

PATENTE DE INVENCION - Determinación del estado de la técnica / ESTADO DE LA TECNICA - Anterioridades / PATENTE DE INVENCION - Carencia del requisito de altura inventiva / ALTURA INVENTIVA - Alcance frente a las anterioridades

Respecto a la determinación del estado de la técnica, en la indicada Resolución se dice que la fecha que debe tenerse en cuenta es la del 14 de noviembre de 1995 que corresponde a la fecha de la solicitud, “toda vez que el solicitante no reclamo prioridad” (folio 13), y que consultadas las fuentes de información de patentes, se encontraron los siguientes documentos anteriores a la fecha de la solicitud: (...). Se indica en la aludida Resolución, que la solicitud se encuentra afectada directamente por la materia revelada en las citadas anterioridades, lo que permitió establecer que el objeto reclamado se deriva de manera evidente del conocimiento público y que resulta obvio para una persona medianamente versada en la materia. Analizados el objeto de la solicitud y las referencias advertidas en el acto acusado, la Sala encuentra que le asiste razón a la Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto la creación no reviste el nivel inventivo que se requiere para que se le conceda el privilegio que solicita, pues, atendiendo el nivel de la técnica reflejado en las patentes de dichas referencias (anterioridades), se evidencia que a pesar de que existen algunas diferencias entre los documentos de referencia y las reivindicaciones 1, 3, 4, 11 y 27, no constituye una novedad inventiva por cuanto ello se soluciona aplicando la técnica disponible antes de la solicitud, por una persona del oficio normalmente versada en la materia correspondiente, pues esa invención le resultará obvia y evidente, tal como indica la Administración. En efecto, lo previsto en el estado de la técnica le da la posibilidad a un experto medio en la materia, para que realice los ajustes a las mismas en forma igual o semejante a la pregonada en el objeto de la invención, por lo cual, en palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, puede ser nueva pero no reúne el requisito de altura inventiva necesaria para que merezca ser patentada por derivar de manera evidente del estado de la técnica. Ahora, tal como está estructurada no puede desconocerse que la invención posiblemente produzca una mejora frente a las anterioridades existentes en la medida en que le da posibilidad de que sea más eficaz. Pero es evidente que la configuración propuesta por la actora utiliza semejantes elementos del de las referencias comentadas, sin que ofrezca una diferencia sustancial y plena en su aplicación.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil ocho (2008)

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00201-01

Actor: THE ENSIGN-BICKFORD COMPANY

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia : ACCION DE NULIDAD

THE ENSIGN-BICKFORD COMPANY, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 32579 del 10 de octubre de 2002 y 42538 del 27 de diciembre de 2002 mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio le negó el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente al “**BLOQUE CONECTOR CON MEDIOS PARA BLOQUEAR UN DETONANTE Y EL MÉTODO DE MONTARLO DENTRO DEL BLOQUE CONECTOR**”.

2ª. Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene conceder a la actora la patente solicitada.

Que como petición accesoria “*se otorgue la patente de invención en las reivindicaciones que en nada afectan a las patentes base de la negativa y que supuestamente afectan el nivel inventivo de la patente solicitada*” (folio 105)

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

I.1.- La actora señala como hechos relevantes de la demanda, los siguientes:

1º. El 14 de noviembre de 1995, a través de apoderado, **THE ENSIGN-BICKFORD COMPANY** presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de patente de invención denominada “**BLOQUE CONECTOR CON MEDIOS PARA BLOQUEAR UN DETONANTE Y EL MÉTODO DE MONTARLO DENTRO DEL BLOQUE CONECTOR**” expediente núm. 95.053.645.

2°. El 9 de julio de 1997, se publicó en la Gaceta de Propiedad Industria No. 448 el extracto de la solicitud, sin que se hubieran presentado observaciones por parte de terceros.

3°. El 27 de diciembre de 1999, mediante auto No. 4392 la División de Nuevas Creaciones requirió a la sociedad demandante para que en el término de tres (3) meses hiciera valer sus argumentos y aclaraciones con respecto a al examen de fondo. Que en dicho examen se consideró que las reivindicaciones 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24 y 25 por una parte y las 28, 29, 30, 31, 32 y 33 no eran novedosas, en virtud de que se encuentran en el documento No. U.S. 5'423.263, que comprende un bloque conector.

4°. El 28 de marzo de 2000 la actora respondió las observaciones formuladas en la que se anexó un nuevo capítulo reivindicatorio y se adjuntó la figura de la patente estadounidense 5'423.263 y fotocopia de la patente No. 5'792.975 como ilustrativa.

5°. El 21 de junio de 2001, la División de Nuevas Creaciones mediante oficio No. 1913 estableció sobre el nuevo capítulo reivindicatorio, que el capítulo original de la reivindicación no presentó ningún capítulo reivindicatorio con la solicitud original.

Agrega, que en los folios 46 a 51 se presentaron 33 aseveraciones que se tomaron erróneamente como reivindicaciones y que en los folios 112 a 123 se presentaron aseveraciones corregidas.

Indica, que durante la búsqueda de anterioridades se encontraron documentos que forman parte de la familia de patentes de la solicitud.

Menciona, que la División de Nuevas Creaciones concluyó que los requisitos de patentabilidad de la solicitud se encuentran afectados en cuanto al nivel inventivo y la novedad, por documentos de patentes americana. Además, que el capítulo reivindicatorio es muy defectuoso dificultando su análisis.

6°. El 18 de octubre de 2001, la actora dio respuesta a las observaciones en el que se anexó un nuevo capítulo reivindicatorio con las modificaciones sugeridas. Nueva página 16 y se cambió el título por “BLOQUE CONECTOR CON MEDIOS PARA BLOQUEAR UN DETONANTE Y EL METODO DE MONTARLO DENTRO DEL BLOQUE CONECTOR”. Aclara, que la solicitud presentada en Colombia, es del mismo solicitante y que corresponde a las patentes norteamericanas citadas como antecedentes: Solicitud norteamericana 249.522 del 26 de mayo de 1994, registrada bajo el No. 5'499.584, publicada por primera vez en marzo de 1996 y la No. 549.590, publicada por primera vez el 11 de agosto de 1998, es *“decir tres años después de presentada la patente Colombiana”*.

7°. Que el Superintendente de Industria y Comercio negó la patente de invención, entre otras consideraciones, porque

“...el nivel inventivo de la presente solicitud por encontrarse este afectado directamente por la materia revelada en las citadas anterioridades y los conocimientos usuales de la materia...permitió establecer que el estado de la técnica evidenció como el objeto reclamado se deriva de manera evidente del conocimiento público y resulta obvio para una persona medianamente versada en la materia.

(...) En conclusión, el objeto que se pretende proteger es completamente obvio para una persona medianamente conocedora del arte, y se deriva de manera evidente del estado de la técnica, tal como lo evidencian las anterioridades enunciadas...” (folios 109 y 110).

El 31 de octubre de 2002, la actora presentó recurso de reposición, y el Superintendente de Industria y Comercio resolvió confirmando su decisión.

I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

Que los actos acusados violaron, por indebida aplicación, los artículos 14º, 16º, 18º, 28º y 30º de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues la invención de la actora sí reúne las condiciones previstas para gozar del privilegio de patente de invención.

Aduce que la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de patente por falta de nivel inventivo, por las anterioridades descritas, pero que el invento no se deriva de las materias divulgadas en tales documentos por las siguientes razones:

“DOCUMENTO (1) Patente U.S. 4’424.747, si bien se refiere a un conector que contiene un detonador... dicho documento en ningún momento enseña, ni sugiere un medio para empujar el detonador referenciado en las figuras con el No. 4, medio que sí se reclama como invención en la solicitud de mi representada, tal como se ve claramente en nuestras reivindicaciones independientes 1, 4, 11 y 27, las cuales como es conocido en el campo de la técnica aplicado a la Propiedad Industrial comprenden la invención reclamada y donde las correspondientes reivindicaciones dependientes de cada una de ellas pretenden proteger la invención EN SUS FORMAS DE REALIZACIÓN MAS ESPECIALES” (folio 116).

Agrega que con relación al miembro de bloque este no existe ni se refleja en el documento, pues lo que existe son pasadores dentados para presionar los cordones de detonación contra el detonador pero que no entran en contacto con el mismo.

Aduce en contra a lo expuesto en el análisis técnico de la Entidad demandada, que en relación con la reivindicación 3, no es cierto que no tenga nivel inventivo, ya que dicha reivindicación depende de la 2 y, esta a su vez depende de la 1, que por tal razón no se pueden tomar aisladamente sino en su conjunto.

Sostiene, respecto a los documentos 2 Patente U.S. 5'.171.935 y 3 Patente U.S. 5'398.611, que estos difieren de la invención de la actora ya que ésta no se deriva de manera obvia o evidente de tales documentos pues ninguno se refiere a la combinación específica de elementos como el miembro de bloqueo con superficies de acoplamiento en forma de cuna y en la posición sesgada que permite el acoplamiento y ubicación alineada del detonador por acción directa del miembro sobre el detonador (folio 119).

Anota en cuanto a la reivindicación 32 la cual la Entidad demandada indicó que no define ni antes y ahora la materia para la cual se solicita protección, que esta depende de la 30, cuya función es reivindicar el procedimiento para que el miembro del bloqueo imponga fuerza reactiva contra el detonador, para llevarlo a su posición asentada.

Finaliza diciendo que el acto administrativo demandado, desconoció y omitió los argumentos y pruebas aportadas y aplicó erróneamente los artículos acusados, que por lo tanto, falseó la realidad al considerar la invención como carente de nivel inventivo y negarle a su representada el derecho de la patente, para lo cual se fundamento en el artículo 2 del C.C.A.

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a través de apoderado contestó la demanda, y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones

adujo, en esencia, que a la Superintendencia de Industria le corresponde la facultad de otorgar la concesión de la patente.

Señala que:

“... la invención objeto de la solicitud, provee un bloque conector con un canal formado el mismo para recibir y retener un detonante y medios de retención de línea formado en el mismo para recibir y retener una o más líneas de transmisión de señales en comunicación de señales con el detonante. El bloque conector incluye un miembro bloqueante que es móvil, de manera que después de la inserción de un detonante en el canal, el miembro bloqueante puede moverse a un medio de retención de líneas de transmisión de señales por lo menos, en una relación de comunicación de señales con tal extremo de salida de un detonante asentado dentro de un canal. Un miembro bloqueante es montable dentro del bloque conector en una posición bloqueante en la cual el miembro bloqueante y dicho detonante están asegurados dentro del bloque conector” (folios 142 y 143).

Manifiesta que la Decisión 486, en su artículo 14º, consagra que los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, siempre que sean novedosas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial y, en concordancia condicha norma, el artículo 16 señala que una invención se considerará nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica.

Afirma que el otorgamiento de una patente de invención está condicionada a que el solicitante cumpla con los requisitos exigidos en el artículo 14. Que en el presente caso la falta de nivel inventivo determinó la negativa de su concesión, ya que se detectaron tres anterioridades que tienen identidad con la solicitud objeto de la presente controversia.

Sostiene refiriéndose a la ausencia del nivel inventivo de la patente tramitada bajo el expediente 95-53645, que el actor se apresuró en sus conclusiones, pues menciona *“los documentos citados”* siendo que no se ha ocupado sino de un solo documento y

que la objeción se basó en la combinación de enseñanzas de varios documentos y de los conocimientos de la persona del nivel medio en la técnica.

Argumenta que es claro que son documentos que pertenecen a un mismo sector de la técnica y con la solución propuesta por el solicitante no se supera ningún prejuicio de los expertos en el arte.

Finaliza diciendo que no se violó el artículo 2 del C.C.A., por cuanto la actuación adelantada con ocasión de la patente, se ajustó plenamente a los supuestos de este artículo y se observaron a cabalidad las disposiciones contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Que el hecho de que el demandante no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la Administración no implica vulneración de tal norma.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicita la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, arts. XXVIII y s.s.

IV-. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“1. En principio y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser

aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas.

Si la norma sustancial vigente, para la fecha de solicitud de concesión de patente de privilegio, ha sido derogada y reemplazada por otra, antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos para la concesión de patente, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

“2°. El artículo 1, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contempla los requisitos indispensables para que las invenciones “de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología”, puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros. La novedad, el nivel inventivo, y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente.

“3°. La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando, en efecto, como invención la acción propia de la naturaleza.

“4. La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 2 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el “estado de la técnica”, esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

“5. El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como “nivel inventivo” para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad”, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado.

“6. Las solicitudes para la obtención de patentes serán presentadas ante la oficina nacional competente y necesariamente deben cumplir con todos los requisitos contemplados en el Artículo 13 de la Decisión 344 y contener los documentos precisados por el artículo 14 de la misma Decisión.

El cumplimiento de los requisitos, establecidos por el artículo 13, puede ocasionar, de conformidad con el párrafo final, que la oficina nacional competente no admita a trámite la solicitud, ni le fije fecha de presentación.

7. Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación rendida dentro de este proceso, teniendo en cuenta que la solicitud de otorgamiento de la patente de invención **“BLOQUE CONECTOR CON MEDIO PARA BLOQUEAR UN DETONANTE Y EL METODO DE MONTARLO DENTRO DEL BLOQUE CONECTOR”**, fue presentada el 14 de noviembre de 1995, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, manifestó que con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y en tutela de la seguridad jurídica si la norma sustancial vigente para la fecha de solicitud de concesión de la patente ha sido derogada o reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior vigente será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, interpretó de oficio las siguientes normas:

Decisión 344:

“Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

“Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

“El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

“Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

“Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberá contener:

(...)

“c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

Para las invenciones que se refieren a materia viva, en las que la descripción no pueda detallarse en sí misma se deberá incluir el depósito de la misma, en una institución depositaria autorizada por las oficinas nacionales competentes. El material depositado formará parte integrante de la descripción. Los Países Miembros reglamentarán la instrumentación de los depósitos, incluyendo entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlos, su duración, reemplazo y suministro de muestras. Los Países Miembros podrá reconocer como instituciones depositarias a centros de investigación localizados en el territorio de cualquiera d ellos;

d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente;

(...)

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional como no admitía a trámite y no se le asignará fecha de presentación”.

Decisión 486:

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se registrá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión registrá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

La Sala aclara en relación con la petición accesoria de la demandada, en la que solicita a esta Corporación “se otorgue la patente de invención en las reivindicaciones que en nada afectan a las patentes base de la negativa y que

supuestamente afectan el nivel inventivo de la patente solicitada”, que la autoridad competente para su otorgamiento es la “Oficina Nacional Competente”, de acuerdo con la normatividad andina.

Como quedó expuesto en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que una invención sea patentable debe reunir los siguientes requisitos:

Novedad, entendida, como la condición de que la invención no debe estar comprendida en el “*estado de la técnica*”, el cual abarca el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público que son accesibles por descripción oral o escrita o por cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida;

Nivel inventivo, que se da cuando la invención no sea evidente ni obvia del estado de la técnica para un experto en la materia de que se trate, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, del saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención; y

Susceptibilidad de aplicación industrial, en virtud de que su objeto pueda ser utilizado en cualquier actividad o en los servicios.

El problema principal que se plantea en la controversia es establecer si la invención que la actora denomina “**BLOQUE CONECTOR CON MEDIOS PARA BLOQUEAR UN DETONANTE Y EL MÉTODO DE MONTARLO DENTRO DEL BLOQUE CONECTOR**”, cumple con los requisitos antes enunciados, para que deba ser patentada como invención.

