

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 75921

Ref. Expediente N° NC2016/0001175

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 10 del artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 59034 del 20 de septiembre de 2017 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de modelo de utilidad a la creación titulada: “GENERADOR DE DIÓXIDO DE CLORO (ClO₂)”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 03 de noviembre de 2017 con el No. NC2017/0011331, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad EGESTEC SAS interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Inicialmente, la recurrente fundamenta el recurso en la oportunidad que tiene de presentar una modificación en cualquier momento del trámite, con sustento principalmente en el artículo 34 de la Decisión 486, adicionalmente cita el artículo 20 de la Constitución Política y la Ley 1712 de 2014, explicando que: *“EGESTEC SAS, Por medio de su respuesta al Oficio No. 10911, únicamente hizo uso de su derecho a modificar la solicitud, como está prescrito en el artículo 34 de la Decisión 486. Resulta interesante entonces, que esta corporación se haya apoyado en el mismo artículo para denegar la solicitud. EGESTEC SAS, en ningún momento está ampliando la protección que correspondía la divulgación inicial; simplemente buscaba describir de una mejor manera el equipo a patentar, de acuerdo a la información proporcionada por la examinadora...”*

Por tanto, la recurrente solicita que se revoque la resolución No. 59034 del 19 de septiembre de 2017 mediante la cual se denegó la patente de modelo de utilidad *“para la creación titulada GENERADOR DE DIOXIDO DE CLORO (ClO₂)”*.

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

Resolución N° 75921

Ref. Expediente N° NC2016/0001175

Inicialmente, en relación a lo argumentado por la recurrente que señala que esta oficina incurrió en el error de no realizar el estudio de patentabilidad al pliego reivindicatorio presentado el 12 de septiembre de 2017, la cual solo pretendía señalar las características esenciales del producto y no constituyen la ampliación de materia inicialmente divulgada; es importante recordar que, teniendo en cuenta el Artículo 34 de la Decisión 486, el cual cita: *“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”* –negrita y subrayado fuera de texto-, la modificación presentada por la recurrente incluye aspectos y/o características técnicas que no habían sido consideradas desde el inicio del trámite; las modificaciones relacionadas con que el generador puede ser *“operada desde cualquier lugar del mundo por medio de monitoreo remoto inalámbrico desde una dirección IP configurada en la Pantalla HMI”* (Reiv. 1), que el generador esta *“dotado de una estructura metálica que soporta el gabinete de PVC por medio de rodachinas que ayudan a trasladar el equipo de un sitio determinado a otro”* (Reiv. 2), cuenta *“con un gabinete interno con cableado de conexión para el control de los equipos, el cual contiene las bombas dosificadoras de motor paso a paso digitales”* (Reiv. 3), son características que no fueron incluidas o descritas en la solicitud inicial, adicionalmente no permiten describir la invención de forma más específica, sino por el contrario, dichos aspectos técnico amplían el objeto inicialmente propuesto por la recurrente, brindando de esta manera ventajas técnicas que no se habían considerado desde el inicio del trámite.

Por las razones anteriormente expuestas, este Despacho no acepto las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio del 12 de septiembre de 2017, actuando de forma correcta frente al presente trámite administrativo.

Por su parte, teniendo en cuenta las normas citadas por la recurrente, es importante aclarar que todas ellas fueron cumplidas a cabalidad, por cuanto la decisión incluye argumentos pertinentes y claros por medio de los cuales sustenta la no aceptación del capítulo reivindicatorio modificado, y dicha decisión fue notificada oportunamente al solicitante. Adicionalmente se debe mencionar que, tal y como se estableció en los argumentos precedentes, a pesar de la oportuna respuesta al examen de patentabilidad No. 10911 del 28 de julio de 2017, la recurrente amplía la materia inicialmente presentada, por tal motivo, es necesario remitirse al pliego reivindicatorio inmediatamente anterior, tal como se manifestó en el considerando cuarto de la resolución recurrida. Consecuencia de lo anterior, y facultado por el citado Artículo 45, que revela: *“(…) Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, **o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente**”* –negrita y subrayado fuera de texto-, esta Superintendencia no encuentra características o argumentos que permitan desvirtuar el examen de patentabilidad proferido.

Resolución N° 75921

Ref. Expediente N° NC2016/0001175

Por otro lado, en relación con lo argumentado por la recurrente donde menciona que *“en ningún momento está ampliando la protección que correspondía la divulgación inicial; simplemente buscaba describir de una mejor manera el equipo a patentar”*, es pertinente mencionar que, a pesar de que la recurrente incluya dentro de las nuevas reivindicaciones aspectos funcionales, y/o ventajas técnicas de forma más específica, también se incluyen características técnicas estructurales que no habían sido contempladas por la recurrente desde el inicio del trámite, por tal razón, no es posible determinar que el objeto de dicha modificación pueda ser el mismo que el inicialmente presentado. Por lo tanto, al incluir dichas características técnicas adicionales, la solicitante amplía el objeto que pretende proteger bajo la presente solicitud, por lo tanto, está incumpliendo con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486.

Complementario a lo anterior, se encuentra pertinente realizar una comparación entre las características antes mencionadas y lo que se encuentra en la descripción, donde se resaltan las características más disimiles entre ambas, así:

Tabla 1

Nuevas características	Presentado en la descripción inicial
operada desde cualquier lugar del mundo por medio de monitoreo remoto inalámbrico desde una dirección IP configurada en la Pantalla HMI	Un generador de dióxido de cloro in situ compacto, portátil y de operación manual o automática con capacidad de monitoreo remoto en tiempo real desde un celular, tableta táctil o computadora (Pág.1, Párr.1). La habilidad de realizar un monitoreo virtual garantiza la operación remota y local del equipo (Pág.1, Párr.1).
dotado de una estructura metálica que soporta el gabinete de PVC por medio de <u>rodachinas</u> que ayudan a trasladar el equipo de un sitio determinado a otro	Figura No 2. Muestra las dimensiones del gabinete de PVC portátil donde están instalados lo equipos
con un gabinete interno con cableado de conexión para el control de los equipos	No menciona
<u>bombas dosificadoras</u> de motor paso a paso digitales	Bomba de aumento de presión.

A la luz de lo anterior, se evidencia que la materia presentada no solo explica de una mejor manera la invención, sino que amplía las características técnicas las cuales le pueden dar una ventaja técnica a la invención. Es así que con base en lo anteriormente expuesto, se reitera que no se acepta el capítulo reivindicatorio presentado el 12 de septiembre de 2017, por incurrir en una ampliación de materia.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial,

Resolución N° 75921

Ref. Expediente N° NC2016/0001175

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución N° 59034 del 20 de septiembre de 2017, por medio de la cual se denegó una patente de modelo de utilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a EGESTEC SAS, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 8 de octubre de 2018



MONICA ANDREA RAMIREZ HINESTROZA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial