

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 108843

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 105802

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el
numeral 54 del artículo 3, del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante la Resolución No. 34898 del 30 de junio de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención denominada "PLANTA DE COGENERACIÓN INDIVIDUAL Y RED LOCAL", con fundamento en los artículos 14, 16 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar la solicitud no cumple con los requisitos de claridad y novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el día 02 de agosto de 2010, con el número 04 105802 00015 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de la Sociedad MDI Motor Development International S.A., presentó recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, señala la recurrente que se ha vulnerado el artículo 30 de la Decisión 486, puesto que es claro que la revisión con respecto al cumplimiento del requisito de claridad de las reivindicaciones, es un paso previo al estudio de fondo de la solicitud. En efecto, solamente si resulta posible para el examinador comprender la invención y la forma como la misma puede ser llevada a cabo, el examinador podrá determinar si la invención cae dentro de alguna de las excepciones de patentabilidad o si haciendo parte de la materia patentable no es posible otorgarle este privilegio por ausencia de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

La recurrente argumenta que de conformidad a lo anterior, desea poner de presente que no resulta completamente comprensible porque el examinador considera que la redacción del pliego reivindicatorio no es clara pero, a renglón seguido, efectúa el estudio de patentabilidad de todo el pliego reivindicatorio, concluyendo que carece de novedad. Lo anterior, por cuanto la claridad es un requisito que debe cumplir toda solicitud de patente a efecto de que sobre ella se pueda efectuar el estudio de patentabilidad.

Por lo anterior, si fue posible para este Despacho determinar la materia para la cual se busca la protección y compararla frente al estado del arte, se debería entonces concluir que la redacción de la solicitud es entonces clara, toda vez que no existe impedimento para su estudio de fondo frente al estado del arte.

En segundo lugar, considera la apoderada que hubo una violación del artículo 16 de la Decisión 486, por considerar que las reivindicaciones presentadas en la

108843

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 08843

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 105802

solicitud son novedosas frente al documento D1 presentado por este Despacho, de conformidad con los siguientes argumentos:

Manifiesta que la solicitud realizada se refiere a una planta de cogeneración que tiene una unidad de compresor-alternador que comprende un compresor y un alternador, en donde dicha unidad de compresor-alternador dirige aire comprimido abastecido por una o varias etapas de compresión, un sistema de calentamiento que se encuentra conectado al compresor y a las cámaras de expansión de los cilindros maestros de dicho compresor y, una casa que comprende una unidad de calentamiento, en donde el alternador suministra energía a la casa; y el sistema de calentamiento hace parte de la unidad de calentamiento de la casa.

Ahora bien, a diferencia de la presente solicitud de patente, D1 no se refiere específicamente a una planta de cogeneración que comprende una casa con una unidad de calentamiento, en donde el alternador suministra energía a la casa. De tal manera que, debido a que D1 no revela o enseña todas las características técnicas esenciales de la invención, este documento no es una anterioridad válida que pueda afectar su novedad, ya que tal y como lo señala el Manual Andino de Patentes: *"Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contenga explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención"*.

Pone de presente que la invención es novedosa frente al documento D1 citado por el Despacho, dado que la invención se encuentra integrada por varios elementos que a pesar de que puedan ser conocidos cada uno por separado en el estado de la técnica, su configuración es la que da lugar a la modificación esencial en que consiste la invención.

En tercer lugar, manifiesta la recurrente que si bien la concesión de una solicitud de patente en otros países no obliga a este Despacho a otorgar el privilegio de patente, sí constituye un antecedente favorable para el estudio de patentabilidad. Por lo cual solicita tener en cuenta que dicha solicitud fue concedida por la oficina de patentes de Estados Unidos con el número US 7.124.586 B2.

TERCERO: Que, dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

En relación con el primer argumento expuesto por la apoderada, es importante resaltar que desde el oficio No. 12.609 del 05 de octubre de 2007 (Folios 108 a 11) el examinador encontró diversos defectos en los pliegos calificados que de haber sido oportunamente subsanados no se habrían nuevamente trasladado en los oficios al interesado (Folios 132-137 y 149-152).

Concretamente en el oficio No. 12.566 del 13 de noviembre de 2009 (folios 149 a 152), en el numeral 3 se sostuvo: 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 008843

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 105802

"Como respuesta al oficio No. 9.511 el solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio de 4 reivindicaciones, el cual no define la materia solicitada por cuanto:

La reivindicación 1 se limita a enumerar los componentes de una planta sin establecer las relaciones funcionales y de estructura existentes entre tales componentes. La reivindicación debe definir la invención por medio de características técnicas tales como la forma de acople de los componentes, la conexión de las máquinas, el tipo de montaje, etc.

Por otro lado la reivindicación presenta una casa como componente fundamental de la planta de cogeneración. El hecho de que el generador suministre energía a la casa, no significa que la casa se convierta en un componente de la planta. De acuerdo a lo anterior no es claro cuál es el papel de una casa como componente de una máquina tal como una planta de cogeneración.

La reivindicación 2 habla de un alternador integrado al volante de la unidad de compresor-alternador. Esta reivindicación no es clara debido a que: i) no es claro que tipo de máquina se quiere reclamar de manera genérica como alternador, es más, no es claro si tal alternador es el mismo alternador de la unidad compresor-alternador o si se trata de una máquina diferente, ii) no se ha definido de manera técnica cual es el volante de la unidad compresor-alternador, iii) no es claro a que se refiere la reivindicación con las expresión "integrado" ya que tal expresión no define ni como es el acople, la estructura física o la conexión del mencionado alternador.

La reivindicación 3 no define como es la conexión de la unidad compresor-alternador con el tanque de aire comprimido.

La reivindicación 4 no especifica cómo están incluidos los imanes al volante del alternador (...).".

Lo anterior también fue expuesto en la Resolución objeto de recurso, en el numeral 7.2. Adicionalmente, en el numeral 7.5 de la Resolución 34898 se exponen claramente los argumentos sostenidos por este Despacho para considerar que la solicitud presentada carece de los requisitos previstos en el artículo 30 de la Decisión 486.

Al respecto, es importante puntualizar que la esencia de una reivindicación o de un pliego consiste en definir la invención, con lo cual se fija la extensión de la patente y se hace posible delimitarla respecto del estado de la técnica. Asimismo, una reivindicación independiente debe definir la invención en forma más general mediante las características técnicas aportadas o creadas por el inventor y las dependientes son para aclarar o delimitar alguna característica técnica incluida en la independiente respectiva.

Es práctica corriente subdividir las reivindicaciones en dos partes, preámbulo y parte caracterizante; la primera contiene el conjunto de características de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 008843

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 105802

invención cuya combinación se conoce, por decirlo así, como el género de la invención. La segunda parte debe mencionar las características propias de la invención que la distinguen del estado de la técnica; por decirlo así, es la especie de la invención.

Por otro lado, una reivindicación debe incluir además de una enumeración de elementos, las indicaciones sobre su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento, donde la relación de función entre los componentes de una estructura, en los campos eléctrico, electrónico y afines tiene una forma específica de realización.

Asimismo, las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales que definan la invención y la hagan distintiva del estado de la técnica. Dichas características técnicas deben definir la solución (del problema técnico) que intenta resolver la solicitud.

De igual forma, para efectos del examen no se toma como característica técnica la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos, puesto que el resultado o fin no es una característica esencial para el efecto. Sin perjuicio, la inclusión de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicación.

Alega la recurrente que si fue posible para la Oficina determinar la materia para la cual se busca protección y compararla frente al estado del arte, debería concluir que la redacción en la solicitud es clara toda vez que no existió impedimento para su estudio de fondo.

A lo anterior, tal como fue señalado en la Resolución objeto de recurso, si bien el examen debe realizarse después de subsanar las objeciones de claridad, en algunos casos es procedente continuar con el examen de patentabilidad con el fin de concluir el trámite previsto en la normativa andina y determinar si evidentemente alguna de las características presentadas posee carácter técnico.

Se puede agregar que, ciertamente, el examinador no debería tener que calificar la claridad en el examen de fondo, puesto que la claridad y los requisitos de los artículos 28 y 30 deberían revisarse y objetarse en el examen de forma, pero debido a que no subsanaron durante la actuación administrativa, era procedente calificar requisitos de definición y claridad de la solicitud durante la etapa de fondo y que en últimas, permite el artículo 45 de la Decisión 486, cuando señala: *"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"*.

Sobre el particular, vale la pena citar la interpretación 36-IP-98, aparte vi, *"Examen de fondo de la solicitud de patente"*, que establece: *"El trámite de concesión de*



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 08843**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 105802

patente es la vía procedimental prevista por el ordenamiento jurídico para garantizar la tutela del interés general, evitando que se otorguen privilegios sobre materia que pertenezcan al dominio público o que simplemente no cumplan con las exigencias establecidas por la norma comunitaria; pero también (...) la administración en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente establecidos, debe velar por el interés general, sin desconocer los derechos e intereses legítimos de los particulares que soliciten una patente”.

En conclusión, los alegatos de la recurrente acerca de la presunta violación del artículo 30 de la Decisión 486, carecen de sustento.

En relación con el segundo argumento expuesto por la apoderada, este Despacho reitera que la novedad se evaluó por comparación entre la materia de los antecedentes y lo contenido en las reivindicaciones, y concluyó que la solicitud no presenta ningún elemento técnico nuevo que la haga diferente del estado del arte, por lo que no tiene novedad, ya que D1 revela todas las características técnicas incluidas en el pliego (Folios 119-131).

Se reitera que la definición de una máquina, como lo es una planta de cogeneración, debe realizarse mediante los componentes de dicha planta por las relaciones estructurales entre ellos, lo cual no se cumple en la reivindicación 1, pues sólo se hace una enumeración de partes sin establecer relaciones de estructura ni de función.

Cabe agregar, que al examinar la novedad es importante tener en cuenta que, además de realizar una comparación, elemento por elemento, entre las características técnicas reveladas por una anterioridad y las contenidas en las reivindicaciones, se debe tener en cuenta la definición más amplia de la reivindicación, por ejemplo, si la reivindicación dice *“mesa de trabajo caracterizada porque tiene adaptada una luz que consiste en una mesa con una lámpara regulable”*, su sentido más amplio se refiere a una mesa con una luz y no a una mesa con una lámpara regulable. Análogamente, la planta de cogeneración de la reivindicación 1 se juzga por los componentes electromecánicos que incluye, pero no por una casa, que es una construcción civil, ajena a tal tema y la que solo se relaciona con el uso de aparatos electromecánicos en ella y/o a los efectos de tal uso, como son producir calentamiento ambiental y generar energía, que sí son de la planta de cogeneración.

Teniendo en cuenta que en el examen realizado a D1 se encontró que posee todas las características presentadas en la solicitud, es posible determinar que la invención reclamada carece de novedad.

Por último, en relación con el tercer argumento presentado por la apoderada, es pertinente anotar que las patentes otorgadas en otras oficinas no constituyen un indicio de patentabilidad para esta Oficina, como quiera que, en materia de



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 008843

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 105802

patentes, imperan los principios de territorialidad y de autonomía, según los cuales los derechos de propiedad industrial se circunscriben al ámbito geográfico y normativo en el que se concedieron, de tal manera que cada país es autónomo al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención.

Así mismo, es pertinente recordar el principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes. Este principio significa que *"cada país miembro juzgara la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de esta"*¹.

Al respecto, el Tribunal de Justicia Andina ha señalado:

"El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia y es así...como regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.

Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en Otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro.

Lo mismo ocurre en relación con patentes obtenidas en países no miembros de la Comunidad Andina".

Así mismo, el Tribunal señala: *"No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones. Lo que está diciendo es que la oficina de patentes tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos"*².

Así las cosas, cada oficina de patentes es autónoma de realizar los análisis correspondientes y, según los resultados, toma una decisión, siempre y cuando se cumplan con las disposiciones normativas que regulan la materia. 

¹ Proceso 51 IP 2008, refiriéndose a convenio de París, el Dr. Guillermo Cabanellas.

² Proceso 51 IP 2008

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 008843

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 105802

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos exigidos para su patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 34898 del 30 de junio de 2010, por medio de la cual se denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "PLANTA DE COGENERACIÓN INDIVIDUAL Y RED LOCAL".

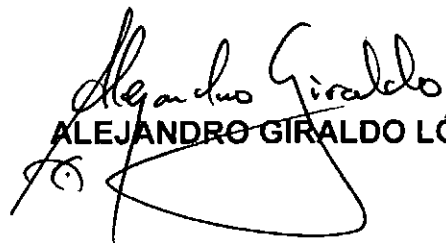
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de la Sociedad MDI Motor Development International S.A., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

18 FEB. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ

Doctora
Luz Clemencia de Páez
Carrera 4ª No. 72-35, Piso 4º
Bogotá D.C.

202097