Para tales efectos, la Sala estima conveniente efectuar las siguientes anotaciones sobre el objeto de la invención, en relación con la evaluación del nivel inventivo realizado por la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, que dio origen al requerimiento dirigido a la demandante:

Respecto a la primera referencia, la División de Nuevas Creaciones mediante el Oficio radicado con el número 95 – 53 645 que obra entre folios 174 y 182 del Anexo 1 del expediente 2003-0201, subraya **la existencia de enseñanza** *“respecto a un miembro de bloqueo que se encuentra integralmente unido al cuerpo de soporte del detonante y respecto a las correspondientes ranuras de guía o pasadizos por donde se desliza dicho miembro de bloqueo”* (folio 181 del Anexo 1).

En relación con la segunda y tercera referencia, **la enseñanza** se centra en que *“se señalan los medios de fijación (fiadores-sic) del detonador dentro del canal que se encuentra en el bloque conector, las pestañas que alinean al detonador dentro del canal, los medios de enganche que se encuentran en el extremo de la carcasa del bloque conector. En ambas referencias se revela la existencia de un canal longitudinal para recibir al detonador”* (folio 181 del Anexo 1).

Respecto a la cuarta y quinta referencia, indica que *“para el estudio del nivel inventivo se debe hacer caso omiso de las referencias cuarta y quinta, dado que el artículo 16 explícitamente establece que unos documentos en las condiciones de los mencionados (esto es, publicados **después** de la fecha de presentación de la solicitud en Colombia) se consideran que están dentro del estado de la técnica sólo para el efecto de la determinación de la novedad”* (folio 181 del Anexo 1).

Concluyendo que los requisitos de patentabilidad se encuentran afectados así:

“Referencia N° Documento Reivindicaciones Requisitos que

	Afectadas:	Afecta:
1	US 4 424 747 todas (*)	nivel inventivo
2	US 5 171 935 todas (*)	nivel inventivo
3	US 5 398 611 todas (*)	nivel inventivo
4	US 5 499 581 todas (*)	novedad
5	US 5 792 975 todas (*)	novedad

(*) Se mencionan todas porque el capítulo reivindicatorio es muy defectuoso (ver el punto 3.- **Claridad de la solicitud**, haciendo impracticable un análisis detallado de cada reivindicación, por lo tanto, se ponderó lo revelado en el texto de la descripción)” (folios 181 y 182 del Anexo 1).

En la Resolución núm. 32579 del 10 de octubre de 2002, por la cual se niega la solicitud de patente de invención para “**BLOQUE CONECTOR CON MEDIOS PARA BLOQUEAR UN DETONANTE Y EL MÉTODO DE MONTARLO DENTRO DEL BLOQUE CONECTOR**”, el Superintendente de Industria y Comercio señala que la combinación de las enseñanzas (emanadas del contenido de las tres primeras patentes relacionadas), conduce sin lugar a duda, a lograr una solución como la planteada por el solicitante (actor). (Los paréntesis son de la Sala).

Igualmente aduce que todas las referencias, se encontraron dentro del mismo campo de la tecnología que el de la solicitud.

Respecto al quinto objeto relativo al método para el montaje dentro del bloque conector, transcribe: “**en el que el método comprende:** insertar el detonador dentro del canal, para colocar el extremo de salida del detonador en o adyacente a la ubicación-objetivo dentro del canal; desplazar el miembro de bloqueo, para poner la superficie en forma de cuña del primer medio de acoplamiento en contacto con el segundo medio de acoplamiento del detonador, mientras se desplaza el medio de bloqueo hacia su posición de bloqueo y, si el detonador está en su posición

axialmente desalineada, desplazar axialmente el detonador hacia su posición asentada por la acción del primer medio de acoplamiento del miembro de bloqueo, en acoplamiento bloqueado entre ellos, para así asegurar el detonador y el miembro de bloqueo dentro del bloque conector. (reivindicación 27)” (folio 11).

