

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48089

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-000911

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. 13037 del 28 de febrero de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "SOPORTE UNIVERSAL PARA MONTAJE DE BANDA DE RODADO", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de abril de 2014 con el No. 09-000911-00015-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Borrachas Vipal S.A., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que "Cualquier persona medianamente versada en la materia reconocerá evidentemente que la definición presentada en la reivindicación 1 corresponde a una disposición de elementos físicos y tangibles de un artefacto, lo que coincide con lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 486. Adicionalmente, dicha reivindicación no hace ningún tipo de referencia a procedimientos, procesos, métodos sustancias, composiciones ni a materia que esté excluida de patentabilidad..."

La recurrente expresa que se ha violado el artículo 34 de la Decisión 486 toda vez que considera "... que una vez modificada la solicitud, el contenido o forma de cualquier forma previa de la solicitud no debe ser considerado ni estudiado para ningún efecto, diferente a determinar si alguna de las modificaciones amplía la materia inicialmente divulgada. Es decir, el tenor de las reivindicaciones durante el trámite no afecta de ninguna manera el tenor de las reivindicaciones presentadas junto con la última modificación, y únicamente dicha última modificación a las reivindicaciones (aceptada en el artículo CUARTO de la resolución 13037) deben ser consideradas para determinar si la presente solicitud se ajusta o no a la definición de modelo de utilidad."

Señala a continuación que no se ha entendido correctamente la solicitud ya que "En primer lugar, la reivindicación 1 sugiere las propiedades de cada una de las capas únicamente para diferenciarlas, utilizando para ello las definiciones comunes en el campo técnico (capa adhesiva, película removible). A pesar de dicha mención, resulta evidente para cualquier técnico medio versado en la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48089

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-000911

materia que la reivindicación 1 no se extiende de ninguna forma a las composiciones de los adhesivos, a los materiales de las capas ni a ningún otro tipo de composición química.”

La recurrente continúa argumentando que “*Por otro lado, en la resolución 13037 se menciona que ‘y lo único que hace diferente el soporte universal [de la presente solicitud] es la no presencia de la banda de rodadura, dejando como producto resultante una coraza verde o producto intermedio que es ligada a la manufactura de una llanta neumática, que ya es conocida’. Sin embargo, la reivindicación 1 enuncia claramente ‘Un cuerpo toroidal que conforma una carcasa nueva, acabada con su superficie plana’; una persona medianamente versada en la materia entenderá evidentemente que dicho cuerpo toroidal no corresponde a una coraza verde, ni a un producto intermedio, sino a un producto terminado, curado o vulcanizado en el caso de que esté hecho de caucho.”*

Con respecto al efecto técnico de la solicitud agrega que “*Contrario a un producto intermedio, y a las llantas usuales del estado de la técnica, la presente solicitud presenta un producto terminado que no comprende una banda de rodadura. Un cliente comprará este producto terminado y aparte adquirirá una banda de rodadura de acuerdo con sus necesidades. El artículo reivindicado presenta además una capa adhesiva que permite que se pueda adherir la banda de rodadura al cuerpo toroidal de forma fácil y sin requerir pasos adicionales de manufactura. Lo anterior es, además, una clara indicación de que la configuración de elementos específica reivindicada resulta en un efecto técnico ventajoso que no se encuentra en el arte previo.”*

Finalmente, en cuanto a la novedad de la solicitud menciona que en la resolución No. 13037 se ha reconocido el cumplimiento de este requisito y considera que “*... una vez realizada la conversión de la presente solicitud a una solicitud de modelo de utilidad, ésta cumple con los requisitos de patentabilidad bajo esta modalidad.”*

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 cualquier persona versada en la materia reconocería que la reivindicación 1 cumple con lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 486 toda vez que no reclama procedimientos, procesos, métodos, sustancias o composiciones, esta Oficina considera que al mencionar una capa adhesiva y una película plástica se hace referencia a una amplia gama de sustancias y compuestos químicos lo cual no representa una nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación de algún artefacto, tal como lo exige el artículo 81 de la Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48089

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-000911

En cuanto tiene que ver con la manifestación de la recurrente en el sentido que se ha violado el artículo 34 de la Decisión 486, es oportuno aclarar que el cambio de modalidad no fue aceptado dado que las reivindicaciones no se ajustan a lo establecido en el artículo 81 de la Decisión y bajo los lineamientos del artículo 35 que establece: *“El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita. La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse sólo una vez. La solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial...”*, en este caso dado que la solicitud no cumple con lo dispuesto en el artículo 81 no es posible aceptar la conversión de patente de invención a patente de modelo de utilidad.

Por otra parte resulta del caso señalar que, contrario a lo argumentado por la recurrente, donde menciona que no se ha entendido correctamente la solicitud ya que la reivindicación 1 sugiere las propiedades de cada una de las capas únicamente para diferenciarlas, utilizando para ello las definiciones comunes en el campo técnico (capa adhesiva, película removible), sin que esto se extienda de ninguna forma a las composiciones de los adhesivos, a los materiales de las capas ni a ningún otro tipo de composición química, esta Oficina encuentra que al emplear las expresiones capa adhesiva y película plástica se hace referencia a materiales que poseen ciertas propiedades que dan un efecto diferente, por ejemplo en el caso de la capa adhesiva no sería igual emplear una capa de otro material que no tuviera las propiedades de adhesión, por lo tanto este argumento no es procedente.

Ahora bien, si en la resolución No. 13037 se reconoció la novedad de la solicitud, también se explicaron las razones por las cuales no es posible aceptar la modificación de la solicitud de patente de invención a patente de modelo de utilidad toda vez que no cumple con lo establecido en el artículo 81 de la decisión 486 ya que no se reclama una configuración de elementos tangibles.

Finalmente, se reitera que a partir de los documentos D1 y D3 indican a la persona normalmente versada en la materia cómo es posible obtener el objeto de esta solicitud con los efectos mencionados, los cuales de ninguna manera resultan sorprendentes, por tanto el objeto en cuestión no cumple con los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente.

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

En virtud de lo expuesto, se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48089

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-000911

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 13037 del 28 de febrero de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Borrachas Vipal S.A., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 05 Ago 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, clientes@cavelier.com

Elaboró: Sonia Andrea Diaz Pirazan
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Aprobó: José Luis Londoño Fernández