

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:103563

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 13-170451

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 79553 del 30 de septiembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “NUEVA PROPULSIÓN MAGNÉTICA (NPM)”, con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que a pesar de la respuesta subsistieron los impedimentos para la concesión de la patente.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de octubre de 2015, con el No. 13-170451-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el señor OSCAR MARINO GÓMEZ JIMÉNEZ, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que “(...) en el propósito de dar buen cumplimiento de mi parte a lo requerido por ustedes, añadí en el capítulo Descriptivo una sección bajo el título Estado de la Técnica, sugerido por ustedes en el mencionado requerimiento. Según el Oficio N° 5301, del requerimiento ya citado, bajo este título se debe describir el Estado de la Técnica de los elementos ya inventados o desarrollados, de los que un inventor se puede valer para desarrollar una Nueva Creación. En este sentido las afirmaciones sobre la ampliación de la materia inicialmente divulgada, según las líneas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del Punto Cuarto de la Resolución N° 79553, no hacen referencia a la invención que se quiere patentar aquí, sino a características de uno de los posibles medios ofrecidos por la técnica ya existente para materializar recursos que permitan realizar la nueva creación que se busca patentar aquí”.

Señala a continuación que “(...) en lo referente a la afirmación de que en el Capítulo Reivindicatorio del radicado N° 13-170451-00005 del 5 de Junio de 2015 no revela las características técnicas tangibles propias de un producto, debo recordar que lo que yo estoy intentando patentar es un Procedimiento del cual se da un ejemplo con cifras concretas referidas al caso de los protones en el capítulo Descriptivo, mientras que en las Reivindicaciones se expone precisamente la materia que constituye el Procedimiento, insistiendo particularmente en el ejemplo de los protones usados como partículas aceleradas, lo que le da unas características especiales a la estructura del vehículo volador, especialmente en lo referente a sus dimensiones como se enfatiza en la Reivindicación N° 6. Las demás reivindicaciones plantean claramente la materia técnica que define al procedimiento que se quiere patentar como sistema de propulsión para un vehículo volador.” -subrayado original del texto-.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:103563

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 13-170451

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

Con relación al argumento según el cual la modificación realizada al capítulo descriptivo no puede ser considerada como una ampliación de materia, dado que fue realizada para dar cumplimiento a las objeciones trasladadas en el examen de patentabilidad, esta Oficina considera que el artículo 34 de la Decisión 486 es claro al señalar que *“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”* -subrayado de la Oficina-. Así las cosas, el límite de las modificaciones está dado por la prohibición de que éstas amplíen la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Si las modificaciones traspasan dicho límite, no deben ser aceptadas y el estudio de patentabilidad deberá recaer sobre el capítulo reivindicatorio y/o descriptivo anterior. Entre las modificaciones no aceptadas se encuentran la adición de ejemplos o nuevos efectos dentro de la descripción y la adición de características técnicas que no habían sido mencionadas inicialmente en las reivindicaciones ni en la descripción. Por lo tanto, se le reitera al señor recurrente que el capítulo descriptivo presentado como respuesta al examen de patentabilidad mediante escrito radicado bajo el No. 13-170451-00005-0000 del 05 de junio de 2015, no es aceptado dado que no cumple con lo mencionado en el artículo 34 de la Decisión Andina en cuanto a modificaciones de la solicitud.

Adicionalmente, cabe mencionar que en la página 9 del Oficio No. 5301 notificado por fijación en lista, de fecha 19 de mayo de 2015, se le indicó al recurrente que el capítulo descriptivo de la solicitud no cumplía con el requisito de claridad de acuerdo con el artículo 28 de la Decisión 486, por lo que se le sugería que presentara uno nuevo, donde se modificaran las objeciones citadas y, finalmente, se le recalcó la importancia de tener en cuenta que, de acuerdo al artículo 34 de la Decisión Andina anteriormente citado, las modificaciones realizadas al pliego descriptivo no podrían implicar una ampliación de materia más allá de la contenida en la solicitud inicial. Por otra parte, es preciso indicar que aunque en la Resolución recurrida, no se aceptó el nuevo capítulo descriptivo presentado como respuesta al examen de fondo, sí se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado en ese mismo escrito.

