

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 22340 de 17 de diciembre de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0008257

Abogado
JESÚS MARÍA MÉNDEZ BERMÚDEZ
Apoderado
HERO MOTOCORP LIMITED

Asunto: Aplicación artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Respetado abogado Méndez Bermúdez,

En atención a la solicitud de patente tramitada bajo el radicado N° NC2021/0008257 para la creación denominada SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA PARA VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL MISMO, así como, las actuaciones que sobre la misma reposan en el Sistema de Información para la Propiedad Industrial -SIPI-, esta Dirección en el ejercicio de la competencia que le asiste en virtud de los numerales 1 y 5 del artículo 20 del Decreto 4886 de 2011, procedió a una revisión de oficio de las mismas evidenciando lo siguiente:

1. El día 24 de junio de 2021 (fecha de presentación): Se radica la solicitud NC2021/0008257 titulada "SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA PARA VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL MISMO", con invocación de prioridad INDIA del 25 junio de 2020 con # 202011026982, sin allegar la documentación correspondiente al expediente, donde el pliego de figuras, y descripción que allegaron en esta fecha hacen alusión a un "SISTEMA DE ESCAPE DEL VEHÍCULO".
2. El día 25 de junio de 2021 se recibe un complemento de información presentado por el solicitante, en el que se allega un pliego reivindicatorio enfocado a un "*Método de fabricación de una unidad de almacenamiento de energía (...)*" que corresponde con el título de la solicitud.
3. Mediante el Oficio N° 11775 del 23 de julio de 2021, se notificó al solicitante de los resultados del examen de forma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Entre lo indicado, se manifestó la necesidad de allegar al expediente la copia de la documentación requerida para acceder a la reivindicación de la prioridad.
4. El solicitante, atendió el requerimiento efectuado en el numeral anterior, el 26 de noviembre de 2021, allegando el documento de prioridad INDIA del 25 junio de 2020 con # 202011026982 que trata del "SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA PARA VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL MISMO".
5. Superado el examen de forma, se procedió a la publicación de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 947 del 10 de diciembre de 2021, sin que dentro del término establecido por el artículo 42 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se hayan formulado oposiciones por terceros.
6. El día 12 de mayo de 2022 el solicitante efectuó de conformidad con lo establecido por el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el pago de la tasa correspondiente al examen de patentabilidad de la solicitud, observando los valores vigentes en la resolución de tasas de propiedad industrial dispuestos por esta Superintendencia.

Oficio N° 22340 de 17 de diciembre de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0008257

7. Mediante el Oficio N° 12614 del 24 de julio de 2023 se le notificó al solicitante los resultados del examen de patentabilidad efectuado sobre la solicitud conforme lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el estudio se adelantó considerando que no era posible aceptar la modificación sobre el capítulo reivindicatorio que se allegó el 25 de junio de 2021, por cuanto, la misma no acreditó el pago de la tasa de modificación del capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, el estudio se hizo respecto del pliego anterior, el cual, se enfoca a un sistema de escape; así mismo, se indicó que no era procedente la aceptación de la reivindicación por cuanto, aquella da cuenta de un sistema de almacenamiento, debido a que está alejada de lo contenido en la solicitud, conforme la información radicada, la cual, se corresponde a un sistema de escape.
8. Como respuesta al requerimiento por no patentabilidad, el solicitante allegó documentación el 26 de octubre de 2023, en la que indicó que por error radicó el 24 de junio de 2021 una descripción, figuras, reivindicaciones y resumen que no corresponden a la solicitud deseada, por lo que presenta nueva información para cada uno de estos apartes, como se menciona a continuación:

“(...) El examinador objeta la reivindicación de prioridad, argumentando que al revisar la memoria descriptiva de la presente solicitud y las reivindicaciones encontradas en el documento 01- 08 no concuerdan con el documento de prioridad presentado ante esta oficina, por lo que no es posible probar que la materia reclamada coincida con el de prioridad. Al revisar el documento radicado el 24 de junio de 2021 se observa que, por un error de radicación, el mismo no corresponde con la solicitud inicial, sino que pertenece a otra solicitud. Con el fin de subsanar las objeciones del examinador, el solicitante presenta una nueva memoria descriptiva, reivindicaciones, figuras y resumen que si corresponden a la prioridad reclamada. El solicitante considera que la nueva memoria descriptiva, reivindicaciones, figuras y resumen no constituyen ampliación de materia, por cuanto corresponden completamente con la prioridad reclamada, cosa que no sucedía con el documento radicado originalmente (...)”

De igual forma, se allegó una modificación a la descripción, las figuras y las reivindicaciones de la solicitud “orientadas a un: “SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA PARA VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL MISMO” que coincide con el título y la prioridad invocada desde el inicio del trámite. Sin embargo, incluye la información de los párrafos [0059] a [0079] donde se incorpora una modalidad con una barra colectora que no hacía parte del documento de prioridad ni de la solicitud inicial. Así mismo, se incluyen reivindicaciones 12 a 20 que se refieren a la barra colectora (600) y se cancela un examen de patentabilidad adicional.

9. Mediante el Oficio N° 21276 del 28 de diciembre de 2023 y con ocasión de la respuesta allegada al trámite, referida en el punto anterior, esta Dirección emitió un nuevo requerimiento por no patentabilidad en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En dicho acto administrativo de trámite se aceptó la modificación allegada el 26 de octubre de 2023, referidas a un: “SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA PARA VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL MISMO”, lo cual coincide con el título y se manifiesta que concuerda parcialmente con la prioridad invocada en el trámite desde la fecha de presentación, y se pasa por alto que la modificación incluye la barra colectora, por lo que había una ampliación de materia. Se hace un estudio de patentabilidad enfocado ahora al “SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA”.

De igual forma, en relación a la prioridad invocada, esta Dirección formuló la siguiente objeción:

“(...) De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta Oficina advierte que la reivindicación de la prioridad no podrá ser aceptada por encontrarse por fuera del término establecido para ser invocada, en particular, la memoria descriptiva encontrada en el documento 06-01 revela una modalidad de la invención conocida con el número de referencia (600)

Oficio N° 22340 de 17 de diciembre de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0008257

conocida como barra colectora, que cotejada con la copia de la prioridad IN202011026982 de 25 de junio de 2020, esta no está contemplada en dicho documento, razón por la cual es inadmisibile. Por consiguiente, la fecha de determinación del estado de la técnica será la fecha de presentación, correspondiente al día 24 de junio de 2021 (...)

10. Como respuesta al requerimiento aludido en el numeral anterior, se advierte que el 22 de marzo de 2024 se allegó la documentación correspondiente, en donde se solicitó la modificación del capítulo reivindicatorio para que se refiera al contexto del “SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA PARA VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL MISMO”, pero se mantiene la descripción del 26 de octubre de 2023 y las nuevas reivindicaciones incluyen las reivindicaciones 11 a 19 que se refieren a la barra 600.

De igual forma, en cuanto a la objeción formulada sobre la reivindicación de la prioridad el solicitante manifestó:

“(...) El examinador establece que no acepta la prioridad reclamada, argumentando que la misma esta por fuera del término establecido para ser invocada. De igual forma, establece que “(...) la memoria descriptiva encontrada en el documento 06-01 revela una modalidad de la invención conocida con el número de referencia (600) conocida como barra colectora, que cotejada con la copia de la prioridad IN202011026982 de 25 de junio de 2020, esta no está contemplada en dicho documento, razón por la cual es inadmisibile.” Al respecto, el solicitante hace las siguientes aclaraciones: i. La Decisión 486 en el citado artículo 9 establece que “La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.”, y fija el término para presentar la solicitud que invoca la prioridad como de 12 meses. Puesto que la fecha de prioridad invocada es el 25 de junio de 2020 y la solicitud fue presentada el 24 de junio de 2021, la misma fue presentada dentro del término establecido por dicho artículo, por lo que no es aceptable que sea rechazada por encontrarse fuera del término para ser invocada. ii. El Convenio de Paris establece en el Artículo 4, literal A2 que “Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.” De igual forma, establece en el literal C1 que “Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.”. Asimismo, establece en el literal D1 que “Quien desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar en una declaración la fecha y el país de este depósito. Cada país determinará el plazo máximo en que deberá ser efectuada esta declaración.” Y, finalmente, establece en el literal D4 que “No se podrán exigir otras formalidades para la declaración de prioridad en el momento del depósito de la solicitud. Cada país de la Unión determinará las consecuencias de la omisión de las formalidades previstas por el presente artículo, sin que estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del derecho de prioridad.” Nada en el Convenio de Paris establece que el contenido de la solicitud debe corresponde al contenido de la prioridad reclamada para que la misma sea aceptable, por lo que esto representa una formalidad adicional, la cual no es exigible de acuerdo con el Artículo 4, literal D4, de dicho convenio. Lo anterior es ratificado por el Artículo 10 de la Decisión 486, el cual establece que “Para efectos del derecho de prioridad, no se exigirán otras formalidades adicionales a las dispuestas en el presente artículo.” iii. En vista de lo anterior, el solicitante considera que la reivindicación de prioridad cumple con lo establecido tanto en la Decisión 486 como en el Convenio de Paris, ya que la solicitud

Oficio N° 22340 de 17 de diciembre de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0008257

fue presentada dentro del plazo establecido de 12 meses desde la fecha de presentación de la solicitud prioritaria reclamada, y dicha solicitud prioritaria tiene valor de depósito nacional regular, tal como lo demuestra el hecho de que se presentó una copia certificada de la misma. Por otro lado, el solicitante le recuerda al examinador lo indicado en el Artículo 27, literal h), de la Decisión 486, en donde se establece que el petitorio de la solicitud debe comprender “(...) la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro.” (Negrita personal) Lo anterior significa que la prioridad reclamada es válida aún si solo se refiere parcialmente a la misma invención presentada en el País Miembro. Por todo lo anterior, el solicitante considera que la prioridad reclamada cumple con lo establecido tanto en el Convenio de París como en la Decisión 486 y debe ser aceptada en su totalidad. (...)”

En este sentido, esta Dirección advierte que en el desarrollo de la actuación administrativa desplegada con ocasión de la solicitud de patente de invención ya mencionada y recapitulada en los numerales precedentes del presente acto administrativo de trámite, se advierte, que desde el momento de la presentación de la solicitud se incurrió en una irregularidad dentro de la actuación administrativa, que podría impedir la toma de una decisión de fondo sobre la solicitud. En este sentido se advierte que la irregularidad se representa en el hecho de que en la solicitud se presentó un capítulo reivindicatorio que no se corresponde con el alcance de la materia contenida en la descripción de la prioridad invocada.

En efecto, advierte esta Dirección, se evidencia que la información de la descripción y de las reivindicaciones presentadas el 26 de octubre de 2023, que fueron aceptadas inicialmente mediante el Oficio N° 21276 del 28 de diciembre de 2023, no debieron ser objeto de tal aceptación, por cuanto la misma, contiene una ampliación de materia, en concreto al incluir la barra colectora, y en consecuencia siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, situación que se hace persistente con ocasión de las modificaciones allegadas el 22 de marzo de 2024.

Al validar, está situación se advierte que desde el momento en que se realizó la presentación de la solicitud, la información correspondiente al petitorio y a la prioridad invocada no expresan correlación con las modificaciones allegadas, pues en estas últimas se incluyó materia no contenida ni en la prioridad ni en el capítulo reivindicatorio originalmente presentado; por lo tanto, se hace necesario, ante la existencia de la irregularidad en el desarrollo de la actuación que se condensa en una ampliación de la materia reivindicada, a partir de la inconsistencia entre el capítulo descriptivo y reivindicatorio allegado inicialmente al trámite, las modificaciones presentadas y la información de la solicitud reivindicada como prioridad; adoptar las medidas de saneamiento que conforme a derecho correspondan.

