

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 23479

Ref. Expediente N° NC2016/0005383

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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. 74641 del 31 de octubre de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó parcialmente patente de invención a la creación titulada: “MONTAJE PARA DESAGÜE DE PISO Y MÉTODO, INSTALACIÓN DE DESAGÜE Y MÉTODO PARA INSTALAR DICHO MONTAJE”, para las reivindicaciones 1 a 40 y 42 a 44, al considerar que cumplen con los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, se denegó el privilegio de patente para las reivindicaciones 41, 45 y 46 al estimar que no cumplieron con el requisito de claridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 15 de diciembre de 2016, con el No. NC2016/0005383, encontrándose dentro del término establecido para el efecto OATEY CO., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente inicia su argumentación con una referencia a la invención que, según ésta “(...) se refiere a un montaje de desagüe que conecta un área de un piso con un sistema de plomería para efluentes que se escurren. En particular, el montaje de desagüe incluye un conducto de desagüe, un filtro y un adaptador así como una superficie interna que define una trayectoria de flujo de fluido y una superficie externa. Por su parte, el filtro está dispuesto encima del conducto de desagüe y tiene aberturas en comunicación fluida con la trayectoria de flujo de fluido del conducto de desagüe”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 23479

Ref. Expediente N° NC2016/0005383

Por otro lado, la recurrente hace una referencia textual de la parte resolutive de la Resolución No. 74641 del 31 de octubre de 2016, en la cual se concluye que las reivindicaciones 41, 45 y 46 no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30, y por tanto, *“supuestamente no definen características estructurales esenciales, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a esos resultados”*.

Contrario a lo anterior, la recurrente afirma que las reivindicaciones 41, 45 y 46 son patentables porque aunque las mismas han sido objetadas por definir resultados a alcanzar, ventajas o funcionalidades de la invención, *“no corresponden a resultados, ventajas ni funcionalidades, sino a características técnicas funcionales de la invención, que en este caso se hacen indispensables para que un técnico medio pueda entender a cabalidad la invención y pueda determinar adecuadamente la configuración entre los elementos para que la esta funcione correctamente; lo anterior para garantizar que una persona normalmente versada en la materia pueda reproducir la invención”*.

Las afirmaciones de la recurrente se sustentan en que la: *“GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD”* de su Despacho enuncia: *‘Las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales (...)’*

Las reivindicaciones deben incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos’. De acuerdo con lo anterior, los fragmentos objetados no solo pueden, sino que deben estar en las reivindicaciones, ya que resultan esenciales para que una persona del oficio normalmente versada en la materia entienda correctamente el funcionamiento de la invención’.

Las afirmaciones también encuentran sustento en que la reivindicación 41 claramente evidencia una característica técnica funcional del cuerpo removible, que sirve para expresar *“una posible configuración de los elementos al interior del montaje de desagüe, la cual puede resultar útil para una persona que quiera*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 23479

Ref. Expediente N° NC2016/0005383

reproducir la invención”. Según la recurrente, la mencionada reivindicación 41 define un arreglo opcional de los elementos, y que por tanto, la materia definida en la misma está limitada por el alcance de la reivindicación independiente 1, que ya ha sido considerada con novedad y altura inventiva.

Por otro lado, en cuanto a las reivindicaciones 45 y 46, la recurrente afirma que la materia contenida en éstas contiene elementos técnicos tales como “i) *el cilindro enroscado es traducible*; ii) *el adaptador es pivotable*; y iii) *la posición y el ángulo del adaptador son ajustables, sin embargo, esto sucede una vez el sustrato se endurece*”. En este sentido, tales reivindicaciones, enseña configuraciones del montaje de desagüe que no solo son importantes para que una persona pueda reproducir la invención de manera adecuada, sino que proporcionan una ventaja técnica adicional. Asimismo, la recurrente afirma que “*dicha configuración se encuentra contenida dentro del alcance de la reivindicación 1, por lo que no cubriría todas las soluciones que lleguen a un resultado, toda vez que tiene que ver directamente con los elementos incluidos en dicha reivindicación independiente*”.

Con base en las argumentaciones anteriores, la recurrente concluye que resulta claro que “*la invención incluida en las reivindicaciones 41, 45 y 46 es precisa, toda vez que estas definen arreglos particulares de los elementos incluidos en la reivindicación 1, estando contenidas en consecuencia dentro de su alcance*”, y por tanto solicita a éste Despacho revocar el artículo segundo de la resolución 74641 del 31 de octubre de 2016, puesto que las reivindicaciones 41, 45 y 46 son claras y precisas “*toda vez que estas definen arreglos particulares de los elementos incluidos en la reivindicación 1, estando contenidas en consecuencia dentro de su alcance*.”

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

Con relación a lo expuesto por la recurrente en cuanto a que “*la invención incluida en las reivindicaciones 41, 45 y 46 es precisa, toda vez que estas definen arreglos particulares de los elementos incluidos en la reivindicación 1, estando contenidas en consecuencia dentro de su alcance*”, este Despacho se manifiesta en desacuerdo toda vez que el Artículo 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina versa “*Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 23479

Ref. Expediente N° NC2016/0005383

mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple” (Subraya fuera de texto).

Adicional a lo anterior, se observa que según versa el *"INSTRUCTIVO EXAMEN DE FORMA Y FONDO DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELOS DE UTILIDAD"* de este Despacho *"Las reivindicaciones de producto son las que se refieren a entidades físicas, tales como: objeto, sustancia, composición, artículo, aparato, máquina, sistema, etc.,", "Las características que definen la invención son las características estructurales. Por ejemplo: los elementos que conforman una máquina, la forma de una pieza, la estructura química, etc."* (Subraya fuera de texto).

De los apartados extraídos de las Decisión 486 de la Comunidad Andina y del Manual Andino de Patentes se puede ver que para que una invención de producto, tal como el dispositivo o sistema de la invención reclamada, sea clara y concisa debe estar definida por características técnicas estructurales.

Así las cosas reivindicar un producto mediante resultados a obtener no es válido para definir la invención porque estos no son una característica técnica de la invención, ya que *"los resultados a alcanzar equivalen a definir el problema técnico a resolver y el alcance de la reivindicación incluiría no solo la solución propuesta por la recurrente, sino todas las alternativas presente o futuras que lleguen a este resultado"*.¹

De acuerdo a lo anterior, el objeto reclamado por la reivindicación 41 que versa *"(...) el cuerpo removible previene el paso de materia a través del filtro y en el conducto de desagüe"*, no aporta ninguna característica de tipo estructural al objeto reclamado en la reivindicación 39 de la cual depende, puesto que reclama el resultado de unir el cuerpo removible al filtro el cual es prevenir el paso de

¹ Manual Andino de Patentes. 2004. Página 41, Párrafos 1 y 2.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 23479

Ref. Expediente N° NC2016/0005383

materia a través del filtro y en el conducto de desagüe. Se aclara que la característica estructural del cuerpo removible unido al filtro ha sido contemplada en la reivindicación 39, por tanto, la reivindicación 41, no aporta ninguna característica estructural preferente, sino que simplemente divulga el resultado de unir el cuerpo removible al filtro, lo cual, como se ha expresado en el considerando séptimo de la Resolución No. 74641 del 31 de octubre de 2016, no se ajusta a los parámetros establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486, haciendo a la reivindicación 41 no susceptible de ser protegida mediante patente.

De modo análogo el objeto reclamado por las reivindicaciones 45 y 46 que respectivamente mencionan “(...) *el cilindro enroscado es traducible y el adaptador es pivotable después del endurecimiento del sustrato*”, “(...) *la posición y el ángulo del adaptador son ajustables después de que el sustrato se endurece*”, fallan en aportar características técnicas estructurales a la invención, aportando únicamente resultados a obtener a partir del endurecimiento del sustrato, tales como que el cilindro roscado es traducible y el adaptador pivotable en la reivindicación 45, y que la posición y el ángulo del adaptador es ajustable en la reivindicación 46. Así las cosas, queda demostrado que las reivindicaciones 41, 45 y 46 no aportan materia de tipo estructural a la invención y por tanto no son válidas para reclamar la misma.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 74641 del 31 de octubre de 2016, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 23479

Ref. Expediente N° NC2016/0005383

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a OATEY CO., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 5 de mayo de 2017



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio