

Ibagué, 28 de marzo de 2023.

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Ref. Oficio N° **3125** de **28 de febrero de 2023**

Ref. Expediente N° NC2022/0009524

Yo, **RAUL BARBOSA MONROY** representante legal de **DWD COLOMBIA SAS**, titular solicitante del expediente en mención, doy respuesta a su requerimiento presentando las siguientes aclaraciones y argumentos:

De acuerdo al ítem **7. Respuesta a los argumentos del solicitante** de su requerimiento:

Argumentos de novedad

El solicitante manifiesta que: *“(...). Es necesario aclarar que el expediente NC2021/0011915, al que se hace referencia en su requerimiento, por ser una divulgación anterior (D1), corresponde a una solicitud de patente presentada el año pasado a la Superintendencia de Industria y Comercio, por el mismo titular y los mismos inventores relacionados en el expediente NC2022/0009524, que, 2 por error nuestro en los tiempos de respuesta, fue catalogada como “ABANDONADA”. Por tal motivo lo presentamos nuevamente este año y se le asignó el expediente NC2022/0009524. Es exactamente el mismo documento, la misma invención, el mismo titular y los mismos inventores. La “divulgación” de hizo a la misma entidad bajo la misma pretensión.*

Tal y como lo menciona el solicitante y como se encuentra en el sistema de trámite D1 (NC2021/0011915) fue abandonada por no pago de examen de patentabilidad, tal y como se le menciono en la resolución 6895 del 21 de febrero de 2022, en el que se le menciona al solicitante:

“Que el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que:

"Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono."

Que, por su parte, el artículo 85 dispone:

“Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos que se reducirán a la mitad”.

Que, contados tres meses desde la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó petición de parte del interesado para efectuar el examen de fondo, por lo que este Despacho considera abandonada la solicitud en los términos del mencionado artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.”

Es de aclarar que en el proceso del expediente NC2021/0011915 se vulneraron tiempos y disposiciones expuestas en los siguientes artículos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.

La fecha de la solicitud del expediente NC2021/0011915 fue el 10 de septiembre del 2021 y la resolución de abandono de la SIC fue el 21 de febrero de 2022, claramente plazo inferior al determinado por el Artículo 44 en mención. No se contesta el Artículo 85, ya que se reporta una versión incompleta del mismo, en el anterior requerimiento. No obstante, se acepta que corresponde a un proceso “ABANDONADO”. Solo como nota aclaratoria se expone a continuación el Artículo 85 “completo”:

Artículo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.

Además, el solicitante menciona que: *“Adicional a esto, es necesario tener en cuenta lo señalado en el artículo 17 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, que cita textualmente:*

- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la **divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud** en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de: a) el inventor o su causahabiente;*
- b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,*
- c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.*

*Como se puede verificar, la solicitud anterior (NC2021/0011915) se realizó el 10 de septiembre de 2021, lo que explica claramente que **no existe afectación en los requisitos de patentabilidad** expuestos en este requerimiento. Debido a que la nueva*

solicitud (NC2022/0009524) se presentó el 07 de Julio de 2022. Tiempo ampliamente inferior al que cita la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.”

Se le aclara al solicitante que, No obstante, de una revisión acuciosa de la mencionada normatividad al amparo de la Interpretación Prejudicial expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso N° 264-IP-2019, expedida el 4 de marzo de 2021, se puede colegir que en efecto el documento D1 sí debe ser consideradoa efectos del desarrollo del examen de patentabilidad, de conformidad con las siguientes consideraciones.

En primer lugar es preciso indicar que el estado de la técnica comprende cualquier divulgación realizada a nivel mundial previo a la fecha de presentación o de prioridad válidamente invocada, situación a considerar a la hora de realizar el examen de patentabilidad, por lo que las excepciones establecidas por el artículo 17 de la Decisión 486 deben ser aplicadas de conformidad con la interpretación literal de las palabras que componen dicho marco normativo, en consonancia con la valoración ofrecida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Al respecto, en la ya mencionada interpretación prejudicial se indica en numeral 4.14 y 4.15 lo siguiente: *“4.14. En esa línea, de la redacción del Artículo 17 de la decisión 486 no se deriva una interpretación que permita concluir que la intención del legislador haya sido la de permitir a quien ya inició un proceso de patente, subsanar por la vía del periodode gracia un posible error en la reivindicación o acreditación del derecho de prioridad. Todo lo contrario, la redacción de dicha norma sugiere una intención clara de proteger al inventor única y exclusivamente de ‘divulgaciones accidentales’ incluyendo la publicación de solicitudes de patentes, pero solo en la medida que esta haya sido realizada en ‘contravención de la norma que rige la materia’. 4.15. La redacción del Artículo 17 de la Decisión 486 sugiere la intención clara de proteger al inventor única y exclusivamente de ‘divulgaciones accidentales’, incluyendo la publicación de solicitudes de patentes, pero solo en la medida que esta haya sido realizada en contravención de la norma que rige lamateria. Las publicaciones inocuas son publicaciones accidentales”.*

Adicionalmente el numeral 4.17 y 4.18 mencionan *“Si no hay contravención alguna, no hay ‘divulgación accidental’; y si no hay divulgación accidental, no hay divulgación inocua.”* “Si se trata de la publicación de la patente efectuada en el marco del **trámite normal** de una solicitud de patente e independientemente de si es la oficina nacional competente, o el solicitante precia autorización de la oficina nacional competente, el queentra la publicación al diario o gaceta oficial, no estamos ante la presencia de una publicación inocua, pues no es una ‘divulgación accidental’ y por tanto no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto en el Artículo 17 de la Decisión 486”.

Finalmente el numeral 4.9 y 4.10 menciona *“La publicación del contenido de una solicitud de patente **en trámite** por parte de una oficina nacional competente será considerada como una divulgación inocua únicamente si se efectuó «en contravención de la norma que rige la materia».*¹⁹ *y el numeral 4.10 menciona “A contrario sensu, si la referida publicación se realizó sin vulnerar la norma aplicable, dicha divulgación será considerada dentro del estado de la técnica a efectos de examinar la novedad de la invención que sepretende patentar”.*

Es importante aclarar que la revisión acuciosa de la mencionada normatividad al amparo de la Interpretación Prejudicial expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso N° 264-IP-2019, expedida el 4 de marzo de 2021 que se hace referencia en su requerimiento, se refiere a dos procesos de patentamiento en “tramite”, ambos solicitados por la empresa TENARIS CONNECTION B.V. Aspecto que difiere claramente con el proceso en mención. Y que constituye una diferencia radical que no admite referencia. El expediente NC2021/0011915 es un proceso “ABANDONADO” de acuerdo a la Resolución 6895 del 21 de febrero del 2022 de la SIC. Por lo tanto, no es referente, ni equivalente jurídico.

Es de aclarar que en numeral 4.17 y 4.18, y numeral 4.9 y 4.10, expuestos como referencia (párrafos 2 y 3 antes de éste) en su requerimiento, se denomina como “trámite normal” y “en trámite” respectivamente, lo que diferencia claramente el estatus del expediente NC2021/0011915.

Para terminar, se relaciona la contundencia de un numeral que se “ignoró” en la revisión “acuciosa” de la Interpretación Prejudicial del proceso N° 264-IP-2019, que tanto se hace referencia en su requerimiento:

3.5. Finalmente, resulta pertinente resaltar que la referida norma tiene por objeto evitar que se patente **dos veces** una misma invención.

Por lo antes expuesto, es absolutamente imposible, improbable e improcedente, que se pueda patentar una invención “abandonada”, por lo tanto, solo queda “en trámite” el expediente NC2022/0009524. *Es un numeral de la norma que no exige mayor interpretación, expone claramente el objeto, “no patentar dos veces la misma invención”, lo que aclara que solo un expediente (NC2022/0009524) tiene el potencial de ser patentable.*

En espera que con estos argumentos se subsane sus requerimientos expuestos, solicitamos sea reanudado el proceso de patentamiento del expediente NC2022/0009524.

Atentamente,

Cordialmente,



RAUL BARBOSA MONROY
Representante Legal
DWD COLOMBIA SAS