

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42597

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-168672

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. 84801 del 28 de octubre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: “CONDUCTO CURVO DE UNA MÁQUINA HIDRÁULICA, CONJUNTO DE DISTRIBUCIÓN PARA UN RODETE PELTON Y MÁQUINA HIDRÁULICA”, 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 16 de diciembre de 2015, con el No. 13-168672-00013-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Alstom Renewable Technologies, interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio y señala que “(...) *me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio, el cual es esencialmente igual al anterior, pero se ha incluido el contenido de la reivindicación 3 en la nueva reivindicación 1.*” Señala también que “*Esta modificación se encuentra enteramente soportada en el anterior pliego reivindicatorio, y restringe el alcance de la reivindicación 1 con el fin de diferenciar aún más la invención del estado de la técnica (...).*”

En cuanto se refiere a las objeciones al nivel inventivo de las reivindicaciones de la presente solicitud, menciona que “(...) *en ningún momento del trámite se ha planteado una objeción debidamente soportada al nivel inventivo de la reivindicación 3 del anterior pliego. Específicamente, se debe resaltar que en el oficio 3505 del 14 de Abril de 2015 se objetó la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones 1, 5, 6, 7 y 8 en vista de los documentos D1 y D2, pero no menciona la reivindicación 3 en ninguna de sus objeciones. Por su parte, la resolución 84801 del 28 de octubre de 2015 únicamente menciona la reivindicación 3 al mencionar que ‘Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 10 no mencionan características adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo’, sin embargo, dicha mención no corresponde a un argumento técnicamente sustentado que demuestre que la reivindicación 3 carecía de nivel inventivo (...).*” -Subraya original del texto-

La recurrente argumenta que de acuerdo a lo que se encuentra en la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio “(...) *el Señor Examinador tiene la responsabilidad de probar basándose en el estado de la técnica, que una determinada reivindicación carece de nivel inventivo. Sin embargo, el Señor Examinador no ha*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42597

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-168672

probado satisfactoriamente que la reivindicación 3 del anterior pliego carezca de nivel inventivo; debido a que las características esenciales de la reivindicación 3 del anterior pliego han sido incluidas en la nueva reivindicación 1, puede concluirse entonces que durante el trámite de la presente solicitud no se ha probado que la reivindicación 1 del pliego adjunto carezca de nivel inventivo (...)."

Continua la recurrente indicando que "(...) con el fin de resaltar el nivel inventivo de la reivindicación 1 a desde un punto de vista técnico, es preciso resaltar que la característica esencial agregada a dicha reivindicación, a saber el enmallado que forman las aletas a lo largo de toda la sección transversal del conducto curvo, no se encuentra mencionado ni sugerido en ninguno de los documentos citados como estado de la técnica (...).

Para demostrar el nivel inventivo de la solicitud la recurrente explica las diferencias existentes entre los documentos D1 y D2 y su invención, indicando que "(...) el documento D1 enseña aletas que se extienden radialmente desde la pared del conducto, sin extenderse hasta el centro del conducto, mientras que el documento D2 enseña aletas que se extienden radialmente desde el centro del conducto hasta las paredes del mismo. Lo anterior resulta contrario al enmallado requerido por la presente invención (...)" -Subraya original del texto-

Agrega que "(...) ninguna posible combinación de los documentos D1 y D2 habría resultado para derivar de forma obvia el enmallado de la reivindicación 1, ya que los dos documentos mencionados enseñan una disposición radial de las aletas, lo que no puede ser equiparado con un enmallado, como el de la presente invención (...).

La recurrente resalta la altura inventiva de la reivindicación 1 de la solicitud frente a los documentos del estado de la técnica D1 y D2 y considera que las reivindicaciones 2 a 7 son también inventivas en virtud de la dependencia con la reivindicación 1, al igual que las reivindicaciones 8 y 9, toda vez que estas requieren las mismas características técnicas esenciales de la reivindicación 1.

Por otra parte, la recurrente manifiesta que la afirmación realizada por el Examinador en la Resolución No. 84801 del 28 de octubre de 2015, para la negación de las reivindicaciones 9 y 10 de la solicitud inicial, que corresponden a las reivindicaciones 8 y 9 del nuevo pliego reivindicatorio no tiene fundamento legal ni técnico alguno y que es contraria a las disposiciones de la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad la cual establece que "(...) La relación que existe entre reivindicaciones no es siempre de dependencia. Si una reivindicación se refiere a otra, pero no depende de ella, se considera que hay una 'falsa dependencia' (...).

De acuerdo con lo anterior la recurrente concluye que "(...) es posible hacer una referencia entre reivindicaciones independientes mediante 'falsas dependencias', las cuales son admisibles bajo la práctica colombiana y no restan en absoluto claridad a las mismas (...).

Finalmente la recurrente solicita sea revoca la decisión tomada mediante la Resolución

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42597

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

CERTIFICADO

Rad. PCT/13-168672

No. 84801 del 28 de octubre de 2015 y le sea concedido el privilegio de patente de conformidad con los artículos 14 y 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado en el radicado No. 13-168672-00012-0000 del 16 de diciembre de 2015, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486 y pago la tasa respectiva.

La recurrente manifiesta que en ningún momento del trámite se ha planteado alguna objeción al nivel inventivo de la reivindicación 3 del capítulo reivindicatorio allegado en el radicado No. 13-168672-00000-0000, por lo que considera que esta reivindicación cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486, al respecto esta Oficina encuentra que, en efecto, esta reivindicación no ha sido afectada por nivel inventivo, en ninguno de los requerimientos trasladados a la recurrente. También concuerda con la recurrente en que la única mención acerca del nivel inventivo fue realizada en la Resolución No. 84801 del 28 de octubre de 2015 donde se menciona *“Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 10 no mencionan características adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo”*, se aclara que dicha mención se debe a la relación de dependencia de la reivindicación 3 con la reivindicación 1, y toda vez que la reivindicación independiente no cumplía con el requisito de nivel inventivo, sus reivindicaciones dependientes tampoco podían considerarse inventivas frente a los documentos del estado de la técnica.

La recurrente argumenta que el Examinador tiene la responsabilidad de probar la carencia de nivel inventivo de una reivindicación basándose en el estado de la técnica, también menciona que la nueva reivindicación 1 incluye las características de la antigua reivindicación 3 y en vista que la reivindicación 3 no ha sido afectada por nivel inventivo concluye que durante el trámite no se ha probado que la nueva reivindicación 1 carezca de nivel inventivo, frente a lo argumentado por la recurrente es cierto que para probar la carencia de nivel inventivo el Examinador debe comparar los documentos existentes en el estado de la técnica y demostrar que existe una motivación que lleve al técnico medianamente versado en la materia al objeto que se reclama en las reivindicaciones, también es cierto que durante el trámite no se ha probado que la antigua reivindicación 3 carezca de nivel inventivo, por lo tanto, es posible afirmar que no se ha probado la carencia de nivel inventivo para la nueva reivindicación 1.

Ahora bien, la recurrente indica que la característica esencial de la nueva reivindicación es el enmallado que forman las aletas a lo largo de toda la sección transversal del conducto curvo y afirma que esta característica no se encuentra mencionada ni sugerida en los documentos D1 y D2 considerados los más cercanos a la invención.

Sobre este aspecto del recurso, al realizar el análisis de los documentos del estado de la técnica D1 y D2, se encuentra que ninguno de estos revela la configuración que forman las aletas a lo largo de la sección transversal del conducto curvo de la presente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42597

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-168672

invención, también es posible afirmar que no hay enseñanzas en estos documentos que sugieran a la persona medianamente versada en la materia como llegar a esta configuración enmallada y lograr una mejora en la disipación de la energía cinética en los flujos secundarios sin afectar el desplazamiento del flujo principal, por lo tanto, es posible reconocer el nivel inventivo de la nueva reivindicación 1.

En cuanto a las reivindicaciones dependientes 2 a 7 es posible afirmar que cumplen con los requisitos de patentabilidad de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en virtud de su dependencia de la reivindicación 1.

Las reivindicaciones 8 y 9 del capítulo reivindicatorio allegado en el radicado No. 13-168672-00012-0000, dependen de las reivindicaciones 1 a 7 las cuales cumplen con los requisitos de patentabilidad contemplados en la Decisión 486, por lo tanto, es posible reconocer para ellas el privilegio de patente.

Por lo anterior, esta Oficina advierte que no sólo hay novedad en cuanto a la materia ahora reivindicada sino que, además, esta presenta el efecto de reducir la velocidad de los flujos secundarios que se forman en los canales curvos y que afectan el rendimiento de la turbina Pelton, impidiendo que lleguen a la zona central del conducto de distribución con lo cual se evita que perturben el flujo principal, mejorando así el funcionamiento de la turbina, lo que puede considerarse sorprendente frente a lo revelado en los antecedentes D1 y D2, pudiéndose reconocer el nivel inventivo de la solicitud.

En este orden de ideas, admite esta Oficina que el objeto ahora reivindicado cumple los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente; en consecuencia, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 84801 del 28 de octubre de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“CONDUCTO CURVO DE UNA MÁQUINA HIDRÁULICA, CONJUNTO DE DISTRIBUCIÓN PARA UN RODETE PELTÓN Y MÁQUINA HIDRÁULICA”

Clasificación IPC: F 03 B 3/18 y F 15 D 1/04

Reivindicaciones: 1 a 9 incluidas en el radicado No. 13-168672-00012-00000 páginas 4 y 5.

Titular: ALSTOM RENEWABLE TECHNOLOGIES.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42597

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-168672

Domicilio: Grenoble, Francia.

Inventores: Téophane Foggia y Jean-Bernard Houdeline.

Prioridad N°: 1150384 **Fecha:** 18 de enero de 2011 **País:** FR.

Solicitud Internacional N°: PCT/EP2012/050605 **Fecha:** 17 de enero de 2012.

Vigente desde: 17 de enero de 2012 **Hasta:** 17 de enero de 2032.

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Alstom Renewable Technologies, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 27 Jun 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDÓ DEL CASTILLO

Doctor(a)
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, notificaciones@bc.com.co

Elaboró: Sonia Andrea Diaz Pirazan
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez