

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 60463

Ref. Expediente N° NC2017/0003229

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 26
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 13435 del 13 de mayo de 2019 la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada “MOTOR CON VELOCIDAD Y PAR PROGRAMABLES CON ACTUADORES INDEPENDIENTES”, con fundamento en el artículo 16b 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 21 de mayo de 2019 con el No. NC2019/0005176, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el señor MARCOS ALFONSO ROJAS ACEVEDO interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1 Del análisis de novedad

El recurrente manifiesta respecto al análisis de novedad de la reivindicación independiente 1 “(...) *Para confirmar dicha afirmación, elaboraron una tabla en la cual compara los elementos de mi diseño contra los de la máquina del radicado antes citado, pero no se hizo lo mismo con los elementos de las máquinas existentes (convencionales) en el estado de la técnica, lo cual constituye un sesgo, dado que la mayoría de los elementos existentes en el estado de la técnica aparecen en el documento D1 al cual se le concedió la patente US6121705A (...)*”.

A continuación, el recurrente señala respecto al documento D1 “(...) *la máquina divulgada en el documento D1 tiene la armadura formada por un conjunto integral de bobinas alojadas en ranuras en un solo núcleo y que al igual que las máquinas existentes en el estado de la técnica, que también tienen las bobinas alojadas en ranuras en un solo núcleo, solo admiten la disposición circular de las bobinas y a una distancia fija del eje. Esta invención a diferencia de la anterior comprende un número variable de núcleos y bobinas (llamados actuadores) independientes los cuales una de las formas en particular colocarlos es en disposición circular pero que además es posible cambiar no solo la disposición, para colocarlos en línea, en T o en L, sino el tamaño de los actuadores para lograr el par deseado. Para cambiar el par de la maquina D1 y de las máquinas existentes en el estado de la técnica, se le debe cambiar al menos algunas de sus partes, reconstruirla o volverla a hacer de nuevo en su totalidad. En este punto enfatizamos la esencia modular de la máquina, es decir, que sin necesidad de modificar la máquina propuesta, podemos cambiar el par cambiando la posición y/o el tamaño de los actuadores o añadir más actuadores (...)*”.

Adicionalmente, el recurrente menciona “(...) *La reivindicación 1 solicitada en la propuesta no radica en el rodamiento de una sola vía, ya que se usa en la patente divulgada en el el documento D1, en la patente divulgada en el documento D2 mencionado en la respuesta al estudio de Fondo anterior "One way clutch motor" CN10288305 y en máquinas para el lavado de ropa, además de tener diferentes*

Ref. Expediente N° NC2017/0003229

aplicaciones en la industria. El rodamiento en cuestión es un componente de la máquina que no le resta nivel inventivo, tanto como que en la máquina propuesta se usan los dos tipos de rodamientos (los que permiten la rotación tanto en una como en las dos direcciones), sobre los cuales no se está solicitando patente.

Los términos esencial y equivalente se utilizan en esta decisión con carácter inexorable, pero podrían tener varios significados. Se pretende que el rodamiento de una sola vía utilizado en el documento divulgado en D1 es un componente esencial para ese desarrollo y que por haber sido utilizado en esa patente no puede ser utilizado en otra por su carácter de esencial para ese desarrollo, también lo sería igualmente esencial para el desarrollo de la aplicación descrita en el documento D2 "One way clutch motor" CN 10288305 y para las otras aplicaciones. Además el término equivalente parece tener idéntico tratamiento, como si por utilizar un medio o un mecanismo equivalente en una aplicación tampoco se pudiera utilizar en otra. En consecuencia de lo anterior, me permito reiterar que la solicitud de patente no recae sobre los rodamientos, aunque estos sean un componente de la máquina objeto de la solicitud de patente (...)"

2.2 Del debido proceso

El recurrente manifiesta que "(...) En la Resolución objeto de cuestionamiento, afirma las reivindicaciones dependientes 2 a 6 tampoco cumplen con el requisito de novedad, sin embargo, no se explican las razones para tomar dicha determinación, violando de este modo el deber de motivación de los actos administrativos, lo que imposibilita hacer un cuestionamiento o contradecir la decisión, esto de acuerdo con lo ya expuesto por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-204 de 2012.

La motivación de los actos administrativos proviene del cumplimiento de preceptos constitucionales que garantizan que los particulares tengan la posibilidad de contradecir las decisiones de los entes públicos ante las vías gubernativa y judicial, evitando de esta forma la configuración de actos de abuso de poder. De esta forma, le corresponde a la administración motivar sus actos y a los entes judiciales decidir si tal argumentación se ajusta o no al ordenamiento jurídico (...)"

Finalmente, el recurrente solicita al Despacho "(...) Teniendo en cuenta que la Resolución objeto de análisis sustenta su decisión de negar la solicitud de patenten en los cuatro puntos antes mencionados, los cuales han sido debatidos en las líneas precedentes, con la presente solicito comedidamente se revoque la decisión previamente adoptada y en consecuencia se otorgue la patente de invención titulada "MOTOR CON VELOCIDAD Y PAR PROGRAMABLES CON ACTUADORES INDEPENDIENTES" (...)"

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

3.1 Objeto, alcance y actuación administrativa.

La materia evaluada en la Resolución N° 13435 proferida el 13 de mayo de 2019 y supeditada a la presente revisión de legalidad, se encuentra en documento anexo al radicado bajo el N° NC2017/0003229 del 02 de octubre de 2018. El capítulo reivindicatorio está conformado por un total de seis (6) reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto de acuerdo con las prescripciones del artículo 14 de la Decisión 486.

La reivindicación independiente 1 hace referencia a un motor con velocidad y par programable que comprende actuadores independientes en disposición circular

Ref. Expediente N° NC2017/0003229

soportados sobre discos, o soportados sobre palancas en forma lineal, en T o en L en dirección paralela o perpendicular al eje con la articulación entre el eje y los soporte por medio de rodamientos de una sola vía.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 6 corresponden a modalidades de la materia reclamada en la reivindicación independiente 1.

Durante la actuación administrativa desplegada en el presente caso, la Dirección de Nuevas Creaciones comunicó el informe de búsqueda y el resultado del estudio de patentabilidad mediante el Oficio N° 8294 del 06 de julio de 2018, al considerar que la materia reivindicada no era clara y no cumplía con los requisitos de novedad y nivel inventivo en vista de las enseñanzas de los documentos D1 – US 6121705– y D2 - CN102882305 -. Adicionalmente, se señaló que el capítulo reivindicatorio allegado bajo el No. NC2017/0003229 del 20 de junio de 2017 incumplía con el artículo 34 de la Decisión 486, al contener materia que no había sido tenida en cuenta inicialmente en la solicitud presentada.

La sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio como parte de la respuesta al requerimiento formulado por el Despacho, en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 y presentó correcciones respecto a errores e imprecisiones del capítulo descriptivo.

La Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció de forma definitiva sobre la patentabilidad de la materia a través de la Resolución N° 13435 del 13 de mayo de 2019, y decidió denegar el derecho de exclusividad en virtud de las prescripciones del artículo 48 de la Decisión 486, al considerar que a pesar de la respuesta aportada y de las modificaciones realizadas sobre el capítulo reivindicatorio, no se podían dar por superadas las objeciones en virtud del artículo 16 de la Decisión 486 dado que en el estado de la técnica se encontraba disponible el documento D1.

3.2 Del análisis de novedad

Respecto al argumento del recurrente según el cual afirma que “(...) *Para confirmar dicha afirmación, elaboraron una tabla en la cual compara los elementos de mi diseño contra los de la máquina del radicado antes citado, pero no se hizo lo mismo con los elementos de las máquinas existentes (convencionales) en el estado de la técnica, lo cual constituye un sesgo, dado que la mayoría de los elementos existentes en el estado de la técnica aparecen en el documento D1 al cual se le concedió la patente US6121705A (...)*”, es pertinente aclarar que el estudio de novedad de acuerdo al artículo 16 de la Decisión 486 se realiza comparando las características técnicas esenciales de la invención con el documento del estado de la técnica que sea el más cercano a la solicitud y cuya fecha de publicación sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, es decir, aquel documento que posea y anticipe todas las características esenciales de la solicitud, que en este caso es el documento D1 –US 6121705-. Contrario a lo afirmado por el recurrente, esta comparación no se realiza con otros documentos, como en este caso documentos de máquinas convencionales, puesto que no contienen todas las características esenciales divulgadas en la reivindicación independiente 1 y pueden no pertenecer al mismo campo técnico de la invención, por lo que esto no corresponde a un sesgo como lo afirma el recurrente. Por lo tanto, este argumento no resulta procedente para desvirtuar el análisis de novedad realizado.

Por otra parte, de acuerdo al argumento del recurrente que hace mención a que “(...) *la máquina divulgada en el documento D1 tiene la armadura formada por un conjunto integral de bobinas alojadas en ranuras en un solo núcleo y que al igual que las máquinas existentes en el estado de la técnica, que también tienen las bobinas alojadas en ranuras*

Ref. Expediente N° NC2017/0003229

en un solo núcleo, solo admiten la disposición circular de las bobinas y a una distancia fija del eje. Esta invención a diferencia de la anterior comprende un número variable de núcleos y bobinas (llamados actuadores) independientes los cuales una de las formas en particular colocarlos es en disposición circular pero que además es posible cambiar no solo la disposición, para colocarlos en línea, en T o en L, sino el tamaño de los actuadores para lograr el par deseado. Para cambiar el par de la maquina D1 y de las máquinas existentes en el estado de la técnica, se le debe cambiar al menos algunas de sus partes, reconstruirla o volverla a hacer de nuevo en su totalidad. En este punto enfatizamos la esencia modular de la máquina, es decir, que sin necesidad de modificar la máquina propuesta, podemos cambiar el par cambiando la posición y/o el tamaño de los actuadores o añadir más actuadores (...)", resulta conveniente aclarar primero que la reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio allegado bajo el N° NC2017/0003229 del 02 de octubre de 2018 recita "(...) 1. Motor con velocidad y par programable que comprende actuadores independientes en disposición circular soportados sobre discos, o soportados sobre palancas en forma lineal, en T o en L en dirección paralela o perpendicular al eje con la articulación entre el eje y los soporte por medio de rodamientos de una sola vía. (...)". En esta reivindicación es claro observar que no se menciona de manera explícita que los actuadores comprendan un número variable de núcleos y bobinas ni que sean independientes unos a los otros. Adicionalmente, no se menciona en esta reivindicación que el tamaño de los actuadores pueda cambiarse ni que este motor sea modular, por lo cual estas características no hicieron parte del estudio de novedad realizado. Resulta del caso señalar que, el artículo 30 de la Decisión 486 señala que las reivindicaciones deben ser claras y concisas y contener todas las características técnicas esenciales de la invención.

Ahora bien, respecto al argumento del recurrente según el cual afirma que "(...) La reivindicación 1 solicitada en la propuesta no radica en el rodamiento de una sola vía (...)" y "(...) Se pretende que el rodamiento de una sola vía utilizado en el documento divulgado en D1 es un componente esencial para ese desarrollo y que por haber sido utilizado en esa patente no puede ser utilizado en otra por su carácter de esencial para ese desarrollo, también lo sería igualmente esencial para el desarrollo de la aplicación descrita en el documento D2 "One way clutch motor" CN 10288305 y para las otras aplicaciones. Además el término equivalente parece tener idéntico tratamiento, como si por utilizar un medio o un mecanismo equivalente en una aplicación tampoco se pudiera utilizar en otra. En consecuencia de lo anterior, me permito reiterar que la solicitud de patente no recae sobre los rodamientos, aunque estos sean un componente de la máquina objeto de la solicitud de patente (...)", este Despacho aclara que de acuerdo al manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la comunidad andina de la Oficina Internacional de la OMPI: "(...) Una reivindicación independiente define todas las características esenciales de la invención y es autosuficiente (...)".¹ Por ende, las características y componentes estructurales de la reivindicación independiente 1 del capítulo reivindicatorio allegado bajo el N° NC2017/0003229 del 02 de octubre de 2018, corresponden a las características técnicas esenciales de la invención y por tanto fueron comparadas con el documento del estado de la técnica más cercano a la invención, en este caso el documento D1. Por este motivo, los rodamientos de una sola vía fueron tenidos en cuenta en el análisis de novedad de esta reivindicación y fueron considerados como elementos estructurales esenciales del motor solicitado, al haber sido incluidos dentro de la reivindicación independiente.

Lo anterior no significa que al ser anticipado este elemento por el documento D1, no pueda ser utilizado por otro desarrollo tecnológico, sino que el documento D1 de acuerdo

¹ http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro_patentes.pdf



Ref. Expediente N° NC2017/0003229

con el estudio de novedad realizado, anticipa en conjunto todas las características esenciales de la reivindicación independiente 1 y por tanto no se consideró superado el requisito de novedad de acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486 en la Resolución N° 13435 del 13 de mayo de 2019.

3.3 Del debido proceso

Sobre este particular, en el cual el recurrente afirma que se le ha violado el debido proceso al afirmar que ““(…) *En la Resolución objeto de cuestionamiento, afirma las reivindicaciones dependientes 2 a 6 tampoco cumplen con el requisito de novedad, sin embargo, no se explican las razones para tomar dicha determinación, violando de este modo el deber de motivación de los actos administrativos, lo que imposibilita hacer un cuestionamiento o contradecir la decisión, esto de acuerdo con lo ya expuesto por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-204 de 2012 (…)*”, es preciso aclarar que si bien no se le dio la oportunidad al señor solicitante de responder o contradecir las objeciones a estas reivindicaciones, este Despacho observa que en la resolución impugnada, no se tuvo en cuenta que las características ““(…) *turbina hidráulica o de vapor (…)*” (Reiv. 2) y ““(…) *se adiciona un sistema de frenado al disco fijo permite el deslizamiento (…)*” (Reiv. 6) del capítulo reivindicatorio bajo el N° NC2017/0003229 del 02 de octubre de 2018, incumplen el artículo 34 de la Decisión 486, dado que no habían sido consideradas en el capítulo descriptivo, en el capítulo reivindicatorio, ni en los dibujos inicialmente presentados bajo el No. NC2017/0003229 del 31 de marzo de 2017, por lo cual amplían el objeto de la solicitud.

En efecto, el artículo 34 de la Decisión 486 es claro cuando señala:

“Artículo 34.- 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.” – Subrayado fuera del texto original-

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre la figura jurídica de las modificaciones ha manifestado lo siguiente:

“Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración”.²

Por consiguiente, resulta manifiesto de la simple lectura de la norma transcrita y de lo dicho por el Tribunal Andino que un solicitante puede presentar modificaciones (i) en cualquier momento del trámite, esto es, del previsto en el Título II, Capítulo IV, denominado ‘*Del Trámite de la Solicitud*’, de la Decisión 486, además que (ii) las modificaciones no pueden ampliar la divulgación comprendida en la solicitud inicial.

En este orden de ideas, se advierte que en la Resolución No. 13435 del 13 de mayo de 2019 se hace un análisis comparativo carente de coherencia administrativa y que resulta

² El Consejo de Estado en sentencia proferida el 12 de 2008 dentro del proceso 11001-03-24-000-2003-00248-01, citó este aparte de la sentencia de interpretación prejudicial que emitió el Tribunal Andino para ese proceso específico, en donde se refirió a los requisitos que deben cumplir las modificaciones

Ref. Expediente N° NC2017/0003229

indebidamente fundado, toda vez que la materia evaluada no cumple con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486.

En conclusión, frente a las inconsistencias técnicas y procedimentales antes enunciadas y a la falta de una debida motivación de la resolución recurrida, resulta procedente, en aras de dar aplicación al principio del debido proceso que debe imperar en toda actuación administrativa, revocar la decisión impugnada con el propósito de que se practique el respectivo estudio de patentabilidad atendiendo lo ordenado en el artículo 45 de la normativa andina y, de ser procedente, hacer el correspondiente traslado al solicitante, 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 Creaciones³, además que una vez que se ha interpuesto el recurso no es posible realizar el examen de patentabilidad⁴.

Adicionalmente, dado que el capítulo reivindicatorio allegado bajo el No. NC2017/0003229 del 20 de junio de 2017 incumple de igual manera el artículo 34 de la Decisión 486, tal como fue señalado en el Oficio N° 8294 del 06 de julio de 2018, se solicita tener en cuenta el capítulo reivindicatorio bajo el No. NC2017/0003229 del 31 de marzo de 2017 en aras que se practique un nuevo examen de patentabilidad.

Por otra parte, el Despacho observa que en el estado de la técnica se encuentran documentos que eventualmente podrían afectar los requisitos de patentabilidad de la materia objeto de análisis, como por ejemplo el documento US 6121705 (publicado el 19 de septiembre de 2000) y el documento CN102882305 (publicado el 16 de enero de 2013), los cuales revelan materia cercana a la invención de la solicitud, motivo por el cual se hace necesario examinar si cumple con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, tales como: (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/o materia que no es patentable.

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

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y, en su lugar, remitir el expediente a la etapa procedimental correspondiente, con el propósito de que se disponga lo relacionado con el examen de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 13435 del 13 de mayo de 2019, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Regresar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto

³ 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.'

⁴ 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."

Resolución N° 60463

Ref. Expediente N° NC2017/0003229

en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta el pliego reivindicatorio incluido en el radicado bajo el N° NC2017/0003229 del 31 de marzo de 2017.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a MARCOS ALFONSO ROJAS ACEVEDO, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar terminado el procedimiento de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 5 de noviembre de 2019

