

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 15837

Ref. Expediente N° NC2016/0005924

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 conferidas en el numeral 34
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 41537 del 14 de junio de 2018 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación titulada: “VALVULA 2 VIAS CON CONTROL ELECTRONICO INTEGRADO PARA CLASIFICAR AGUA DOMESTICA”, 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 28 de junio de 2018 con el número NC2018/0006783, encontrándose dentro del término establecido para el efecto el señor JAIME ANDRÉS CORREDOR ROJAS interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. De la patentabilidad de la solicitud

El recurrente hace un recuento de la actuación administrativa surtida y manifiesta que *“en el presente caso el examinador de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio determinó que “la(s) reivindicación(es) 1 a 5 incluida(s) en el radicado bajo el N° NC2016/0005924 del 28 de diciembre de 2016, no cumple(n) los requisitos indicados”.*

En seguida trae a colación la Resolución impugnada N° 41537 y señala que *“...no es cierto que la invención presentada no es nueva como manifestó el examinador de patentes encargado de revisar la solicitud, aludiendo en la Resolución N° 41537 que ‘es necesario recalcar que la reivindicación independiente 1, se presenta de manera muy general y se limita a mencionar una válvula de dos vías con dos cuerpos centrales y dos ductos que sirve como bastidor para sistema de control mecánico y electrónico, sin embargo, no se mencionan características específicas de la válvula, por lo que las características reclamadas se encuentran divulgadas en el documento D1’; si se presentó de manera muy general, no entiendo porque en el examen de forma no se requirió esto pues de esa forma se hubiera presentado en forma más adecuada según los requisitos establecidos por ustedes y la Decisión 486 dando la oportunidad de expresar de mejor forma la invención.”* –Subraya del texto original-

Adicionalmente, el recurrente manifiesta que aunque en la respuesta al requerimiento oficial de fondo *“...se le explicó al examinador que al ver la figuras es evidente que la válvula de la presente solicitud y la analizada con D1 no son dos válvulas iguales y que no tienen características comunes que desvirtúen la novedad de la invención solicitada, no se entiende ni acepta que después de haber requerido en el examen de fondo la presente solicitud, se proceda a denegar la solicitud sin tener en cuenta que no tienen características iguales, sabiendo que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene potestad de dar oportunidad hasta por dos veces más de requerir en examen de fondo la solicitud.”*



2.2. Modificaciones al pliego reivindicatorio, la descripción y las figuras

Por último, con base en lo antes expuesto el recurrente solicita “...dar una nueva oportunidad de presentar la invención cumpliendo con los requerimientos de forma y supliendo los requerimientos de fondo, y teniendo como prueba de la invención originalmente presentada con el título “Válvula 2 Vías con control electrónico Integrado para clasificar agua doméstica” de propiedad de Jaime Andrés Corredor Rojas, se sirvan recibir un nuevo documento de solicitud de Patente, con un nuevo capítulo descriptivo, un nuevo capítulo reivindicatorio y un nuevo resumen que no amplían la materia y se basa en las mismas figuras originalmente presentadas, para de esta forma realizar un nuevo examen de patente.”

Por lo que el recurrente anuncia que allega como anexo al escrito del recurso un “...nuevo documento de solicitud de patente.”

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

3.1. Sobre al examen de patentabilidad

Respecto al análisis de novedad practicado en el examen de patentabilidad y de acuerdo con argumento de la recurrente según el cual “...no es cierto que la invención presentada no es nueva”, este Despacho advierte que le asiste razón al recurrente en su argumento, toda vez que existe una notable diferencia estructural entre la invención reclamada y las enseñanzas del documento citado como estado de la técnica relevante para afectar la patentabilidad de la solicitud y, por lo tanto, es del caso hacer el siguiente análisis:

Como se manifestó en la resolución recurrida, la reivindicación 1 reclama:

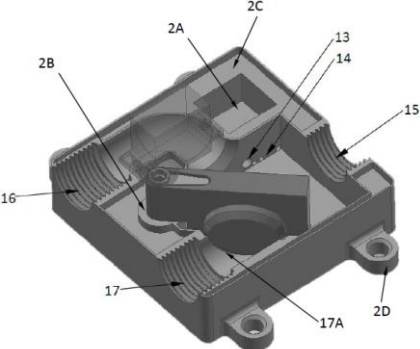
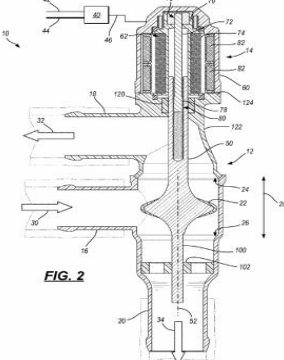
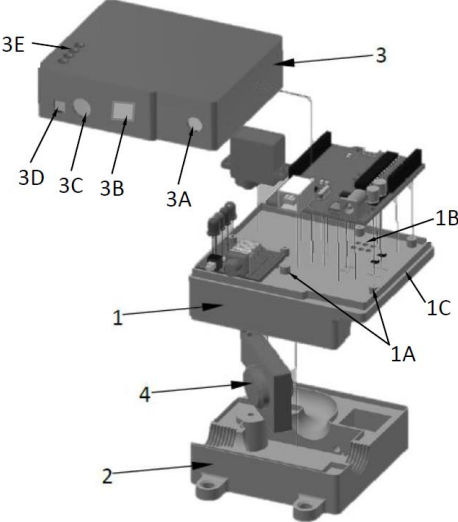
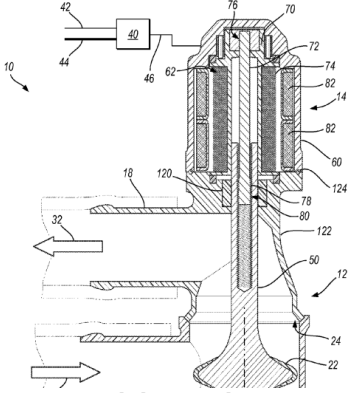
“Válvula 2 vías compuesta por dos cuerpos centrales (1) y (2), dos ductos (16) y (17), el cuerpo central (1) a su vez sirve de bastidor para soportar un sistema de control mecánico y electrónico.” (Reivindicación 1).

Ahora bien en la resolución denegatoria el documento US2014021384 (de aquí en adelante D1) es citado como antecedente que afecta la patentabilidad de la solicitud porque revela:

“Un conjunto de válvula controlado electrónicamente incluye un accionador lineal controlado electrónicamente que tiene un conjunto de carcasa y un rotor dispuesto dentro del conjunto de carcasa y que puede girar de manera controlable con relación a la carcasa en respuesta a un comando de control de motor recibido. El rotor incluye un árbol de accionamiento y una bobina anular dispuesta circunferencialmente alrededor del árbol de accionamiento. La bobina define parcialmente una cavidad de recepción entre la bobina y el árbol de accionamiento, y una primera pluralidad de roscas está dispuesta en una porción de extremo del árbol de accionamiento. El accionador incluye además un vástago que está rotacionalmente estacionario con respecto al conjunto de alojamiento, y que incluye una segunda pluralidad de roscas configuradas para cooperar con la primera pluralidad de roscas para trasladar el vástago a la cavidad de recepción en respuesta a la rotación del rotor” (resumen).



Tabla 1

Características Esenciales	D1 US2014021384
 (Figura 3)	 (Figura 2)
Válvula 2 vías.	Un conjunto de válvula controlado electrónicamente que comprende. (Reivindicación 5)
Dos cuerpos centrales (1) y (2).	La FIG. 1 ilustra esquemáticamente una válvula (10) controlada electrónicamente que generalmente puede incluir un cuerpo de válvula (12) y un accionador lineal (14) controlado electrónicamente (es decir, un accionador electrónico (14)). (Párr. 0015).
 (Figura 1)	 (Figura 2)
Dos ductos (16) y (17).	La válvula (10) puede ser, por ejemplo, una válvula de tres vías (como se muestra) que se puede caracterizar por tres puertos de fluido distintos (16, 18, 20). Alternativamente, en otras configuraciones, la válvula (10) puede ser una válvula de dos vías (es decir, que tiene solo dos puertos) o puede ser una válvula de cuatro o más vías (es decir, que tiene cuatro o más puertos). (Párr. 0015).
El cuerpo central (1) a su vez sirve de bastidor para soportar un sistema de control mecánico y electrónico.	La válvula (10) puede incluir además, o estar en comunicación con un controlador de motor (40) que puede controlar y/o controlar selectivamente el accionamiento del actuador electrónico (14). En una configuración, el controlador de motor (40) puede recibir una señal de control de actuación (42) y un suministro de potencia eléctrica (44) desde un sistema de supervisión (no mostrado) (Párr. 0017)

Teniendo en cuenta lo antes explicado en la tabla 1, este Despacho advierte que le asiste razón al recurrente en sus argumentos, toda vez que el documento D1 no enseña ni sugiere una válvula de accionamiento electrónico de dos vías, como la reclamada en la solicitud, que conste de dos cuerpos centrales unidos con un sistema de control mecánico y electrónico integrado, con geometrías similares, de tal suerte que la anterioridad citada

Resolución N° 15837

Ref. Expediente N° NC2016/0005924

no permite establecer una comparación técnica estructural que demuestre la identidad entre las características reclamadas en la invención y las reveladas en la anterioridad. Siendo ello así, el documento D1 citado en el examen de fondo y reiterado en la resolución denegatoria, no cumple con ser una anterioridad válida y relevante para objetar la novedad de la solicitud, razón por la cual este Despacho encuentra necesario regresar el expediente a la etapa procedimental correspondiente para que se disponga todo lo concerniente al examen de patentabilidad.

Por otra parte, respecto al argumento del recurrente según el cual no *“... entiende ni acepta que después de haber requerido en el examen de fondo la presente solicitud, se proceda a denegar la solicitud sin tener en cuenta que no tienen características iguales, sabiendo que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene potestad de dar oportunidad hasta por dos veces más de requerir en examen de fondo la solicitud”*, se encuentra que los argumentos del recurrente son ciertos en la medida que la selección del documento D1 no es acertada y, como antes se mencionó, no es el estado de la técnica relevante para objetar la patentabilidad de la solicitud.

Adicionalmente, este Despacho encuentra pertinente evaluar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486, para efectos de dar estricto acatamiento a lo ordenado en el artículo 14 de dicha normativa andina, lo cual no corresponde hacerlo en esta instancia por ser materia de análisis de patentabilidad de la invención competencia que esta atribuida a la Dirección de Nuevas Creaciones¹, además que una vez que se ha interpuesto el recurso no es posible solicitar un nuevo examen de patentabilidad².

Por otra parte, el Despacho observa que el carácter inventivo de la materia objeto de análisis eventualmente puede ser afectado por las enseñanzas del arte previo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la mencionada Decisión 486, toda vez que una válvulas de dos vías con control electrónico ya son utilizadas³, motivo por el cual considera que se hace necesario examinar si puede ser objeto de patente, o sea si cumple con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, a saber: (i) novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) susceptibilidad de aplicación industrial, así como corroborar que la materia no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención, como los casos que no son considerados una invención y aquello que no es patentable.

Lo anterior, en aras de una apropiada valoración de los documentos obrantes en el estado del arte y una consecuente adecuada motivación del acto administrativo que resuelva sobre la presente solicitud con el propósito de asegurar la efectividad de las garantías que se derivan del principio constitucional del debido proceso.

3.2. Frente a las modificaciones efectuadas a la solicitud

Con relación a los capítulos reivindicatorio, descriptivo y de dibujos allegados con el escrito de recurso, cabe decir que no son aceptados, comoquiera que no se pagó la tasa respectiva por modificación a la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1.2.1.8 de la Resolución No. 21477 del 11 de abril de 2012, que establece: *“Para el trámite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a que se refieren los artículos 34,*

¹ El artículo 20 del Decreto 4886 de 2011 atribuye tal competencia al Director de Nuevas Creaciones a quien corresponde *‘Tramitar las solicitudes de patentes de invención.’*

² La Resolución 3719 DE 2016, *“Por la cual se adiciona y se modifican unos numerales en el capítulo I del título X de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio”*, en su artículo 2 señala: *“Una vez presentado el recurso ante esta superintendencia, no será posible solicitar un nuevo examen de patentabilidad.”*

³ Como, por ejemplo, véase el documento US5350112.

Resolución N° 15837

Ref. Expediente N° NC2016/0005924

85, 133 y 143 de la Decisión 486, y que sean pedidas por el solicitante del respectivo trámite..., darán lugar al pago de la tasa dispuesta para estos trámites”.

En cuanto a modificaciones al capítulo reivindicatorio el numeral 1.2.2.8. del Capítulo Primero, Parte General, de la Circular Única de la SIC, es bien claro cuando establece:

“1.2.2.8. Modificaciones al capítulo reivindicatorio o descriptivo

“Siempre que el solicitante realice una modificación al capítulo reivindicatorio o descriptivo y que la misma no se realice en respuesta a los requerimientos de los que tratan los artículos 39 o 45 de la Decisión 486 de 2000, deberá pagar la tasa de modificación correspondiente establecida en la resolución de tasas que se encuentre vigente.

Dicha tasa deberá ser pagada por el solicitante así también, si realiza una modificación al capítulo reivindicatorio o descriptivo con la presentación de un recurso”. -Subraya fuera del texto original-.

Así las cosas, este Despacho no acepta las modificaciones adjuntadas al escrito del recurso, por cuanto el recurrente no acreditó el pago de la tasa establecida por concepto de la modificación voluntaria que pretende hacer valer y, por tal razón, no se tendrán en cuenta para efectos de esta decisión.

Por otra parte, respecto a la solicitud que presenta el recurrente según la cual pide “...una nueva oportunidad de presentar la invención cumpliendo con los requerimientos de forma y supliendo los requerimientos de fondo”, cabe aclarar que no es procedente presentar dentro del mismo trámite una nueva solicitud de patente que contenga una nueva descripción que permita sustentar nuevas consideraciones de la materia reclamada en las reivindicaciones, toda vez que estas modificaciones incumplen con lo previsto en el artículo 34 de la Decisión 486, al considerarse que dichas modificaciones amplían el carácter y el alcance de la invención, por lo tanto la petición hecha por el recurrente no se acepta.

De acuerdo con lo anterior, este Despacho encuentra pertinente regresar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, con el propósito de que se le practique el respectivo estudio de patentabilidad. Al respecto, procede advertirle al recurrente que los capítulos descriptivo y reivindicatorio que se tendrán en cuenta para tal efecto serán los inicialmente presentados, toda vez que los allegados con el escrito del recurso no son aceptados por las razones antes expuestas.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 41537 del 14 de junio de 2018, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Regresar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, para que se disponga todo lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486.

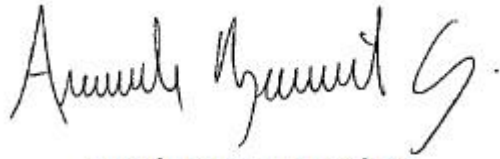
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución al señor JAIME ANDRÉS CORREDOR ROJAS, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

Resolución N° 15837

Ref. Expediente N° NC2016/0005924

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 22 de mayo de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