Que según el solicitante, la solución propuesta *“es realizar un miembro de bloqueo móvil desde una primera posición a una posición de bloqueo, teniendo dicho miembro una ranura con superficies en forma de cuña para guiar al detonante al tiempo que asegura y bloquea en la posición objetivo, lo cual difiere de la tecnología anterior en que permite emplear mayores tolerancias tanto en el Bloque conector como en las dimensiones del detonante y tiene como ventajas la de que puede ser implementado en operaciones automáticas o semiautomáticas, gracias a que el miembro de bloqueo móvil puede ser fabricado integralmente con el bloque conector, unido a éste por medio de unas uniones rompibles antes del primer empleo” (folio 11).*

Respecto a la determinación del estado de la técnica, en la indicada Resolución se dice que la fecha que debe tenerse en cuenta es la del 14 de noviembre de 1995 que corresponde a la fecha de la solicitud, *“toda vez que el solicitante no reclamo prioridad” (folio 13)*, y que consultadas las fuentes de información de patentes, se encontraron los siguientes documentos anteriores a la fecha de la solicitud:

1. La patente US Nº 4 424 747, cuyo inventor es MalaK E. Yunan, quien cedió sus derechos a la E. I. Dupont de Nemours and Company, título: ‘Non-electric blasting assembly’ (montaje de voladura no eléctrico, fecha de publicación: 10 de enero de 1984.

2. La patente US Nº 5 171 935, cuyos inventores son Richard J. Michna, Anthony Sendek y Donaldson Thomas quienes le cedieron sus derechos a Ensign-Bickford Company, título: 'Low-energy blasting initiation system method and surface connection thereof (Sistema de iniciación de voladura de baja energía, método y superficie de conexión del mismo), fecha de publicación: 15 de diciembre de 1992.

3. Patente US Nº 5 398 611, cuyos inventores son Richard J. Michna, Anthony Sendek y Donaldson Thomas quienes le cedieron sus derechos a Ensign-Bickford Company, título: 'Low-energy blasting initiation system method and surface connection thereof' (Sistema de iniciación de voladura de baja energía, método y superficie de conexión del mismo), fecha de publicación: 21 de marzo de 1995.

Se indica en la aludida Resolución, que la solicitud se encuentra afectada directamente por la materia revelada en las citadas anterioridades, lo que permitió establecer que el objeto reclamado se deriva de manera evidente del conocimiento público y que resulta obvio para una persona medianamente versada en la materia (folios 13 y 14).

El actor en el recurso de reposición, expresa que los documentos 2 y 3 *“no describen ni siquiera sugieren un miembro de bloqueo capaz, no sólo de retener el detonador 15 en su posición adecuada, sino también de re-alinear el detonador 15, si no está en su posición de asentamiento normal”* (folio 18).

Además expresa que en relación con la patente publicada el 10 de enero de 1984 a nombre de E. I. Dupont de Nemours and Company, que esta difiere ostensiblemente de la de su representada y, en cuanto a las otras patentes citadas de los Estados Unidos de América, pertenecen a la actora, *“y, aunque no se solicitó prioridad, debe tenerse en cuenta que la presente solicitud fue tramitada dentro del termino que*

correspondería a dicha prioridad, por lo tanto de manera mas respetuosa solicitamos revisar y tener en cuenta la fecha de presentación de la solicitud de la referencia.

En la Resolución No. 42538 del 27 de diciembre de 2002 que resuelve el recurso de reposición se afirma que en las enseñanzas del documento US 4 424 747 puede observarse cómo se revela la existencia de un miembro de bloqueo que tiene una superficie en forma de cuña, provista de dientes, que permite el miembro de bloqueo alinear un detonador fuera de alineación y llevarlo a su posición de asentamiento apropiada.

No obstante, respecto a este mismo documento la Superintendencia de Industria y Comercio, reconoce que le asiste razón a la actora, cuando afirma que este documento *“no enseña ni sugiere un medio para empujar el detonador 4 a su posición de asentamiento adecuada, tal como se reclama en las aludidas reivindicaciones”* (reivindicaciones 1, 4, 11, 12 y 27) (folio 27).

Referente a que los documentos 2 y 3 *“no describen ni siquiera sugieren un miembro de bloqueo capaz, no sólo de retener el detonador 15 en su posición adecuada, sino también de re-alinear el detonador 15, si no está en su posición de asentamiento normal”* (folio 27), la Administración anota: *“si se mira al contenido de la tercera referencia puede encontrarse cómo ‘dentro del canal 13 se forman un par de abrazaderas de posición 30, 31 para interactuar con el pliegue 26 en la carcasa del detonador para ubicar al detonador de baja energía 15 dentro del canal y para retenerlo en posición alineada dentro del canal’. No dice nada respecto a impedir la remoción axial accidental del conector –ni siquiera se menciona al conector 10- como afirma el recurrente, al menos no lo dice en la ubicación indicada por él”* (folio 27).

Respecto a la reivindicación 3, se indica en la Resolución que sí existe diferencia con el documento de la primera referencia, consistente en que *“el medio deformable retiene al miembro de bloqueo en la primera posición”* (folio 29) no así en que el medio sea de tela. Sin embargo, afirma que esto es evidente y se encuentra dentro de los conocimientos normales de un técnico en la materia.

En lo atinente a la reivindicación de la prioridad, expresa que no la solicitó en la oportunidad que señala la ley. Finaliza confirmando la decisión de no concederla.

Analizados el objeto de la solicitud y las referencias advertidas en el acto acusado, la Sala encuentra que le asiste razón a la Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto la creación no reviste el nivel inventivo que se requiere para que se le conceda el privilegio que solicita, pues, atendiendo el nivel de la técnica reflejado en las patentes de dichas referencias (anterioridades), se evidencia que a pesar de que existen algunas diferencias entre los documentos de referencia y las reivindicaciones 1, 3, 4, 11 y 27, no constituye una novedad inventiva por cuanto ello se soluciona aplicando la técnica disponible antes de la solicitud, por una persona del oficio normalmente versada en la materia correspondiente, pues esa invención le resultará obvia y evidente, tal como indica la Administración.

En efecto, lo previsto en el estado de la técnica le da la posibilidad a un experto medio en la materia, para que realice los ajustes a las mismas en forma igual o semejante a la pregonada en el objeto de la invención, por lo cual, en palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, puede ser nueva pero no reúne el requisito de altura inventiva necesaria para que merezca ser patentada por derivar de manera evidente del estado de la técnica. Ahora, tal como está estructurada no puede desconocerse que la invención posiblemente produzca una mejora frente a las anterioridades existentes en la medida en que le da posibilidad de que sea más

eficaz. Pero es evidente que la configuración propuesta por la actora utiliza semejantes elementos del de las referencias comentadas, sin que ofrezca una diferencia sustancial y plena en su aplicación.

Además, la Sala observa que a pesar de que la invención en su conjunto es posible que contenga una riqueza inventiva, el desorden presentado desde su solicitud hasta el punto de hacer caso omiso al requerimiento sobre la reivindicación 32, confundir “aseveraciones” con reivindicaciones, incluir las reivindicaciones 34 y 35, sobre las cuales la Administración concluyó que eran inexistentes, hacen impracticable un análisis juicioso de cada reivindicación y no permite que el examinador pueda determinar si existe o no novedad en la invención y llegar a la definición de si se presenta o no nivel inventivo.

Sobre este punto, el artículo 13 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena en su literal d), prescribe: *“Una o más reivindicaciones que precisen la materia para cual se solicita la protección mediante la patente”*.

Al respecto el Tribunal de Justicia Andino, en reiteradas oportunidades ha señalado: *“... las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben suficientemente claras y concisas...”* (las subrayas son de la Sala) Proceso 106-IP-2002 (folio 219).

Por último, en razón de lo expuesto no puede predicarse que la Administración vulneró el artículo 2 del C.C.A., toda vez que cumplió con los fines de la norma y los preceptos contenidos en la Decisión Comunitaria.

En síntesis, la Sala no encuentra probados los cargos que se le formulan a las decisiones acusadas, pues éstas se adecua a las normas superiores que se invocan

apeladas, en especial los artículos 1, 2, 4 y 13 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En consecuencia, la Sala denegará las súplicas de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Por secretaría, devuélvase la suma depositada para gastos del proceso.

En firme esta decisión y previas las anotaciones de rigor, archívese el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de octubre de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA
Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN

