

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39761

Ref. Expediente N° NC2017/0008107

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. 16058 del 23 de marzo de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación titulada 'DISPOSITIVO PARA MUESTREADO DE FONDO', con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la solicitud, además de no cumplir con el requisito de novedad, contiene fragmentos que le restan claridad a la materia reclamada.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 7 de mayo de 2021 con el radicado No. NC2021/0006024, encontrándose dentro del término establecido para el efecto la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, por conducto de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Modificaciones presentadas como respuesta al Oficio N° 12727

En primer lugar, la recurrente hace un recuento de las actuaciones surtidas durante el trámite administrativo y hace énfasis en que *“mediante Resolución 16058 de fecha 23 de marzo de 2021, el Superintendente de Industria y Comercio denegó la patente la patente (sic) de invención a la creación titulada ‘DISPOSITIVO PARA MUESTREADO DE FONDO’ sin tener en cuenta las modificaciones a las reivindicaciones presentadas como respuesta al oficio 12727 y radicadas en el expediente el día 26 de febrero de 2021.”*
-Negrilla y subraya del texto original-

A continuación, la recurrente expone los argumentos que considera justifican la revocatoria de la mencionada Resolución N° 16058.

Para el efecto, cita el artículo 209 de la Constitución Política y señala que *“(…) en los casos que se relacionan a continuación la Dirección de Nuevas Creaciones ante una modificación de la solicitud (descripción y/o reivindicaciones) con la respuesta al oficio de fondo y en vigencia de las mismas disposiciones del numeral 1.2.2.5.1 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia solicitaron por vía discusión en la plataforma SIPI el pago de las tasas correspondientes (…) teniendo en cuenta que la respuesta al oficio 12727 de 14 de octubre de 2020 con modificaciones a las reivindicaciones se presentó en la SIPI el día 26 de febrero de 2021 en el mismo período en que la Dirección de Nuevas Creaciones requirió el pago de la tasa de modificación ante la misma situación en otros expedientes, con la Resolución 16058 de 23 de marzo de 2021 se violan los principios de igualdad e imparcialidad, y el principio de la confianza legítima.”*

Asimismo, la recurrente cita jurisprudencia relacionada con el principio de confianza legítima y resalta que *“(…) cuando el principio de confianza legítima es inobservado por parte de las autoridades, se vulnera el derecho fundamental al debido proceso del*

Ref. Expediente N° NC2017/0008107

administrado, ‘como quiera que éste comprende la garantía de que las decisiones que se profieran en su curso observarán las reglas de juego establecidas previamente, así como las expectativas que la administración, en virtud de sus actos, generó en un particular’.”-Negrilla y subraya del texto original-

Por lo que señala que “(...) tenía la expectativa válida de que la Dirección, de encontrar que hubiera lugar al pago de tasa oficiales por modificación, elevara el correspondiente requerimiento de requisitos formales exigidos para la petición de modificación de reivindicaciones de la solicitud de patente, por lo cual, la ausencia de requerimiento y la intempestiva y gravosa denegación de la patente, quebranta el principio de la confianza legítima y el debido proceso administrativo.”

De igual forma, cita el artículo 17 del C.P.A.C.A y menciona que “(...) la Dirección de Nuevas Creaciones, al evidenciar que la petición realizada con la respuesta al oficio 12727 de 14 de octubre de 2020 estaba incompleta y conocedora de la intención del solicitante de modificar las reivindicaciones de la solicitud debió requerir a mi poderdante y otorgar el plazo correspondiente para el pago de la tasa establecida sin tomar una decisión de fondo y así hubiese aplicado el principio de eficiencia, que se contraviene con la emisión de la resolución 16058 de 23 de marzo de 2021.”

También trae a colación el artículo 228 de la Constitución Política y manifiesta que “(...) es claro que volver a estudiar un capítulo reivindicatorio ya evaluado por el no pago de una tasa oficial, no sólo quebranta el derecho que tiene el solicitante de acceder a una valoración de sus argumentos y modificaciones a las reivindicaciones de la invención, sino que inhibe el acceso a la patentabilidad de esta invención, repite una argumentación ya conocida y hace menos eficiente el trámite para el solicitante y la administración sin que haya primado el derecho sustancial en la decisión tomada por su Despacho.”

Luego, hace referencia al numeral 1.4 del Título I de la Circular Única de esta Superintendencia y resalta que “(...) el procedimiento general que rige las actuaciones administrativas ante la SIC, prevé que, ante una petición incompleta o requisito que la entidad encuentra faltante para dar trámite a la petición, e inclusive – cuando la entidad advierta que el peticionario debe realizar una gestión de trámite a su cargo, la entidad debe realizar un requerimiento para que complete el requisito dentro de un plazo de 1 mes, y adicionalmente, el peticionario puede solicitar una prórroga de dicho plazo.”

Por lo tanto, afirma que “la Dirección de Nuevas Creaciones, al constatar que el solicitante no había realizado un pago de tasas oficiales por modificación, estaba en el deber de hacer un requerimiento para que realizara dicho pago antes de denegar la solicitud de modificación y proceder a negar la patente, máxime cuando dicha consecuencia o sanción no está contemplada en el numeral 1.2.2.5.1., del Título X de la Circular Única que establece el pago de tasas oficiales por modificaciones a las reivindicaciones, y sobre todo cuando el Oficio N° 12727 de 2020 tampoco hizo advertencia alguna respecto a denegación de la patente por omisión de pago de tasas oficiales por modificación de reivindicaciones.”

*Asimismo, cita el artículo 34 de la Decisión 486 y manifiesta que “la jurisprudencia del Consejo de Estado señala que el derecho de un solicitante a modificar su solicitud en cualquier momento del trámite se ve quebrantado cuando se niega la solicitud de modificación por falta de pago de tasas oficiales por modificación sin habersele hecho un requerimiento previo al solicitante otorgándole un plazo para cumplir con dicho requisito formal (...). Considera la Sala que **no le era dado al Superintendente negar la solicitud a causa de dicha omisión, pues en ese evento debía aplicar el artículo 53 de la Decisión 344 y, por consiguiente, conceder a la solicitante un término de seis meses***

Ref. Expediente N° NC2017/0008107

para que cumpliera con el pago de la tasa por modificación de la solicitud. El citado precepto dice así:... -Negrilla del texto original-

Finalmente, pone de presente que *“como quiera que con este recurso de reposición se está acreditando el pago de las tasas oficiales por modificación de reivindicaciones extrañado por la Dirección, solicito se acepten las modificaciones a las reivindicaciones, conforme a lo solicitado en la respuesta al Oficio 12727 de 2020. Lo anterior, con fundamento en el artículo 34 de la Decisión 486 que otorga al solicitante el derecho a modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, lo cual incluye la posibilidad de modificar la solicitud en el recurso de reposición.”* -Subraya del texto original-

2.1.1. Pago de la tasa por modificaciones

Reitera la recurrente que *“en esta misma fecha, se realiza el pago de la tasa de modificación como pago adicional en el expediente de la referencia, de acuerdo con el artículo a) del numeral 1.2.2.5.1 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia - Pago de la tasa de modificación.”*

Insiste que en *“(...) vista del pago de la tasa de modificación realizado por la plataforma SIPI, solicito se estudien las reivindicaciones allegadas con nuestra repuesta del 26 de febrero de 2021 al oficio 12727 de 2020, el retiro de las objeciones realizadas y la concesión de la patente teniendo en cuenta que la invención cumple con todos los requisitos establecidos en la Decisión 486.”*

2.2. Cumplimiento de los artículos 16, 18 y 30 de la Decisión 486

Respecto a la claridad de la materia reclamada la sociedad recurrente pone de presente que contrario a lo manifestado en la resolución impugnada *“(...) las reivindicaciones modificadas no contienen los términos objetados, definen adecuadamente la invención reclamada y cumplen con todas las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.”*

Por otra parte, sobre la patentabilidad de la materia reclamada, señala que *“la nueva reivindicación 1 presentada como respuesta al oficio 12727 de 14 de octubre de 2020 cumple con los requisitos definidos en el artículo 16 y 18 de la Decisión 486..., tal y como se indicó en la respuesta presenta esta nueva reivindicación precisa que la presente invención posee una válvula de vacío y una cápsula con un cilindro interno para contención de la muestra y encuentra su aplicación en muestreo de lodos.”*

Asimismo resalta que:

“Por el contrario, el elemento 6 de D1 enseñado en la Figura 1 no corresponde con una empuñadora con válvula de vacío; el elemento 6 es una empuñadura o manija sencilla y no existe ninguna indicación en todo el documento D1 de su funcionamiento con válvula alguna. Cualquier equivalencia corresponde con una comparación de funcionalidades y no de elementos técnicos, además de tratarse de una equivalencia implícita y no explícita, en razón al mecanismo tipo bomba o succión descrito para recolección de muestra en dicho documento.

(...) de acuerdo a la descripción del documento D1, en la empuñadura (6): ‘El vástago de pistón 32 se extiende a través del vástago hueco 5 del dispositivo de muestreo hacia el mango 6’, mientras que la empuñadura de la presente invención comprende una válvula de vacío, la cual como se define en la invención y se reclama ahora en la nueva reivindicación 1 corresponde con: ‘Particularmente, una empuñadora en forma de “T” con válvula de vacío incorporada al manubrio (2) , mediante la cual se realiza la manipulación

Ref. Expediente N° NC2017/0008107

del dispositivo y se controla el vacío del sistema (7) aplicado en la cápsula para contención de la muestra (4) durante la salida a la superficie...'. En contraste, D1 utiliza un sistema de pistón tipo bomba o jeringa para controlar la entrada de la muestra de suelo y evitar el bloqueo en la válvula de retención del cabezal de corte. En contraste, la presente invención comprende una válvula de vacío, controlada por el operador desde la empuñadora, que evita la pérdida del lodo de la muestra. Por lo anterior, los sistemas de control y contención de las muestras son sustancialmente diferentes entre D1 y la presente invención; D1 usa un mecanismo tipo pistón o jeringa y la presente invención emplea una válvula de vacío. Así, la comparación mostrada por el señor Examinador con respecto a este elemento técnico no comprende todos los elementos técnicos incluidos en la nueva reivindicación 1.

Sobre el elemento técnico uno o más extensores de profundidad de la presente invención, D1 muestra un sistema telescópico de tubos que pueden alargarse de acuerdo con la longitud de un vástago en dirección axial. En cambio, la presente invención comprende: 'uno o más extensores individuales de profundidad (3) roscados entre sí, que se encuentran acoplados (5) en la parte superior a la empuñadura y en la parte inferior a una cápsula retenedora de la muestra (4)'...como se aprecia en la Figura 2 presentada con la respuesta anterior, los extensores de profundidad se encuentran acoplados con rosca por lo cual la extensión depende del número de extensores acoplados, a diferencia de D1 que emplea un sistema telescópico. De esta manera, D1 difiere sustancialmente de la presente invención dada su configuración, tipo de acoples y características de las partes que las conforman.

Por otro lado, en D1 se indica que el contenedor de muestras es rígido y presenta orificios en los costados, donde un tubo contiene una bolsa plástica para contener sujetar (sic) la muestra tomada, además, por su parte, D1 aprovecha la excavación del suelo donde la muestra ingresa a un tubo, la muestra es extraída y una bolsa plástica en la válvula de retención se abre y guarda la muestra evitando su salida del tubo. Por su parte, como ya se había indicado, la presente invención comprende una cápsula sellada, roscada e intercambiable, donde el operario localiza el lugar de muestreo y activa la válvula de vacío, la muestra es almacenada en el cilindro central, la muestra permanece contenida hasta su extracción a superficie donde la cápsula se usa como contenedor de la muestra o portador de esta, hasta que sea transferida a otro contenedor externo."

De acuerdo con lo antes mencionado la recurrente concluye que "(...) las equivalencias establecidas por el señor Examinador en su análisis comparativo no incluyen todos los elementos de la nueva reivindicación 1; D1 no divulga un dispositivo para muestreo de fondo con una empuñadora en forma de T con válvula de vacío en forma de manubrio (2), una cápsula con cilindro interno para contención de una muestra (4) y uno o más extensores de profundidad (3) roscados que se encuentran acoplados (5) en la parte superior a la empuñadura y en la parte inferior de la cápsula (4), que conforman en conjunto una unidad y son desacoplables."

En virtud de lo expuesto, la sociedad recurrente solicita revocar la Resolución N° 16058 de 23 de marzo de 202, aceptar las modificaciones a las reivindicaciones conforme a la respuesta al Oficio 12727 del 14 de octubre de 2020, estudiar tales reivindicaciones, y conceder el privilegio de patente a la invención referenciada.

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. Acerca de la actuación administrativa

En relación con la actuación surtida se encuentra que, una vez publicada la solicitud y solicitado el examen de patentabilidad para la invención propuesta, la Dirección de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486,

Ref. Expediente N° NC2017/0008107

requirió a la solicitante mediante los Oficios N° 6201 del 29 de mayo de 2020 y N° 12727 del 14 de octubre de 2020, para que se pronunciara frente a las objeciones que fueron formuladas a la solicitud.

En el segundo requerimiento formulado en el citado Oficio N° 12727, la Oficina evaluó la patentabilidad del capítulo reivindicatorio anexo al radicado bajo el N° NC2017/0008107 del 31 de agosto de 2020 encontrando que la materia reclamada carecía de novedad frente a las enseñanzas del documento WO9708935, además de objeciones en relación con la falta claridad del capítulo reivindicatorio.

Frente a las objeciones formuladas por la Oficina, la sociedad solicitante presentó aclaraciones y un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones con el radicado bajo el N° NC2017/0008107 el 26 de febrero de 2021, sin acreditar el comprobante de pago por concepto de modificaciones al capítulo reivindicatorio, por lo que la Oficina no pudo considerar el nuevo pliego y debió realizar el examen con base en el capítulo reivindicatorio anterior presentado el 31 de agosto de 2020, el cual fue aceptado para estudio, tal como se dijo en la resolución recurrida:

“CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2017/0008107 el 1 de septiembre de 2020, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 4 que reemplazan las originalmente presentadas. Sin embargo, en atención a lo establecido por el literal a) del numeral 1.2.2.5.1 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia, esta Oficina evidencia que no se realizó el pago correspondiente a la tasa por concepto de modificación relacionada con capítulo reivindicatorio, el cual fue presentado con ocasión de la respuesta allegada al Oficio N° 12727 del 14 de octubre de 2020. Por lo tanto, el estudio de patentabilidad que aquí se adelantó, no puede considerar la modificación antes mencionada y por ende, se realizó sobre el capítulo reivindicatorio anterior, es decir el presentado el 31 de agosto de 2020, el cual fue aceptado para estudio.” (Página 1 de 4).

No obstante la respuesta, subsistieron los impedimentos para la concesión al considerar que la materia objeto de examen no cumplía con el requisito de novedad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486, -con base en las enseñanzas del documento del estado de la técnica WO9708935-, además de no cumplir con el requisito de claridad previsto en el artículo 30 de dicha normativa, por lo que mediante Resolución N° 16058 del 23 de marzo de 2021 la Entidad decidió denegar el privilegio de patente solicitado.

3.2. Normativa aplicable

En cuanto al pago oportuno de las tasas de Propiedad Industrial, el numeral 1.1.7. del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia, establece lo siguiente:

“1.1.7. Pago de tasas

A excepción de la presentación de cauciones, el valor de las tasas deberá ser cancelado previamente a la radicación de la solicitud respectiva a la cual se adjuntará el comprobante de pago.¹

(...).

1.2.2.5.1. Requerimiento por no patentabilidad

¹ Resolución 45334 del 28 de julio de 2017. Publicada en el Diario Oficial No. 50308 del 28 de julio de 2017. “Por la cual se modifican las Resoluciones 64742 de 2016 y 90558 de 2016, las cuales fijan las tasas de propiedad industrial y las aplicables a los trámites generales ante esta Entidad, y se modifican unos numerales en los Títulos I y X de la Circular Única”.

Ref. Expediente N° NC2017/0008107

(...) Cuando en su respuesta al requerimiento como resultado del estudio de patentabilidad, el solicitante modifique el capítulo reivindicatorio o la memoria descriptiva, se deberán observar las siguientes disposiciones:

a). En el caso que las modificaciones a la solicitud sean presentadas como respuesta al requerimiento efectuado por la Dirección de Nuevas Creaciones, no se cobrará tasa por concepto de un nuevo examen de patentabilidad, pero deberá pagarse la tasa correspondiente a modificaciones a solicitudes en trámite relacionadas con capítulo descriptivo, capítulo reivindicatorio, dibujos o listados de secuencias.²

(...).

1.2.2.8. Modificaciones al capítulo reivindicatorio o descriptivo

Siempre que el solicitante realice modificaciones o correcciones a solicitudes en trámite relacionadas con el capítulo descriptivo, capítulo reivindicatorio, dibujos o listado de secuencias deberá pagar la Tasa de modificación correspondiente establecida en la resolución de tasas que se encuentre vigente. (...).

3.3. Modificaciones presentadas como respuesta al Oficio 12727

Observa el Despacho que prácticamente la recurrente basa toda su argumentación en que “mediante Resolución 16058 de fecha 23 de marzo de 2021, el Superintendente de Industria y Comercio denegó la patente la patente (sic) de invención a la creación titulada ‘DISPOSITIVO PARA MUESTREADO DE FONDO’ **sin tener en cuenta las modificaciones a las reivindicaciones presentadas como respuesta al oficio 12727 y radicadas en el expediente el día 26 de febrero de 2021.**”, por lo que considera que, ente otros, “se violan los principios de igualdad e imparcialidad, y el principio de la confianza legítima.”, -Negrilla y subraya del texto original-.

Sobre la anterior apreciación de la interesada, es importante aclarar que el comprobante del pago de la tasa por modificaciones a solicitud en trámite legalmente establecida no fue adjuntado al momento de allegar el nuevo pliego reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones con el radicado bajo el N° NC2017/0008107 el 26 de febrero de 2021, lo cual generó que no se tuviera en cuenta el nuevo pliego al momento de realizar el examen definitivo. Por lo demás, advierte el Despacho que en realidad el pago de la tasa se hizo posteriormente el 7 de mayo de 2021 con el radicado No. NC2021/0006024, es decir, al momento de interponer el recurso de reposición contra la decisión de denegación, lo cual se acredita con el comprobante de recaudo sistema SIPI, recibo N° 21-51702 del 7 de mayo de 2021, anexo al recurso.

De manera que no encuentra el Despacho que se vulnere derecho alguno de la solicitante, pues es su deber atender las disposiciones que regulan la materia, especialmente lo dispuesto en el mencionado numeral 1.2.2.5.1 del Capítulo Primero del Título X la Circular Única y de las disposiciones que le son concordantes para el caso de presentación de modificaciones al pliego reivindicatorio y el pago de la tasa respectiva.

En cuanto a la invocación de los principios de igualdad e imparcialidad y de la confianza legítima en relación con el trámite surtido en otros expedientes cursados ante la Entidad, es de aclarar que cada caso se tramita y resuelve de manera particular dada las circunstancias y hechos que presenta, y en este asunto en concreto es claro que la

² Resolución No. 59669 del 25 de septiembre de 2020 de la Superintendencia de Industria y Comercio, ‘Por la cual se adicionan y modifican unos numerales en el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única’. Publicada en el Diario Oficial No. 51448 del 25 de septiembre de 2020.



Ref. Expediente N° NC2017/0008107

solicitante no acreditó el pago de la tasa cuando debía, esto es, al momento de presentar las modificaciones al capítulo reivindicatorio, tal como lo establece la mencionada Circular Única, normativa perfectamente aplicable al caso objeto de esta revisión.

De tal suerte, para el 14 de octubre de 2020, fecha de notificación del requerimiento de fondo N° 12727, estaba claramente establecido que para efectos de aceptar a estudio una modificación al pliego reivindicatorio de una solicitud en trámite es requisito hacer el pago de la tasa correspondiente para tal fin y previamente a la radicación de la solicitud respectiva a la cual se adjuntará el comprobante de pago.

Recuerda la Oficina que el objetivo y alcance de la Circular Única es el de reunir en un solo cuerpo normativo todas las reglamentaciones e instrucciones generales de la Superintendencia de Industria y Comercio que se encuentran vigentes y que son aplicables a los asuntos de competencia de la Entidad. Ahora bien, en materia de modificación y actualización de la Circular Única³ la Superintendencia despliega una actividad efectiva para que las personas puedan conocerlas con el propósito de garantizar la certeza y seguridad jurídicas exigidas en las actuaciones administrativas que se surtan ante la Superintendencia, para lo cual realiza un proceso previo de socializan tanto con el usuario externo como con el interno, publicándose para observaciones y comentarios, y una vez emitida la modificación o actualización se publica en el Diario Oficial dado que la publicación se instituye en presupuesto básico de su vigencia y oponibilidad.

De esa manera, contrario a lo argumentado por la sociedad recurrente, la imposibilidad de la Oficina para considerar la modificación a las reivindicaciones por la falta de pago, de ninguna forma puede ser considerada como una decisión intempestiva o una situación gravosa para un solicitante que no paga en la forma establecida, sino más bien la simple aplicación del procedimiento administrativo previsto en las disposiciones aplicables para el reconocimiento del derecho solicitado, dentro del cual no aparece la obligación de hacer un requerimiento para el caso del no pago de la mencionada tasa.

Tampoco se advierte en parte alguna que haya una vulneración de principios de orden constitucional o legal, comoquiera que el pronunciamiento oficial se dio sobre los documentos que conformaban el expediente al momento del estudio definitivo, dado que el pago de la tasa exigida se realizó en fecha posterior, esto es, cuando la solicitante interpuso el recurso de reposición, tal como lo manifiesta en el escrito de recurso.

Finalmente, sobre la jurisprudencia del Consejo de Estado⁴ que trae a colación la recurrente, según la cual “...**no le era dado al Superintendente negar la solicitud a causa de dicha omisión, pues en ese evento debía aplicar el artículo 53 de la Decisión 344 y, por consiguiente, conceder a la solicitante un término de seis meses para que cumpliera con el pago de la tasa por modificación de la solicitud. El citado precepto dice así:**...” -Negrilla del texto original-, resulta pertinente aclarar que dicho término de seis meses previsto en el artículo 53 de la entonces vigente Decisión 344 aplicaba solo para el caso de las tasas de mantenimiento, que correspondía a tasas periódicas establecidas para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite so pena de caducidad, diferentes a la tasa por modificación de una solicitud en

³ Igualmente, la Circular Única puede ser consultada por los particulares en la página web de la Superintendencia www.sic.gov.co, también está disponible en la Biblioteca de la Superintendencia. Toda persona podrá, igualmente, recibir las actualizaciones de la circular inscribiéndose para el efecto ante la Oficina de Comunicaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.

⁴ Consejo de Estado, Sentencia del 15 de abril de 2004. Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06724-01(6724). Actor: RHONE POULENC AGROCHIMIE. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Ref. Expediente N° NC2017/0008107

trámite a que se ha hecho antes referencia. Por consiguiente, no es de recibo la interpretación hecha por el apoderado de la recurrente a la norma comunitaria y, por la misma razón, tampoco lo es la que hace frente al artículo 80 de la vigente Decisión 486.

3.3.1. Frente al pago de la tasa por modificaciones

Dice la recurrente que *“en esta misma fecha, se realiza el pago de la tasa de modificación como pago adicional en el expediente de la referencia, de acuerdo con el artículo a) del numeral 1.2.2.5.1 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia - Pago de la tasa de modificación (...) en vista del pago de la tasa de modificación realizado por la plataforma SIPI, solicito se estudien las reivindicaciones allegadas con nuestra repuesta del 26 de febrero de 2021 al oficio 12727 de 2020...”*

Al respecto, esta Oficina encuentra que asiste razón a la sociedad recurrente en cuanto a que finalmente acreditó con el recurso el pago de la tasa correspondiente a las modificaciones presentadas con la respuesta al Oficio N° 12727 de 2020, lo cual, como se dijo, lo demuestra con el comprobante de recaudo sistema SIPI, recibo de pago N° 21-51702 del 7 de mayo de 2021, anexo al recurso.

Entonces, para decidir se considera que, siendo el inconveniente para no estudiar las nuevas reivindicaciones, según se resolvió mediante la Resolución No. 16058, el no pago de la tasa por concepto de modificaciones a la solicitud y habiéndose realizado este con motivo del recurso, resulta del caso hacer una valoración de las referidas reivindicaciones.

En este orden de ideas, es del caso precisar que las reivindicaciones allegadas con la repuesta del 26 de febrero de 2021 al Oficio N° 12727 coinciden con el capítulo reivindicatorio adjunto al escrito del recuso, el cual consta de 4 reivindicaciones en la categoría de producto, donde las modificaciones que fueron 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 que se tendrán en consideración para efectos de la presente decisión.

3.4. Acerca del cumplimiento de los artículos 16, 18 y 30 de la Decisión 486

3.4.1. De la claridad de la materia reclamada

Respecto a la claridad del pliego reivindicatorio modificado, esta Oficina encuentra que una vez revisada la materia objeto de las reivindicaciones 1 a 4 ya no incluyen expresiones que le resten claridad, por lo que se puede concluir que las modificaciones de redacción realizadas cumplen con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

3.4.2. De la patentabilidad de la materia reclamada

Respecto al cumplimiento de los requisitos de patentabilidad del pliego reivindicatorio modificado, esta Oficina encuentra pertinente hacer el siguiente análisis:

La nueva reivindicación 1 reclama:

“Un dispositivo para muestreo de fondo (1) caracterizado porque comprende una empuñadora en forma de T con válvula de vacío incorporada a un manubrio (2), una cápsula con cilindro interno para contención de una muestra (4) y uno o más extensores de profundidad (3) roscados que se encuentran acoplados (5) en la parte inferior de la empuñadura y en la parte superior de la cápsula (4), que conforman en su conjunto una unida y son desacoplables y removibles.”

Ref. Expediente N° NC2017/0008107

Ahora bien, en la resolución impugnada se citó el documento WO9708935 (de aquí en adelante denominado D1) como el antecedente que afecta la patentabilidad de la materia reclamada porque revela: *“Dispositivo de muestreo (2) para la toma de muestras de suelo, provisto de un cabezal de corte hueco (4) que comprende un manguito cilíndrico (8) con un borde inferior afilado (9), estando el interior del manguito provisto de al menos un -válvula de retención (12) (...)”* (reivindicación 5). *“(...) un cabezal de corte 4 y, unido al mismo, un vástago 5 con un mango 6”* (Pág. 4, líneas 26 y 27).

De acuerdo con lo antes mencionado, se encuentra que si bien es cierto que el documento D1 revela la mayoría de los componentes estructurales reclamados en la reivindicación 1, también es cierto que la configuración estructural no es la misma de tal suerte que en el dispositivo de muestreo de la solicitud se tiene la válvula de vacío (2) en la empuñadura o manubrio como un solo componente estructural. Por su parte, el dispositivo del documento D1 cuenta con una válvula de retención flexible (12) dispuesta en la pared interna del manguito del cabezal de corte (4) (Pág. 5, líneas 10 a 13) y no en la empuñadura o manubrio, distinguiéndose en dos componentes estructurales con funcionamiento diferente.

En consecuencia, esta Oficina encuentra que no se puede establecer una identidad de componentes estructurales, razón por la cual la materia objeto de la reivindicación independiente 1 junto con la de sus dependientes 2 a 4 resulta novedosa a la luz de las enseñanzas del documento D1, de tal suerte que cumple con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486.

No obstante lo anterior, el Despacho pone de presente a la interesada que durante el examen de patentabilidad únicamente se valoró el requisito de novedad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486, por lo que se deberá en su momento calificar el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la mencionada norma comunitaria, para efectos de determinar la patentabilidad de la invención propuesta.

Ahora bien, respecto a los argumentos de la sociedad recurrente, concretamente en cuanto a que el elemento 6 del documento D1 no corresponde a una empuñadura con válvula de vacío, se encuentra que le asiste razón a la recurrente en su argumentación, toda vez que la válvula flexible (12) del documento D1 se encuentra dispuesta en la pared interna del manguito del cabezal de corte (4) y nunca en la empuñadura o manubrio (6).

Adicionalmente, es de resaltar que la válvula de retención flexible (12) del documento D1 hace referencia a una película de plástico o a una bolsa puntiaguda con una abertura circular que cuando se extrae la muestra, el material de suelo presiona las partes sueltas de la bolsa abriéndola creando un sellado que evita que la muestra fluya hacia atrás. En consecuencia, la válvula de retención del documento D1 no es el equivalente técnico a la válvula de vacío de la solicitud y en ese orden de ideas le asiste razón a la sociedad recurrente en su argumentación.

En relación con el argumento de la recurrente según el cual el documento no hace referencia a los extensores de profundidad, se observa que el dispositivo de muestreo del documento D1 solamente cuenta con un vástago (5) que se une al manguito (8) a través de un tapón de rosca (13), sin embargo, no hace referencia a que pueda ser unido a más vástagos roscados para ampliar su longitud de acción. Adicionalmente, en una de las modalidades del documento D1 el vástago (5) permite que por su interior se deslice un vástago de pistón (32) el cual tampoco permite ampliar la longitud de acción del dispositivo de muestreo. Así las cosas, le asiste razón a la recurrente en su argumentación.

Ref. Expediente N° NC2017/0008107

Respecto al argumento de la recurrente según el cual contenedor de muestras del documento D1 no es comparable con la capsula de la solicitud, se observa que si bien es cierto que en una de sus modalidades el contenedor de muestras tiene unas aberturas o ranuras, también es cierto que en la modalidad principal el manguito cilíndrico (8) no tiene aberturas y se puede ajustar al vástago mediante el tapón roscado (13), la muestra es extraída en una bolsa dentro del manguito (8), en consecuencia es comparable técnicamente con la capsula de la solicitud.

En este orden de ideas, si bien la Oficina encuentra que la materia objeto de la nueva reivindicación 1 y la de sus dependientes resulta novedosa a la luz de las enseñanzas del documento D1, considera que es 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 patentabilidad a la solicitud.

Por otra parte, el Despacho observa que el carácter inventivo de la materia objeto de análisis eventualmente podría 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 una válvula de vacío, unos extensores de profundidad y una capsula para la extracción de la muestra sellada⁶, ya son utilizados en estos dispositivos de muestreo de fondo, motivo por el cual considera que se hace necesario examinar si puede ser objeto de patente, o sea si cumple con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, a saber: (i) novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) susceptibilidad de aplicación industrial.

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

Por lo tanto, en aplicación de los principios que rigen las actuaciones administrativas, en especial los principios de eficacia y del debido proceso traídos a colación por la recurrente, accede el Despacho en el sentido de revocar la decisión contenida en la Resolución N°16058, por medio de la cual se denegó el privilegio de patente de invención y, como consecuencia, se ordena enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se disponga lo relacionado con el examen de patentabilidad, teniendo en cuenta el Capítulo Reivindicatorio allegado por la interesada con la respuesta del 26 de febrero de 2021 al Oficio N° 12727 del 14 de octubre de 2020.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 16058 del 23 de marzo de 2021, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

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 Como por ejemplo en los documentos: US5743343, CN202453212, US2382992, US3036638, KR20080070483, US2382992, KR200474736, KR102098334, DE102015111232.



Resolución N° 39761

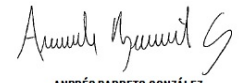
Ref. Expediente N° NC2017/0008107

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la continuación del trámite, que para todos los efectos legales es proseguir con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de ser el caso, hacer el correspondiente traslado a la sociedad solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 28 de junio de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.06.28
17:01:31 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

