

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 23065

Ref. Expediente N° NC2016/0005570

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades legales en especial de las conferidas en el numeral 10 del artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 37512 del 31 de mayo de 2018 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de modelo de utilidad a la creación titulada “CONVERSION DE MOTORES FUERA DE BORDA DOS TIEMPOS Y CUATRO TIEMPOS DE GASOLINA A GAS PROPANO”, 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 12 de junio de 2018 con el número NC2018/0005934, encontrándose dentro del término establecido para el efecto el señor ELIGIO DE JESUS GUERRA GONZALEZ, interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Pliego reivindicatorio

En primer lugar, el recurrente manifiesta que con base a la resolución denegatoria “...se tenga como reivindicaciones, la presentada en la comunicación del 15 de enero y radicada el 16 de enero de este año. Esto teniendo en cuenta que las reivindicaciones radicadas el 27 de febrero de 2017 ‘no cumplen con lo establecido en el artículo 30’ según lo señalado por esa Superintendencia, en las condiciones de ‘preámbulo-enlace gramatical-parte característica’.”

Teniendo en cuenta lo antes expuesto el recurrente advierte que entendió “...que al no cumplir los requisitos las reivindicaciones inicialmente expuestas, quedaban sin valides, y que eran reemplazadas por las radicadas el 16 de enero de este año, que si cumplen con lo requerido de: Preámbulo- enlace gramatical- parte característica; deduciendo desde luego, que no se trataba de una ampliación de la protección contenida en la solicitud inicial, que no existía ya que no cumplió con las condiciones exigidas.”

El recurrente reitera que “...manifiestan ustedes, en el artículo cuarto de la parte motiva de la resolución de denegación, ‘que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2016/0005570 el 16 de enero de 2018, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presenta nueva reivindicación 1 que reemplaza las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo’; aceptan ustedes que las nuevas reivindicaciones reemplazan las originalmente presentadas.

Asimismo, el recurrente señala que “...también manifiestan en el mismo artículo cuarto que, ‘Posteriormente, mediante escrito de fecha 06 de abril de 2018 radicado bajo el N° NC2018/0003719, el solicitante presenta nuevas reivindicaciones 1 y 2 para que sean tenidas en cuenta al momento de realizar el examen definitivo de la solicitud’.”, por lo que concluye que “...es procedente precisar, que las reivindicaciones radicadas el 6 de abril de este año, fueron requeridas por la superintendencia de industria y comercio en comunicación teleconferencia, skype, el 13 de marzo por citación telefónica solicitada por



Resolución N° 23065

Ref. Expediente N° NC2016/0005570

la funcionaria Milena Carrillo; donde pedía que se determinaran las reivindicaciones del motor e dos tiempos separados del motor de cuatro tiempos.”

Finalmente el recurrente advierte que “...en la resolución, se observa que la invención en estudio no presento oposiciones por parte de terceros al momento de la publicación en la gaceta de la Propiedad Industrial N° 796 del 20 de junio de 2017; mostrando la idoneidad y originalidad de la invención.

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

3.1. Sobre el pliego reivindicatorio

En primer lugar con relación al argumento del recurrente según el cual “...manifiesta que se tenga como reivindicaciones, la presentada en la comunicación del 15 de enero y radicada el 16 de enero de este año. Esto teniendo en cuenta que las reivindicaciones radicadas el 27 de febrero de 2017 ‘no cumplen con lo establecido en el artículo 30’.” es pertinente hacer el siguiente análisis:

Haciendo un recuento de las actuaciones surtidas se encuentra que como respuesta al examen de patentabilidad el recurrente allega un capítulo reivindicatorio incluido bajo el radicado número NC2016/0005570 del 16 de enero de 2018. Asimismo, el recurrente presenta una modificación voluntaria al capítulo reivindicatorio mediante escrito radicado bajo el número NC2016/0005570 del 06 de abril de 2018, en esta modificación se evidencia que el capítulo reivindicatorio tiene dos reivindicaciones independientes una para la conversión de los motores fuera de borda de dos tiempos y la otra para la conversión de los motores fuera de borda de cuatro tiempos.

Una vez revisada la modificación del 06 de abril de 2018, el examinador estima que no cumple con el artículo 34 de la Decisión 486, al determinar que amplia materia, toda vez que busca proteger elementos estructurales para la conversión de los motores fuera de borda de dos y de cuatro tiempos que no habían sido divulgados en la descripción inicialmente presentada tales como los “reductores de aire dependiendo de la cantidad de pistones que tenga el motor”, “la adaptación de un filtro de gas, elaborado para purificar el gas que entra al regulador, que está compuesto en su interior por un filtro purificador, y que tiene un manómetro que mide el consumo del gas, una llave de paso con su codo que la soporta” (reivindicación 1), “una flauta conductora de gas, que tiene cuatro perforaciones de tres dieciséis (3/16) de pulgadas de diámetro utilizadas para llevar el gas al múltiple de admisión, con una entrada de gas de cinco octavo (5/8) de pulgada de diámetro” (reivindicación 2). Por tal motivo no se aceptó dicho capítulo reivindicatorio para estudio.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto no se aceptó el capítulo reivindicatorio allegado con la modificación voluntaria del 06 de abril de 2018, y se procedió a denegar la patente solicitada con base en el capítulo reivindicatorio presentado el 27 de enero de 2017, sin que en la decisión tomada se haya hecho manifestación alguna respecto al capítulo reivindicatorio inmediatamente anterior al expresamente rechazado, que revisando el trámite debía ser el presente en el memorial de respuesta al examen de patentabilidad incluido bajo el radicado número NC2017/0005570 del 16 de enero de 2018 que consta de una reivindicación.

Ahora bien, teniendo en cuenta que no se tomó decisión sobre el capítulo reivindicatorio antes mencionado, se reconoce un yerro dentro del examen de la solicitud de Patente de Modelo de Utilidad y por lo tanto es importante resaltar que, en aras de dar aplicación



Resolución N° 23065

Ref. Expediente N° NC2016/0005570

al principio del debido proceso, es pertinente revocar la decisión impugnada con el fin de efectuar el estudio de patentabilidad y dar el correspondiente traslado al solicitante con el fin de responder a las objeciones que halla con motivo de dicho traslado frente al capítulo sobre el cual la decisión impugnada no se manifestó..

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se practique el respectivo estudio de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 37512 del 31 de mayo de 2018, por medio de la cual se denegó una patente de modelo de utilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución al señor ELIGIO DE JESUS GUERRA GONZALEZ, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 26 de junio de 2019



IVÁN MAURICIO PINZÓN JIMÉNEZ
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

