

Señores

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Ref. Respuesta al Oficio N° 3595 de 16 de marzo de 2021

Expediente No. NC2019/0014599

Título: SISTEMA DE RIEL CON LONGITUD AJUSTABLE EN UN SISTEMA DE TRANSPORTE

Solicitante: GONZALO DURÁN ARIZA

Trámite: Respuesta a la acción oficial 3295 de 16 de marzo de 2021 de acuerdo con el Art. 45 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, emitida por el Despacho de la Superintendencia de industria y Comercio.

1. Presentación de una solicitud de modificación de la solicitud en curso

Con el fin de superar las objeciones realizadas por el Examinador en el Oficio 3295 del 16 de marzo de 2021, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio correspondiente al Sistema de Riel. El nuevo grupo de reivindicaciones contiene 51 reivindicaciones y está compuesto por las anteriores reivindicaciones 1 a 49, 59 y 60, del radicado del 22 de diciembre de 2020.

El inventor de la presente solicitud desea manifestar que en el nuevo capítulo reivindicatorio se incluyen las anteriores reivindicaciones 59 y 60, debido a que contienen características propias del Sistema de Riel, veamos:

59 (anterior). El sistema de riel de la reivindicación 18, caracterizado porque la estructura es una columna.

60 (anterior). El sistema de riel de la reivindicación 29, caracterizado porque la estructura es una columna.

El nuevo capítulo reivindicatorio está completamente sustentado por la Solicitud original y se informa a ese Despacho que sólo se han reenumerado las reivindicaciones como se puede observar en la siguiente tabla:

Reivindicaciones	Modificación - Re numeración
Reivindicación 59 (antigua)	Reivindicación 50
Reivindicación 60 (antigua)	Reivindicación 51

2. De la solicitud de la patente

a. Reivindicaciones

Según el Sr. Examinador: *“El preámbulo de las reivindicaciones 50, 54 y 55 indican el uso que puede darse al producto reivindicado, al mencionar “para uso”, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere eliminar dicha mención de las reivindicaciones o sustituirlo por las expresiones: “aplicado a”, “implementado en”, entre otras”.*

En respuesta a esta objeción, y de acuerdo con el nuevo pliego reivindicatorio, las anteriores reivindicaciones 50, 54 y 55 han sido eliminadas del presente capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, la objeción por claridad debe tenerse por superada.

b. Unidad de Invención

De acuerdo con el análisis del Sr. Examinador, la solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a 3 grupos, definidos por las siguientes características esenciales:

Grupo inventivo 1: Un sistema de riel, para evitar un espacio entre dos secciones del riel que de otro modo se produciría, cuando las dos secciones de riel lleguen a una distancia relativamente mayor entre sí, (reivindicaciones 1 a 49).

Grupo inventivo 2: Un sistema de ensamblaje, para su uso en un sistema de transporte, que permite que un vehículo se desplaza a lo largo de un riel, que tiene forma de sección transversal que incluye una parte de curvada y se sostiene del suelo por una pluralidad de estructuras, que emplea una fuente de energía y un suministro de aire para suministrar flujo de aire. (reivindicaciones 50 a 55).

Grupo inventivo 3: Un sistema de frenado para ser utilizado con un ensamblaje que se desplaza a lo largo de un riel, que utiliza un suministro de aire que proporciona un suministro de aire y emplea un sistema de control que provoca un incremento y una disminución del flujo de aire del suministro de aire. (reivindicaciones 56 a 60).

Al respecto, y como se mencionó en el ítem 1 del presente memorial, deseamos aclarar que las anteriores reivindicaciones 59 y 60 contienen características del Sistema de Riel, motivo por el cual se incluyen como la reivindicación 50 y 51, respectivamente, en el nuevo grupo de reivindicaciones.

Frente a la objeción por unidad de invención, el Sr. Inventor manifiesta que está de acuerdo con la observación del Sr Examinador en la que señala que hay otros dos grupos inventivos relacionados con Un Sistema de Ensamblaje y Un Sistema de Frenado.

No obstante, con relación a los Grupos inventivos 2 y 3, el Sr Examinador indica:

“(...) no se permitirá la presentación de solicitudes divisionales, de acuerdo con lo indicado en la Resolución No 59669 del 25 de septiembre de 2020 que menciona: “(...) no se aceptarán divisionales de divisionales, es decir, divisionales de solicitudes fraccionarias”

Con relación a la objeción del Examinador sobre la no aceptación de divisionales de solicitudes fraccionarias de acuerdo con lo indicado en la Resolución No.59669 del 25 de septiembre de 2020, rogamos a ese Despacho tener en cuenta que la solicitud de divisional sobre solicitud fraccionaria se viene trabajando desde antes de que la citada norma entrara en vigor, pues como se puede observar a continuación, la solicitud de patente principal con número de expediente NC2017/0002334, fue presentada en el 2017 de la cual se requirió una solicitud divisional en 2019, que fue aceptada con el expediente número NC2019/0007658.

En consecuencia, la modificación introducida por la Resolución No. 59669 del 25 de septiembre de 2020 al numeral 1.2.2.3.2. de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, por virtud de la cual se declara que solo se podrán formular solicitudes de patente divisionales que se deriven de una solicitud parental, y, en consecuencia, prohíbe presentar solicitudes de patente divisionales derivadas de otras solicitudes divisionales, no resulta aplicable al presente trámite administrativo.

Siguiendo entonces los lineamientos de la jurisprudencia aplicable al presente trámite, la prohibición de dividir una solicitud divisional conforme lo dicta la Resolución 59669, no es aplicable, ya que de conformidad con el artículo 12 del mencionado acto administrativo, esta norma solo es aplicable y tiene efectos a futuro:

“Artículo 12: *La presente resolución empieza a regir a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial”.*

De otra parte, el Consejo de Estado manifiesta;

“Si bien, salvo algunas excepciones, la irretroactividad de la ley se constituye en la regla general, si entra a regir una nueva disposición y se presentan situaciones jurídicas que se hubieren iniciado en vigencia de la ley anterior, que no se encuentren consolidadas, los efectos de la relación jurídica se pueden someter a la última norma legal, siempre que ésta así lo consagre, caso en el cual se le dará a la misma una aplicación retrospectiva”¹

Como ya se mencionó anteriormente el trámite de esta solicitud se inició antes de que se emitiera la nueva norma y siguiendo lo manifestado por el Consejo de Estado, debe tenerse en cuenta que las normas jurídicas, sean leyes o actos administrativos generales, producen efectos exclusivamente hacia futuro, salvo que la norma expresamente disponga que su aplicabilidad sea retroactiva o retrospectiva.

Igualmente, la Corte Constitucional ratifica esta posición al indicar:

¹ Consejo de Estado, Sección Tercera, 21 de febrero de 2011, C.P: Hernán Andrade Rincón, Rad: 39643

*"(...) la ley puede ser aplicada con efectos retrospectivos. En este caso, la nueva ley se aplica a las consecuencias de un hecho ocurrido bajo el imperio de la ley precedente. Esta figura se diferencia de la retroactividad en el hecho de que la nueva ley entra a regir las consecuencias nuevas de un hecho antiguo. Es decir, los efectos realizados hasta la iniciación de la vigencia de la nueva ley se rigen por la ley antigua y la ley nueva entra a regir los efectos posteriores (...) Se hace necesario anotar que es preciso separar el efecto retrospectivo, cuando este haya sido consagrado, de la aplicación general inmediata de la ley, **porque de no estar consagrada la retrospectividad de una norma, no le será aplicable la nueva ley a las consecuencias de actos previos, así éstas tengan o puedan tener lugar con posterioridad a la vigencia de la ley. De lo contrario se daría un efecto retroactivo no aceptado en nuestro ordenamiento jurídico.***

*"(...) En este orden de ideas, para que se aplique una norma nueva a los efectos de un hecho acaecido previamente a su vigencia **se debe autorizar expresamente tal aplicación so pena de estar desconociendo la prohibición de aplicación retroactiva de la ley**"²*

Adicional a lo anterior, toda vez que la redacción original del numeral 1.2.2.3.2., esto es, antes de que se prohibiera la posibilidad de hacer solicitudes divisionales sobre otras solicitudes divisionales anteriores, resulta más favorable para los inventores, debe tenerse en cuenta el principio de favorabilidad de la Ley procedimental.

Al respecto, la Corte Constitucional ha manifestado que, si una Ley modifica no solo el procedimiento administrativo, sino que afecta también sustancialmente al destinatario de la norma, es necesario aplicar aquella que resulte más favorable para este último:

"Del anterior postulado se infieren dos consecuencias: la irretroactividad de la norma procesal nueva y la no ultractividad de la norma procesal derogada. Con todo, hay excepciones que derivan de la voluntad del legislador o de la aplicación del principio de favorabilidad, que también rige en materia procesal. Al respecto, este Tribunal ha señalado que en lo relativo a la aplicación de la ley procedimental se observa, prima facie, el principio del efecto general inmediato. Así las cosas, todos los actos que se juzguen a partir de la vigencia de la ley procesal deberán regirse por la ley nueva, a menos que se trate de una ley procesal sustantiva [que trasciende en los derechos sustantivos de las partes], caso en el cual debe respetarse el criterio de aplicación de la norma más favorable"³.

De acuerdo con todos los argumentos presentados, para poder dar una aplicación retroactiva y/o retrospectiva de la Resolución No. 59669 del 25 de septiembre de 2020, se requeriría que dicho acto administrativo expresamente contemplara dicha posibilidad, lo cual no ocurre en el presente caso o que su aplicación resultara más favorable para el solicitante, lo cual tampoco se configura en esta situación, ya que para el solicitante de la patente principal y sus divisionales resulta mucho más favorable la aplicación del numeral 1.2.2.3.2 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, en su versión original:

² Sentencia C-251/2001, M.P: Carlos Gaviria Díaz

³ Sentencia SU-516/2019, M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo

“Una solicitud divisional podrá presentarse como resultado del requerimiento efectuado por la Dirección de Nuevas Creaciones, en aquellos casos en que se determine que la solicitud inicial carece de unidad de invención. La Dirección de Nuevas Creaciones señalará la manera en que deberá presentarse la o las solicitudes fraccionarias”⁴.

Tomando en consideración los principios de aplicación temporal de las normas arriba expuestas, y que los procedimientos administrativos se iniciaron en los años 2017 y 2019 bajo el efecto de normas más favorables, que estaban en vigor en ese momento, solicito de manera respetuosa al Despacho de la SIC reconsiderar su posición y permitir el estudio de los nuevos capítulos reivindicatorios aún cuando recaiga sobre otra solicitud divisional toda vez que fueron reconocidos por el requerimiento 3595 como tres conceptos inventivos diferentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, además de presentar la respuesta al Oficio 3595, el nuevo capítulo reivindicatorio y las tasas de modificación, nos permitimos presentar la solicitud de divisional para los grupos 2 y 3, así

Solicitud Divisional	Materia	Total reivindicaciones	Numeración original de las reivindicaciones
Grupo 2	Sistema de Ensamblaje	6	50 a 55
Grupo 3	Sistema de Frenado	3	56 a 58

Anexo:

1. Capítulo reivindicatorio Modificado compuesto por 51 reivindicaciones correspondiente al Sistema de Riel.

Del Sr. Superintendente atentamente,

JESUS PEREZ VILLAMIZAR

T.P. No. 133.999 del C.S.J

⁴ Superintendencia de Industria y Comercio. 2017. Circular Única – Título X Propiedad Industrial, numeral 1.2.2.3.2