La anterior situación, genera que, dentro del trámite de la solicitud de patente de invención tramitada bajo el radicado de la referencia, se haya configurado una irregularidad administrativa dentro de la presente actuación, motivo por el cual, se hace necesario determinar las medidas correspondientes para ajustar la actuación a derecho, para permitir su conclusión, lo anterior, de conformidad con el artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

“ARTÍCULO 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa

Oficio N° 22340 de 17 de diciembre de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0008257

para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla”.

Así las cosas, esta Dirección considera que nos encontramos dentro del momento procedimental oportuno para la aplicación de la normativa antes citada, como quiera, que no se ha expedido a la fecha un acto administrativo que ponga fin a la actuación, situación que podría verse conculcada en atención a la inconsistencia detectada y descrita en los apartados precedentes, que se materializa en concreto en las siguientes actuaciones:

- a. Oficio N° 11775 del 23 de julio de 2021, por medio del cual se notifican los resultados del examen de forma de la solicitud y se requiere con fundamento en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
- b. Publicación realizada en los términos del artículo 40 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, mediante a Gaceta de Propiedad Industrial N° 947 del 10 de diciembre de 2021.
- c. Oficio N° 12614 del 24 de julio de 2023, por medio del cual se notifican los resultados del examen de patentabilidad y se requiere en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se objetó la prioridad invocada y se rechazó la modificación sobre el capítulo reivindicatorio allegada el 25 de junio de 2021 y que reposa en el expediente como documento N° 02-01.
- d. Oficio N° 21276 del 28 de diciembre de 2023, por medio del cual se notifican los resultados del examen de patentabilidad y se requiere en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se objetó nuevamente la prioridad invocada y se aceptó la modificación sobre el capítulo reivindicatorio presentado el 26 de octubre de 2023 bajo el N° NC2021/0008257, por considerar que se cumplía por aquella las reglas del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

De igual forma, esta Oficina tiene plena competencia para la aplicación del artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por cuanto fue este mismo Despacho quien profirió los actos de trámite que son objeto de análisis.

En efecto, advierte esta Dirección que del recuento de las actuaciones administrativas realizado en precedencia se puede evidenciar la configuración de la irregularidad antes anotada, lo siguiente:

La solicitud de invención fue presentada a trámite el 24 de junio de 2021, bajo el nombre de “SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA PARA VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL MISMO” y se le asignó el radicado N° NC2021/0008257. El día 25 de junio de 2021, el solicitante allegó un juego de reivindicaciones adicionales a los que fueron aportados el día anterior, es decir, el 24 de junio de 2021. De la revisión de dichos documentos se observa que el pliego descriptivo, reivindicatorio y los dibujos de fecha 24 de junio de 2021 corresponden a un dispositivo de escape para motocicletas, y que el capítulo reivindicatorio allegado el día siguiente, es decir, el 25 de junio de 2021, dan cuenta de un sistema de almacenamiento de energía para motocicletas.

En la solicitud se reclama una prioridad de una solicitud presentada en fecha anterior en India del 25 de junio de 2020, la cual fue objeto de cotejo a partir de la documentación allegada al momento de la presentación de la solicitud y que en consecuencia dio lugar a la expedición del Oficio N° 11775 del 23 de julio de 2021, por medio del cual se comunican los resultados del examen de forma de la solicitud, se requirió al solicitante para aclarar los aspectos del poder, la cesión y la prioridad invocada, así como por el pago de las reivindicaciones adicionales a la décima reivindicación. El solicitante allegó

Oficio N° 22340 de 17 de diciembre de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0008257

los documentos con el ánimo de dar cumplimiento a estos requisitos en respuesta al examen de forma el 26 de noviembre de 2021.

Superada la etapa de examen de forma, se ordenó la publicación de la solicitud, lo cual, se realizó en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 947 del 10 de diciembre de 2021, sin que dentro del término previsto por el artículo 42 de la Decisión 486 se hayan presentado oposiciones por parte de terceros.

Iniciada la etapa de examen de fondo, se adelantó el primer estudio, cuyos resultados se comunicaron mediante el Oficio N° 12614 del 24 de julio de 2023, por medio del cual se advirtió al solicitante que la prioridad alegada no corresponde con la materia técnica encontrada, dado que se reclama un sistema de escape de motocicleta y no un sistema de energía, además que las reivindicaciones alegadas el 25 de junio de 2021 no fueron pagadas. El estudio se realizó sobre las reivindicaciones alegadas el 24 de junio de 2021, así como los documentos técnicos anexos de la misma fecha.

El solicitante allegó respuesta al requerimiento de fondo el 26 de octubre de 2023, y acreditó el pago por modificación de descripción, dibujos y reivindicaciones, donde esta materia técnica corresponde a la prioridad invocada por el solicitante que reposa en documento de la solicitud prioritaria de la India del 25 de junio de 2020. En consecuencia, se realiza un segundo examen, pero esta vez sobre la materia técnica contenida en la respuesta al primer examen de fondo porque la materia técnica de dicha modificación amplía el alcance de la invención, además se mantiene la objeción sobre la prioridad invocada. Estas consideraciones y objeciones se plantearon en el Oficio N° 21276 del 28 de diciembre de 2023

Posteriormente, el solicitante allegó una nueva respuesta el 22 de marzo de 2024, en donde argumenta que la materia técnica modificada en esta fecha cumple con los requisitos de patentabilidad, además que debe aceptarse la prioridad porque de forma supuesta se corresponde con la materia técnica divulgada en el documento de prioridad.

Bajo este contexto, advierte esta Dirección que existe ampliación de materia por cuanto la materia del 24 de junio de 2021 es la materia originalmente presentada, y pese a que hubo un documento de prioridad con materia técnica diferente y unas reivindicaciones presentadas un día después de la presentación de esta solicitud, la oficina debe mantener el estudio de fondo practicado el 24 de julio de 2023, y en consecuencia, no se debió aceptar la modificación posterior surtida el 26 de octubre de 2023 y practicar el segundo examen en consecuencia.

Por lo tanto, bajo estos presupuestos normativos y fácticos, así como, el hecho de que la inconsistencia evidenciada, relacionada con la ampliación de materia contenida en el capítulo reivindicatorio que es objeto de análisis, que se materializa en los oficios antes mencionados, incluyendo la aceptación dada sobre la modificación en cuestión, se hace necesario **DEJAR SIN EFECTO JURÍDICO** las actuaciones antes desplegadas al interior del mismo y referidas en precedencia, incluida la publicación efectuada en la gaceta de propiedad industrial en su totalidad, por lo que se dispondrá retrotraer el trámite a la etapa de examen de forma, con el fin de que sea expedido el requerimiento o se despliegue la actuación que conforme a derecho corresponda de cara a la información y documentación que obra en el expediente, considerando el alcance de la divulgación de la solicitud inicial, así como, la reivindicación de la prioridad.

Ahora bien, considerando que el solicitante canceló el valor del examen de patentabilidad en los términos del artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esta Dirección

Oficio N° **22340** de **17 de diciembre de 2024**

Ref. Expediente N° NC2021/0008257

mantendrá dicho pago, por lo que, en caso de superarse el examen de forma, se deberá dentro del término dispuesto por la normativa ibidem, por parte del solicitante ratificar la petición y solicitud de examen de patentabilidad.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándole al solicitante que contra el mismo no procede recurso alguno de la vía administrativa por tratarse de un acto de trámite.



Sandra Isabel Calderon Rodriguez
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

