

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 56713

Ref. Expediente N° NC2020/0010351

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 24310 del 26 de abril de 2021 la Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente de invención a la creación denominada: “UNIDAD DE DESGASTE PARA EQUIPOS DE TRABAJO DE TIERRA”, con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio cumplió con los requisitos legalmente previstos.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 25 de mayo de 2021 con el N° NC2021/0006877, encontrándose dentro del término establecido para el efecto la sociedad ESCO GROUP LLC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Sobre la actuación administrativa.

La sociedad recurrente hace un recuento de las actuaciones surtidas durante el trámite administrativo y resalta que presentó ante la SIC, una divisional compuesta por 7 reivindicaciones derivada del expediente NC2018/0008893, la cual fue admitida a trámite bajo el radicado N° NC2020/0010351, posteriormente, indica que incluyó un nuevo pliego reivindicatorio el día 26 de abril de 2021 compuesto por 17 reivindicaciones bajo el radicado NC2021/0005421, sin embargo, el mismo 26 de abril la SIC emitió la Resolución N° 24310, por medio de la cual concedió el privilegio de patente para la solicitud divisional NC2020/0010351, sin tener en cuenta las modificaciones al capítulo reivindicatorio que se había presentado en la misma fecha.

2.2. Sobre el acto administrativo emitido.

La sociedad recurrente trae a colación el artículo 34 de la Decisión 486 y resalta que “(...) claramente establece que el solicitante de una patente **en cualquier momento del trámite** podrá pedir que se **modifique la solicitud** siempre que **no se amplíe la protección** que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.” –Negrilla y subraya del texto original-

Adicionalmente resalta que el “(...) artículo mencionado establece dos requisitos para que las modificaciones a la solicitud sean aceptadas:

El primer requisito es de carácter temporal por cuanto las modificaciones se deben presentar dentro del trámite. En este respecto, el TJCA emitió la interpretación



Ref. Expediente N° NC2020/0010351

prejudicial número 74-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 en la cual manifestó lo siguiente

***‘¿qué es el trámite?’** El trámite de concesión de patente consiste en todas aquellas etapas administrativas que se deben surtir ante la oficina respectiva, que comienza con la solicitud y termina con el acto administrativo en firme que la concede o la deniega. Es importante advertir que un acto administrativo queda en firme cuando vence el término para presentar recursos y no se interponen, o cuando presentados los recursos previstos en la legislación nacional se resuelven mediante un acto administrativo (...)*

En este caso, la Resolución de concesión 24310 quedará en firme el 11 de junio de 2021, por cuanto en los términos del numeral 6.2., del Título I de la Circular Única, el plazo para presentar recurso de reposición vence al finalizar el término de 10 días hábiles, contados desde la notificación del acto administrativo.” –Negrilla y subraya del texto original-

De acuerdo con lo mencionado, la sociedad recurrente manifiesta que:

*“La notificación se entenderá surtida **pasado un (1) mes de la fecha del envío del correo electrónico**, fecha a partir de la cual se contabilizarán los términos para que se produzca la firmeza del acto administrativo y/o para la presentación de los recursos procedentes.” –Negrilla y subraya del texto original-*

Agrega a continuación: “(...) dado que la modificación voluntaria al capítulo reivindicatorio se presentó antes del 11 de junio de 2021, se entiende presentada dentro del trámite administrativo, y por consiguiente se debe tener en cuenta al proferir una decisión sobre la concesión de la patente.”

Por último, la sociedad recurrente indica que “(...) el segundo requisito exige que la modificación no constituya una ampliación al alcance de la solicitud tal como fue originalmente presentada. En este caso, se presentó un capítulo reivindicatorio plenamente sustentado en la descripción de la solicitud, lo que implica que no se presentó ampliación de la protección de la materia divulgada originalmente.”

2.3. Sobre las peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso.

La sociedad recurrente solicita que se “(...) revoque la resolución recurrida, y emita una nueva resolución teniendo en cuenta las modificaciones presentadas al capítulo reivindicatorio del 26 de septiembre de 2021”

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. Marco normativo aplicable.

Con fundamento en el principio de congruencia que rige la actuación administrativa y particularmente en lo relativo a la aplicación del principio de la “*Non reformatio in pejus*” que alude a la prohibición de reformar en perjuicio del apelante único, esta Oficina solventará todas las peticiones oportunamente planteadas al resolver los recursos administrativos previstos por la ley, considerando para ello que: “(...) *la vinculación de la*

Ref. Expediente N° NC2020/0010351

Administración a lo que plantea el recurso resulta innegable y se erige en límite efectivo al margen de la decisión administrativa, que en aras de reforzar la garantía de la contradicción implícita en el artículo 28 Superior, no podrá salirse de la discusión trazada por el recurrente”¹, como parte de la garantía de orden Constitucional del derecho al debido proceso y en aras de viabilizar el principio de contradicción y defensa.

Teniendo en cuenta, además, que la Corte Constitucional ha formulado algunas reglas para la aplicación de este principio, como se indica a continuación: “(...) *por regla general, resulta legal y jurisprudencialmente válido que el juez de alzada se pronuncie únicamente sobre los reparos formulados por los apelantes, pues son las partes las que tienen la carga procesal de exponer las razones por las cuales consideran que la decisión judicial resulta contraria a sus derechos e intereses. No obstante lo anterior, la aplicación del principio de justicia rogada, en materia de lo contencioso administrativo, no puede llegar al extremo de conducir a la adopción de una decisión judicial que resulte abiertamente incompatible con el ordenamiento jurídico, especialmente cuando su interpretación restringe (i) el goce efectivo de los derechos fundamentales de aplicación inmediata previstos en el Texto Superior, (ii) normas y principios consagrados en la Constitución Política, (iii) la real comprensión de la relación jurídica-procesal trabada por las partes, (iv) el cumplimiento de derechos humanos y normas de derecho internacional humanitario ratificadas por el Estado colombiano y, finalmente, (v) leyes relevantes para la resolución del asunto comprometido*”². -subrayado fuera de texto-

En virtud de lo expuesto por las altas Cortes, esta Oficina abocará el conocimiento de la impugnación frente a la decisión administrativa de conceder el derecho exclusivo a la solicitud de patente de invención, teniendo en cuenta que las modificaciones oportunamente allegadas durante la actuación administrativa, incluidas en el radicado bajo el N° NC2021/0005421 del 26 de abril de 2021 no fueron consideradas al momento de decidir sobre la patentabilidad de la invención, como se explica líneas abajo, y teniendo en cuenta que la aplicación del principio de “*Non reformatio in pejus*” encuentra limitaciones en aquellos casos en los que se consolidan situaciones jurídicas que se encuentran en abierta contradicción con el ordenamiento jurídico³, lo anterior, en ejercicio de las facultades que confiere el numeral 1° del artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3.2. Acerca del objeto de la invención.

La solicitud de patente tramitada en el presente caso hace referencia a una unidad de desgaste para equipos de trabajo de tierra que incluye una base, un miembro de desgaste de acoplamiento al suelo, un mecanismo de retención, un imán y un cuerpo de bloqueo. El miembro de desgaste incluye una cavidad que tiene paredes superior, inferior y laterales para recibir la base en el equipo de trabajo de tierra, y un orificio en al menos una de las paredes laterales de la cavidad. El mecanismo de retención se asienta en una hendidura en la base y tiene una abertura generalmente alineada con el orificio en el miembro de desgaste de acoplamiento al suelo. El imán fija el mecanismo de retención a la base. El cuerpo de bloqueo pasa a través de la abertura central en el mecanismo de retención y dentro del orificio en el miembro de desgaste para sostener el miembro de desgaste a la base.

3.3. Acerca de la actuación administrativa.

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

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

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

Ref. Expediente N° NC2020/0010351

De la revisión de los antecedentes administrativos relacionados con el trámite de la solicitud, esta Oficina encuentra que mediante radicado bajo el N° NC2020/0010074 del 18 de agosto de 2020 fue propuesta para trámite una división de la solicitud inicial identificada con el radicado bajo el N° NC2018/0008893, que posteriormente fue aceptada a trámite bajo el radicado N° NC2020/0010351 del 18 de agosto de 2020.

Posteriormente, con radicado bajo el N° NC2021/0005421 del 26 de abril de 2021 se presentó una modificación al capítulo reivindicatorio con el cual, la solicitante incrementó el número de reivindicaciones al pasar de siete (7) reivindicaciones a diecisiete (17).

De acuerdo con lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la Superintendencia de Industria y Comercio aceptó a trámite la división de la solicitud radicada bajo el N° NC2020/0010351.

Finalmente, una vez considerado el resultado del informe de búsqueda sobre los antecedentes técnicos relacionados con la materia comprendida en las reivindicaciones 1 a 7, según el capítulo reivindicatorio inicialmente presentado bajo el radicado N° NC2020/0010351 del 18 de agosto de 2020, y teniendo en cuenta para ello que a la fecha de prioridad reivindicada no se encontraron documentos particularmente relevantes que afectaran la patentabilidad de la invención, se concedió el derecho de exclusividad mediante Resolución N° 24310 del 26 de abril de 2021, al considerar que la materia reclamada en la solicitud divisional cumplía con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000.

3.4. Acerca de la modificación al pliego reivindicatorio.

Observa esta Oficina que la modificación al pliego reivindicatorio incluida bajo el radicado NC2021/0005421 del 26 de abril de 2021 que aumenta el número de reivindicaciones de 7 a 17, se ajusta a lo previsto en el artículo 34 de la Decisión 486, toda vez que no amplía el alcance de la solicitud inicialmente presentada.

Adicionalmente, esta Oficina encuentra que el solicitante en su momento acredita el pago de la tasa por modificación al pliego reivindicatorio mediante el recibo de caja 45582 del 26 de abril de 2021, asimismo, se encuentra que la tasa por reivindicación adicional en este caso por las 7 reivindicaciones adicionales presentes en el capítulo reivindicatorio modificado, se encuentra anexo al radicado NC2020/0010351 y acreditada por el recibo de caja 45878 del 27 de abril de 2021.

3.5. Caso bajo estudio.

Respecto al argumento de la sociedad recurrente según el cual “(...) la modificación voluntaria al capítulo reivindicatorio se presentó antes del 11 de junio de 2021, se entiende presentada dentro del trámite administrativo, y por consiguiente se debe tener en cuenta al proferir una decisión sobre la concesión de la patente.” esta Oficina encuentra que le asiste razón a la sociedad recurrente, dado que el capítulo reivindicatorio protegido en la Resolución N° 24310 del 26 de abril de 2021, no corresponde con el que se encuentra vigente en la solicitud de divisional propuesta, tal y como se advierte en la modificación al pliego reivindicatorio incluida bajo el radicado N° NC2021/0005421 del 26 de abril de 2021 y que comprende un total de 17 reivindicaciones.

Ref. Expediente N° NC2020/0010351

Adicionalmente, una vez revisada la actuación administrativa desplegada para la presente solicitud, esta Oficina advierte que frente a la materia incluida en el radicado bajo el N° NC2021/0005421 del 26 de abril de 2021, esta Superintendencia no ha evaluado los requisitos de patentabilidad ni ha emitido Oficio alguno en el marco del procedimiento señalado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, por lo que resulta necesario evaluar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad establecidos 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 exclusiva de la Dirección de Nuevas Creaciones⁴.

Adicionalmente es de resaltar que una vez que se ha interpuesto el recurso, no es posible realizar examen de patentabilidad⁵ en esta instancia del trámite, por lo que corresponde remitir la solicitud a la etapa procedimental correspondiente para que en virtud de las prescripciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se practique el respectivo análisis de patentabilidad en consideración al derecho constitucional del debido proceso y en aras de garantizar el principio de contradicción y defensa.

Lo anterior, con el fin de que se realice una valoración apropiada de los documentos obrantes en el estado de la técnica 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 derecho constitucional al debido proceso.

3.6. Acerca de las peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, encuentra esta Superintendencia procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el trámite a la etapa procedimental correspondiente, con el propósito de que se disponga todo lo relacionado con el estudio de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 24310 del 26 de abril de 2021, por medio de la cual se concedió patente de invención a la creación titulada: “UNIDAD DE DESGASTE PARA EQUIPOS DE TRABAJO DE TIERRA”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina en el caso de la solicitud divisional, considerando para ello el capítulo

⁴ 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.*’

⁵ La Resolución 3719 DE 2016, “*Por la cual se adiciona y se modifican unos numerales en el capítulo I del título X de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio*”, en su artículo 2 señala: “*Una vez presentado el recurso ante esta superintendencia, no será posible solicitar un nuevo examen de patentabilidad.*”



Resolución N° 56713

Ref. Expediente N° NC2020/0010351

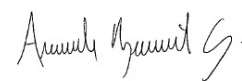
reivindicatorio que se encuentra anexo al radicado bajo el N° NC2021/0005421 del 26 de abril de 2021 el cual consta de 17 reivindicaciones.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la incorporación del complemento de información, incluido en el radicado bajo el N° NC2021/0005421 del 26 de abril de 2021, dentro de los documentos presentados en el trámite de la solicitud divisional inscrita identificada con el radicado bajo el N° NC2020/0010351, por tratarse de una modificación voluntaria al capítulo reivindicatorio.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad ESCO GROUP LLC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 1 de septiembre de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.09.01
23:01:49 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.



Resolución N° 56713

Ref. Expediente N° NC2020/0010351