En cuanto tiene que ver con el hecho de que el señor recurrente está intentando patentar un procedimiento y, sin embargo, la Oficina considera que el capítulo reivindicatorio radicado bajo el No. 13-170451-00005-0000 del 05 de junio de 2015, no revela las características técnicas tangibles propias de un producto, razón por la cual deniega la patente, esta Oficina considera que el artículo 14 señala que *“Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”*. Al respecto, se debe tener en cuenta que las reivindicaciones se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:103563

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 13-170451

presentan de acuerdo con la estructura “preámbulo – enlace gramatical – parte característica”, el preámbulo indica cuál es el objeto de la invención, que suele coincidir con el título de la invención (aparato, proceso, composición, etc.) y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica. El enlace gramatical puede ser del tipo: “caracterizado por”, “que comprende”, “que consiste en”, y la parte característica indica las características técnicas nuevas que se desean proteger.

Adicionalmente, cabe mencionar que las reivindicaciones de producto son las que se refieren a entidades físicas, tales como: objeto, sustancia, composición, artículo, aparato, máquina, sistema, etc. Por su parte, las reivindicaciones de procedimiento son las que se refieren a actividades ordenadas por una serie de pasos de manera determinada, por ejemplo: un proceso de síntesis, un método para fabricar un aparato, etc. Se advierte además que, una máquina, producto dispositivo o sistema, es un objeto concreto, tangible, que consta de partes, o de ciertos dispositivos y por la combinación e interacción de dichos dispositivos. Esto incluye todos los dispositivos mecánicos, o una combinación de fuerzas mecánicas y dispositivos para realizar alguna función y producir un determinado efecto o resultado. Por otro lado, un procedimiento, método o proceso, es un acto o una serie de actos o pasos que están vinculados a una determinada máquina, aparato o dispositivo, o a la transformación de un artículo en particular a un estado u objeto diferente.

Por otra parte resulta del caso señalar que, el artículo 30 de la Decisión 486 señala que las reivindicaciones deben ser claras y concisas y contener todas las características técnicas esenciales de la invención. Debe tenerse en cuenta que, en el caso de una reivindicación de producto las características que definen la invención son las características técnicas estructurales de carácter tangible, es decir, partes mecánicas, eléctricas, electrónicas y su relación o conexión. Por otro lado, las funcionalidades indican el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención y los resultados a obtener no definen al producto porque la invención no queda definida por el resultado a alcanzar, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado; por lo tanto, no hacen parte de la comparación con el estado del arte.

Teniendo en cuenta lo anterior, al realizar la lectura de las reivindicaciones presentadas bajo el radicado No. 13-170451-00005-0000 del 05 de junio de 2015, se aprecia que las mismas hacen referencia, en su preámbulo, a un sistema generador de propulsión para un vehículo volador, por lo que, son consideradas como reivindicaciones de producto. Así las cosas, al realizar el estudio de estas reivindicaciones de producto, se hace evidente que las mismas no contienen características técnicas esenciales de carácter tangible sino que hacen referencia a usos, resultados y/o características no técnicas, por lo que se considera que dicho pliego reivindicatorio no cumple con los requisitos de patentabilidad al no

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:103563

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 13-170451

cumplir con lo señalado por los artículos 14, 30 y 45, de acuerdo con lo declarado en la Resolución recurrida.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 79553 del 30 de septiembre de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al señor OSCAR MARINO GÓMEZ JIMÉNEZ, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 30 Dic 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

OSCAR MARINO GOMEZ JIMENEZ, ominao_535@yahoo.com

Elaboró: Angelica Maria Ramirez
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez