas esenciales de esta reivindicación, no es posible otorgar el privilegio solicitado en el caso de la patente de invención y de cara al capítulo reivindicatorio incluido en el radicado bajo el N° NC2017/0011458 del 16 de enero de 2018.

4.2.5 De la solicitud de conversión de patente de invención a modelo de utilidad

En cuanto tiene que ver con la solicitud de conversión de la patente de invención a modelo de utilidad presentada con el radicado bajo el N° NC2020/0011180 del 09 de

Ref. Expediente N° NC2017/0011458

septiembre de 2020, resulta conveniente aclarar que no se cumplen los presupuestos normativos para aceptarla, comoquiera que el capítulo reivindicatorio vigente al momento de la presente revisión no cumple con el requisito de novedad.

Lo anterior teniendo en cuenta que requerida a la sociedad recurrente para que cancelara la tasa por la modificación voluntaria que propone con el escrito del recurso N° NC2020/0010490 del 26 de agosto de 2020 no cumplió con lo estipulado en el numeral 1.2.2.8 del Título X de la Circular Única, y como se indicó líneas arriba, dado que las características técnicas esenciales de la reivindicación independiente 1 del capítulo reivindicatorio incluido en el radicado bajo el N° NC2017/0011458 del 16 de enero de 2018 se ven afectadas en su totalidad por las enseñanzas del documento D1, no se puede entender superado el requisito de novedad de la solicitud y ante una eventual conversión a modelo de utilidad, este requisito igualmente no se podría dar por superado de acuerdo a lo estipulado en el artículo 16 de la Decisión 486, por lo cual en atención a los principios que rigen las actuaciones administrativas, en particular el de celeridad y economía procesal, esta Oficina no encuentra pertinente aceptar y ordenar el trámite de la conversión frente a un capítulo reivindicatorio previamente estudiado y evaluado.

4.2.6 En cuanto a las razones para no atender el requerimiento de fondo.

Finalmente, esta Oficina reitera que no encuentra en el escrito del recurso argumento alguno que sustente el motivo de fuerza mayor o de caso fortuito que impidió que la sociedad recurrente atendiera de manera oportuna las observaciones de carácter técnico que le fueron trasladados durante la etapa del examen de fondo mediante el Oficio N° 5690 del 21 de mayo de 2020.

Asimismo, es claro que no puede constituir justificación válida para no responder un requerimiento, ni el desconocimiento del procedimiento aplicable, ni la falta de herramientas adecuadas para su seguimiento, puesto que no se trata simplemente de que se mantenga algún interés frente a la solicitud, sino que es menester estar atento a satisfacer las demandas que en relación a ella haga la administración para cada momento del trámite, de acuerdo con el procedimiento consagrado por el artículo 45 la Decisión 486 y demás normas reglamentarias.

En ese orden de ideas, no queda duda entonces de que la sociedad recurrente no cumplió como correspondía con las formalidades legales previstas que hicieran posible la continuación del trámite, por lo tanto, la consecuencia aplicable al caso en concreto es la prevista por el artículo 45 citado, sustento legal para la denegación de la patente.

Por lo demás, no se evidencia violación de la ley, vicios de procedimiento, o irregularidades en la expedición del acto administrativo que hagan imperiosa la revocatoria invocada, por lo que es del caso mantener la decisión que aquí se impugna.

Con fundamento en las anteriores consideraciones el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 50013 del 25 de agosto de 2020, por medio de la cual se denegó una patente de invención para la creación titulada: “APARATO AUTÓNOMO DE SORTEO CON MEDICIÓN DE PESO, DIÁMETRO E IDENTIFICACIÓN DE BALOTAS”, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

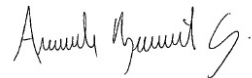
Resolución N° 16106

Ref. Expediente N° NC2017/0011458

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a AUTOMATIZACION, INGENIERIA Y CONTROL S.A., 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 23 de marzo de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente

por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ

Fecha: 2021.03.23

17:01:51 COT

Razón: Validez jurídica.

Ubicación: Bogotá,
Colombia.

