

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 52186

Ref. Expediente N° NC2018/0003651

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 34
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, mediante Resolución No. 30483 del 20 de mayo de 2021, el Superintendente de Industria y Comercio resolvió denegar la patente de invención a la creación titulada 'GEOMALLA HECHA A PARTIR DE UN POLÍMERO ESTRATIFICADO COEXTRUIDO Y SU MÉTODO DE OBTENCIÓN, UNA CONSTRUCCIÓN DE SUELO QUE COMPRENDE DICHA GEOMALLA Y UN MÉTODO DE REFORZAR UNA MASA DE MATERIAL DE PARTÍCULAS CON DICHA GEOMALLA', con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al establecer que la invención en estudio no cumple con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 31 de mayo de 2021, con el No. NC2021/0007107, la sociedad TENSAR CORPORATION, LLC, por conducto de apoderado, presentó solicitud de revocatoria directa contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, el apoderado de la solicitante manifiesta que *“por medio del presente escrito presento solicitud de REVOCATORIA DIRECTA en contra de la Resolución 30483 de 20 de mayo de 2021, en los términos del artículo 93 del CPACA en tanto es contraria a la ley y representa un agravio injustificado a las solicitantes.”*

A continuación, hace un recuento de la actuación surtida y cita el artículo 93 del CPACA, con base en el cual manifiesta que *“la Resolución 30483 de 20 de mayo de 2021 resulta contraria a la ley por cuanto la SIC omitió por completo su obligación de llevar a cabo el nuevo examen de patentabilidad solicitado el 19 de diciembre de 2019 junto con la respuesta al Oficio 14268.”*

Dice que lo anterior, *“en consonancia con el artículo 10 de la Resolución 59669 de 2020, que señala lo siguiente: ‘ARTÍCULO 2. Modificar el inciso segundo del numeral 1.2.2.5.1, en el capítulo I, del Título X de la Circular Única, la cual quedará así:...’, y asegura que “el artículo citado es absolutamente claro al señalar que los solicitantes están facultados para pedir hasta dos exámenes de patentabilidad junto con las respuestas a requerimientos de fondo, siempre que se pague la tasa correspondiente.”* Continúa: *“Así, cuando un solicitante pide un nuevo examen de patentabilidad dando cumplimiento a los requisitos exigidos en el Artículo 2 de la Resolución 59669, la SIC, como resultado de dicho nuevo examen, está facultada únicamente para conceder la patente, o en su defecto para llevar a cabo un nuevo examen de patentabilidad en caso de no encontrar méritos suficientes para otorgar la patente, pero nunca para emitir una decisión de negación.”* -Negrilla y subraya del texto original-

A renglón seguido asevera que *“dado que en este caso la Solicitante pidió, en respuesta al requerimiento bajo Oficio 14268, uno de los dos exámenes que estaba facultada a solicitar y pagó la tasa correspondiente, la SIC debió llevar a cabo un nuevo examen*

Ref. Expediente N° NC2018/0003651

de patentabilidad y emitir un nuevo requerimiento de fondo con las objeciones que resultaran de dicho examen.” -Negrilla y subraya del texto original-.

Argumenta que “sin embargo, la SIC, en evidente contravención a la legislación actualmente aplicable, decidió negar la solicitud de patente bajo expediente No. NC2018/0003651, desconociendo la petición de examen realizada por mi representada, aún (sic) cuando dicha petición fue realizada siguiendo los lineamientos establecidos en la Resolución 59669 de 2020.”

Por lo anterior, anota la impugnante que “al haberse ignorado la actuación legítima de la Solicitante, como lo es la petición de un nuevo examen de patentabilidad en cumplimiento de los términos del Artículo 2 de la Resolución 30483, modificadorio del inciso segundo del numeral 1.2.2.5.1., Capítulo I, del Título X de la Circular Única, (sic) se profirió una resolución ilegal, que genera además un agravio injustificado en la persona de la Solicitante.”

Finalmente, solicita “revocar directamente la Resolución 30483 de 20 de mayo de 2021 y devolver el expediente a estudio para que se lleve a cabo un examen de patentabilidad, de acuerdo con la solicitud y pago realizados en respuesta al Oficio 14268.”

Presenta como anexos el memorial de respuesta al Oficio 14268, en el cual pidió un nuevo examen de patentabilidad, y el soporte de pago No. 21-34979 de 5 de abril de 2021, por concepto de pago de un nuevo examen de patentabilidad.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, este Despacho procede a resolver la solicitud de revocatoria directa presentada en los siguientes términos:

3.1. Marco jurídico

De acuerdo con lo establecido por el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA- (en adelante sólo llamado CPACA), se tiene lo siguiente:

“ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.

Así mismo, se prevé en el artículo 94 ibídem lo siguiente:

“ARTÍCULO 94. IMPROCEDENCIA. La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial.” -Subraya fuera del texto original-.

Por su parte, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia proferida de radicación 76001-23-31-000-200900555-01 (19483) explicó:

Ref. Expediente N° NC2018/0003651

“2.1.- La Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)-, que comenzó a regir desde el 2 de julio de 2012, regula, en el capítulo IX, la revocación directa de los actos administrativos.

En virtud de dicha normativa, los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, cuando: i) sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley, ii) no estén conformes con el interés público o social, o sienten contra él y, iii) con ellos se cause agravio injustificado a una persona (artículo 93 CPACA).

Cuando se trate de una solicitud de parte, la revocatoria de un acto por razones de legalidad - manifiesta oposición a la Constitución Política o a la ley-, sólo procederá si el peticionario no interpuso los recursos de ley, siempre que no haya operado la caducidad de la acción, de acuerdo con la previsión del artículo 94 del CPACA.

Dicha limitación no opera para los casos en que la revocatoria se haga de oficio y se fundamente en razones de mérito, oportunidad o conveniencia, como se explicara más adelante.”

Por otra parte, el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en cuanto a lo que tiene que ver con el requerimiento de fondo y la consecuencia jurídica de su incumplimiento, prevé lo siguiente:

“Artículo 45- 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 período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiere 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 del texto original-

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda instaurada ante el Consejo de Estado por la sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY¹, interpretó el artículo 45 en los siguientes términos:

“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, es 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.

El segundo párrafo del artículo 45 es claro al indicar que ‘Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente’. Lo cual indica que se puede trasladar al peticionario el criterio de la Oficina Nacional Competente, las veces que sean necesarias, -respecto de que la

¹ **CONSEJO DE ESTADO.** Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de mayo de 2015, Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho. Expediente núm. 2005-00346-00. Actora: BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY.

Ref. Expediente N° NC2018/0003651

invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486-, para que el petitionerario se pronuncie al respecto. Lo anterior no constituye una obligación de la Oficina Nacional Competente.”

Por su parte, la Resolución No. 59669 del 25 de septiembre de 2020, ‘Por la cual se adicionan y modifican unos numerales en el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única’, señala en el artículo 10 lo siguiente:

“ARTÍCULO 10. *Modificar el numeral 1.2.2.5.1. En el capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:*

Numeral 1.2.2.5.1. Requerimientos por no patentabilidad ²

(...) 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:

(...).

d) Junto a la respuesta al requerimiento e independientemente de que se hayan presentado modificaciones a la solicitud, el solicitante podrá pedir la realización de un nuevo estudio de patentabilidad. Esta petición, podrá ser solicitada máximo en dos oportunidades y deberá estar acompañada del pago de la tasa correspondiente a un examen de patentabilidad. De acuerdo con lo establecido en el artículo 277 de la Decisión 486, dicha tasa no será reembolsable en caso que la solicitud sea concedida.”.

3.2. Antecedentes administrativos

Para verificar las razones que fundamentan la impugnación del acto administrativo por medio del cual se denegó la solicitud radicada bajo el expediente de la referencia, se hizo una nueva revisión de las actuaciones surtidas en este trámite encontrando que el 5 de abril de 2018, con el N° NC2018/0003651, entró a fase nacional la solicitud patente de invención titulada ‘GEOMALLA HECHA A PARTIR DE UN POLÍMERO ESTRATIFICADO COEXTRUDIDO’.

Publicada la solicitud, dentro del plazo de seis meses establecido por el artículo 44 de la Decisión 486, la solicitante pidió que se examinara la solicitud de patente y pagó la tasa respectiva el 9 de noviembre de 2018.

En virtud de tal solicitud, mediante Oficio N° 8059 de 12 de agosto de 2019 la Dirección de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, requirió la solicitante para que se pronunciara sobre las siguientes objeciones: (i) falta de relación del título con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las reivindicaciones, (ii) falta de claridad, concisión y definición de la materia reivindicada, además de inconsistencias en la misma; (ii) carencia de novedad de las reivindicaciones 1, 2, 4, 8, 10 a 12, 16 a 18, 20, con base en el documento US2009258212 (de aquí en adelante denominado D1) y 1 y 3 con base en el documento US5851089 (de aquí en adelante denominado D2); y, (iii) la falta de nivel inventivo de la reivindicación 23, con base en el documento D1 y 23, 26 y 27 con base en el documento D2; lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 14, 16, 18 y 30 de la misma norma comunitaria, advirtiendo que en caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegaría la patente.

² Este numeral fue modificado por la Resolución No 1692 del 20 de enero de 2021. Publicada en el Diario Oficial No. 51.564 del 21 de enero de 2021. Por la cual se modifican los Títulos I, II, III, IV y X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio”.

Ref. Expediente N° NC2018/0003651

Frente al anterior requerimiento, la sociedad solicitante presentó respuesta el día 19 de diciembre de 2019 donde hace aclaraciones y allega los capítulos reivindicatorio y descriptivo modificados, con el fin de superar las objeciones de claridad, definición y concisión formuladas por la Oficina y de reemplazar los anteriormente presentados, corrigió el título siguiendo la sugerencia del Examinador, y se pronunció frente a la carencia de novedad y nivel inventivo puestos de presente en el mencionado Oficio N° 8059, en virtud de lo cual solicitó a la Oficina conceder el privilegio solicitado y, subsidiariamente, solicitó un segundo examen de patentabilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución 3719 de 2 de febrero de 2016, para lo cual realizó el pago de tasa correspondiente.

Mediante Oficio N° 14268 de 19 de noviembre de 2020, la Dirección de Nuevas Creaciones, una vez hecho el examen respectivo a la respuesta allegada y de sus anexos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, requirió nuevamente a la sociedad solicitante para que se pronunciara sobre: (i) la falta de claridad, definición y concisión de la materia reivindicada e inconsistencias de la misma, dado que, a pesar de las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, persistieron falencias técnicas en ese sentido; y, (ii) falta de novedad de las nuevas reivindicaciones 1 a 28 con base en el documento D1, dado que anticipa las características técnicas esenciales de la solicitud; lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 30 de la misma norma comunitaria, previniendo a la sociedad solicitante que en caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegaría la patente.

Frente al anterior requerimiento, la sociedad solicitante presentó respuesta al segundo examen de fondo el día 31 de marzo de 2021, donde hace aclaraciones y allega nuevos capítulos reivindicatorio y descriptivo modificados con el fin de superar las objeciones de orden técnico formuladas por la Oficina, y se pronuncia frente a la carencia de novedad puesta de presente en el mencionado Oficio N° 14268. En virtud de lo anterior, la interesada solicitó a la Oficina conceder el privilegio solicitado y, de manera subsidiaria, y en caso de que el Despacho considerara que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio ameritara revisión adicional, solicitó un examen de fondo adicional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Resolución 59669 de 25 de septiembre de 2020.

Posteriormente, mediante escrito radicado bajo el N° NC2021/0004129 el 5 de abril de 2021, la interesada presentó un nuevo capítulo reivindicatorio para que fuera tenido en cuenta al momento de realizar el examen definitivo de la solicitud y adjuntó el pago de la tasa de examen correspondiente.

Efectuado el examen pertinente a la descripción y reivindicaciones modificadas y teniendo en cuenta las aclaraciones y argumentos presentados por la solicitante se expidió la Resolución N° 30483 del 20 de mayo de 2021, denegando el privilegio solicitado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 18 de la norma comunitaria, puesto que a pesar de la respuesta de la solicitante al requerimiento formulado por la Oficina subsisten los impedimentos para la concesión del privilegio solicitado.

3.3. Sobre la solicitud de un nuevo examen de patentabilidad

Observa el Despacho que la impugnante se apoya en el artículo 93 del CPACA para solicitar la revocatoria directa de la Resolución No. 30483 de 20 de mayo de 2021, en razón a que la considera “...*contraria a la ley por cuanto la SIC omitió por completo su*

Ref. Expediente N° NC2018/0003651

obligación de llevar a cabo el nuevo examen de patentabilidad solicitado el 19 de diciembre de 2019 junto con la respuesta al Oficio 14268.” Sustenta lo anterior, “en consonancia con el artículo 10 de la Resolución 59669 de 2020,...el inciso segundo del numeral 1.2.2.5.1, en el capítulo I, del Título X de la Circular Única...”.

Sobre la anterior apreciación de la solicitante, es pertinente aclarar que la Superintendencia legalmente no está obligada a notificar al solicitante dos o más veces respecto de la patentabilidad de la invención, toda vez que es a la oficina nacional competente a la que corresponde, teniendo en cuenta el caso particular, determinar si es necesario o no una nueva notificación.

Lo anterior se sustenta en lo prescrito en el segundo párrafo del artículo 45 de la Decisión 486, que claramente establece: *“Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.”* -Subraya fuera del texto original-.

Acerca de este tema en particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Interpretación Prejudicial dictada dentro del Proceso 149-IP-2018, dijo:

“Con la notificación inicial prevista en el Artículo 45, que es obligatoria, se busca que el solicitante en base a su derecho de contradicción pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes, siendo potestativo notificar al solicitante dos o más veces ‘Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para el examen de patentabilidad’ (segunda parte del Artículo 45)³.” -Subraya fuera del texto original-.

En donde el Tribunal andino se pronuncia sobre el carácter potestativo de la notificación de patentabilidad prevista en el citado artículo 45, salvo la inicial que es obligatoria, con el propósito de permitir al solicitante ejercer con plena garantía sus derechos de defensa y contradicción.

Por su parte, el Honorable Consejo de Estado ha acogido en varias oportunidades tal presupuesto y ha sentenciado sobre el particular lo siguiente:

*“Al respecto, precisa la Sala que de conformidad con el texto del párrafo segundo del artículo 45 de la Decisión 486, la entidad ‘**podrá**’ notificar al solicitante dos o más veces, y según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el ítem 12 de la Interpretación Prejudicial, **no constituye una obligación de la Oficina Nacional Competente, realizar más de una notificación**, para permitir que el solicitante tenga la posibilidad de contradecir los argumentos o que satisfaga los requerimientos para la concesión de la patente.(...).”⁴* -Negrilla del texto original-.

Lo anterior, atendiendo la interpretación prejudicial emitida para dicho proceso judicial por el Tribunal Andino que expresó en esa ocasión:

“El segundo párrafo del artículo 45 es claro al indicar que ‘Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente’. Lo cual indica que se puede trasladar al peticionario el criterio de la Oficina Nacional Competente, las veces que sean necesarias, -respecto de que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486-, para

³ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 149-IP-2018

⁴ CONSEJO DE ESTADO. Expediente núm. 2005-00346-00. Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho. Actora: BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY. Sentencia del 14 de mayo de 2015.

Ref. Expediente N° NC2018/0003651

que el peticionario se pronuncie al respecto. Lo anterior no constituye una obligación de la Oficina Nacional Competente.” -Subraya y resalto fuera del texto original-

En el presente caso, publicada la solicitud y solicitado el examen de patentabilidad, la Dirección de Nuevas Creaciones, mediante Oficio No. 8059 de 12 de agosto de 2019, requirió la solicitante para que se pronunciara sobre las objeciones oficiales formuladas en virtud de lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486.

A la mencionada notificación se dio respuesta por parte de la sociedad interesada, sin embargo, persistieron objeciones frente a la claridad, definición y concisión de la materia reivindicada y novedad de la solicitud, en vista de lo cual, con fundamento en la facultad prevista en el artículo 45 de notificar al solicitante dos o más veces cuando la invención no es patentable o no cumple con los requisitos previstos, y atendiendo la nueva petición de examen hecha por la solicitante, mediante Oficio No. 14268 de 19 de noviembre de 2020 se le notificó para que se pronunciara sobre dichas objeciones, en aras de permitir un adecuado derecho a la defensa de la interesada.

A pesar de la respuesta oportuna al Oficio N° 14268 y de allegar nuevos capítulos reivindicatorio y descriptivo modificados, persistieron las objeciones formuladas, encontrando la Oficina suficientes elementos de juicio para denegar la patente, como es la carencia de novedad, requisito *sine qua non* para la obtención del privilegio solicitado.

Recuerda en este punto la Oficina que, como bien sabe la solicitante, el artículo 45 citado es claro cuando señala: *“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 del texto original-

Entonces, además de que no había obligación legal de requerir nuevamente en virtud de lo prescrito por el artículo 45 de la Decisión 486, tampoco había necesidad de emitir un tercer requerimiento para la materia denegada, dado que la solicitante no presentó nuevas evidencias ni elementos de juicio que merecieran realizar el nuevo estudio solicitado, persistiendo los impedimentos para la concesión.

Por otra parte, dice la solicitante que *“en consonancia con el artículo 10 de la Resolución 59669 de 2020, que señala lo siguiente: ‘ARTÍCULO 2. Modificar el inciso segundo del numeral 1.2.2.5.1, en el capítulo I, del Título X de la Circular Única, la cual quedará así: (...) cuando un solicitante pide un nuevo examen de patentabilidad dando cumplimiento a los requisitos exigidos en el Artículo 2 de la Resolución 59669, la SIC, como resultado de dicho nuevo examen, está facultada únicamente para conceder la patente, o en su defecto para llevar a cabo un nuevo examen de patentabilidad en caso de no encontrar méritos suficientes para otorgar la patente, pero nunca para emitir una decisión de negación.’*” -Negrilla y subraya del texto original-

Sobre la anterior interpretación que hace la interesada respecto del artículo 10 de la Resolución 59669 de 2020, por el cual se modifica el numeral 1.2.2.5.1, en el capítulo I, del Título X de la Circular Única, es importante aclarar que dicho numeral, en su literal d), se limitó a establecer la facultad del solicitante para pedir la realización de un nuevo estudio de patentabilidad junto con la respuesta al requerimiento, fijando como máximo dos oportunidades para que el interesado pudiera solicitarlo. Así pues, no se puede colegir que dicha disposición haya establecido que en el caso de ser solicitado un nuevo examen de patentabilidad la Oficina *“está facultada únicamente para conceder la patente, o en su defecto para llevar a cabo un nuevo examen de patentabilidad en caso de no encontrar méritos suficientes para otorgar la patente...”*, ni se desprende prohibición alguna en ese caso para emitir una decisión de negación. Por el contrario, dicho numeral lo que establece es una restricción para que el solicitante máximo en dos

Ref. Expediente N° NC2018/0003651

oportunidades pueda pedir la realización de un nuevo estudio de patentabilidad cuando responda a un requerimiento. Por lo tanto, no son de recibo dichas interpretaciones.

Dice la solicitante que *“al haberse ignorado la actuación legítima de la Solicitante, como lo es la petición de un nuevo examen de patentabilidad en cumplimiento de los términos del Artículo 2 de la Resolución 30483, modificadorio del inciso segundo del numeral 1.2.2.5.1., Capítulo I, del Título X de la Circular Única, (sic) se profirió una resolución ilegal, que genera además un agravio injustificado en la persona de la Solicitante.”*

Al respecto, contrario a lo argumentado por la interesada, la negativa de esta Entidad de notificar un examen adicional de una solicitud donde persistieron las objeciones formuladas durante el examen, encontrando la Oficina suficientes elementos de juicio para denegar la patente, de ninguna manera puede ser considerada como ilegal o un situación gravosa para un solicitante cuya invención no cumple con los requisitos de fondo en la forma establecida, sino más bien la simple aplicación del procedimiento administrativo previsto para el reconocimiento del derecho solicitado -garantizando el principio de imparcialidad y debido proceso-, máxime cuando esta situación fue comunicada oportunamente por parte de la Dirección de Nuevas Creaciones a la solicitante, a través de las dos notificaciones señaladas en virtud de lo previsto en el artículo 45 en cita. Por lo tanto, no encuentra el Despacho que la Resolución No. 30483 de 20 de mayo de 2021, sea contraria a la ley y represente un agravio injustificado a la solicitante, según lo alegado por la impugnante.

Al respecto, cabe agregar que las actuaciones que realizan las entidades del Estado deben lograr su cometido, en el caso que nos ocupa es la de tramitar y otorgar las patentes de invención para las solicitudes que de acuerdo con la normativa andina cumplan con los requisitos de forma y de fondo que han sido establecidos, con el propósito de que derechos de terceros que pudieren verse afectados se protejan.

Por último, la interesada solicita en su escrito *“revocar directamente la Resolución 30483 de 20 de mayo de 2021 y devolver el expediente a estudio para que se lleve a cabo un examen de patentabilidad, de acuerdo con la solicitud y pago realizados en respuesta al Oficio 14268.”*

Como antes se dijo, examinada la respuesta al Oficio No. 14268 junto con sus anexos, se encontró que persistieron las objeciones formuladas, encontrando la Oficina suficientes elementos de juicio para denegar la patente, como es la falta de novedad de la solicitud, por lo que la Oficina estimó que no había necesidad de emitir un tercer requerimiento para la materia reclamada, dado que la solicitante no presentó nuevas evidencias ni elementos de juicio que merecieran realizar el estudio adicional solicitado, por lo que resulta inocua tal solicitud.

En virtud de todo lo expuesto, al estar la Resolución No. 30483 acorde con el procedimiento legalmente establecido, no encuentra esta Superintendencia que sea del caso revocar directamente la decisión impugnada.

3.3.1. Frente al pago de la tasa establecida para examen

Observa el Despacho que la interesada se refiere al pago realizado con el memorial de respuesta al requerimiento de fondo en respuesta al Oficio No. 14268, mediante el cual se solicitaba, de ser el caso, un examen de fondo adicional para las reivindicaciones modificadas.

De acuerdo con lo expuesto en el numeral precedente, y teniendo en cuenta que durante la etapa de fondo la Oficina consideró inoficioso emitir un tercer examen de

Resolución N° 52186

Ref. Expediente N° NC2018/0003651

patentabilidad, la tasa pagada por concepto de examen el 5 de abril de 2021 no fue causada, por consiguiente, procede la devolución del valor pagado, para lo cual la sociedad interesada, deberá hacer la petición por el modulo correspondiente en la plataforma del SIPI.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, se

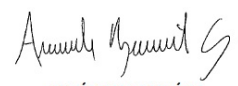
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la revocatoria de la Resolución No. 30483 del 20 de mayo de 2021, mediante la cual se resolvió denegar la patente de invención a la creación titulada 'GEOMALLA HECHA A PARTIR DE UN POLÍMERO ESTRATIFICADO COEXTRUIDO Y SU MÉTODO DE OBTENCIÓN, UNA CONSTRUCCIÓN DE SUELO QUE COMPRENDE DICHA GEOMALLA Y UN MÉTODO DE REFORZAR UNA MASA DE MATERIAL DE PARTÍCULAS CON DICHA GEOMALLA'.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad TENSAR CORPORATION, LLC, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 18 de agosto de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.08.18
17:03:00 COT
Razón: Validez juridica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

