

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 72591

Ref. Expediente N° NC2017/0003276

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. 69943 del 19 de septiembre de 2018 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación titulada: “UNIDAD DE INFILTRACIÓN DE PLÁSTICO, SISTEMA QUE COMPRENDE UNA PLURALIDAD DE UNIDADES DE INFILTRACIÓN DE PLÁSTICO”, con fundamento en los artículos 16, 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de novedad, nivel inventivo y por falta de claridad en la materia reclamada.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de octubre de 2018 con el número NC2018/0011244, encontrándose dentro del término establecido para el efecto WAVIN B.V., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución. Además, en la misma fecha, mediante escrito radicado bajo el número NC2018/0011247, presenta solicitud de modificación al pliego reivindicatorio. El recurso interpuesto se fundamenta en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. De las modificaciones al pliego reivindicatorio

La sociedad recurrente hace referencia a las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio allegado paralelamente con el escrito del recurso y resalta que:

“1. Las características técnicas esenciales de las Reivindicaciones 2, 6 y 15 fueron incluidas en la Reivindicación 1.

2. Se eliminaron las Reivindicaciones 2, 5, 6, 8, 15 y 23.

3. Se reemplazó el lenguaje funcional de las nuevas Reivindicaciones 1 y 13 a 16 por características estructurales. A manera de ejemplo, la expresión “se configura para alinearse” de la Reivindicación 1 se reemplazó por “está configurada para alinearse”.

4. La expresión “el uso para formar” ha sido eliminada de la nueva Reivindicación 12 (antigua Reivindicación 17).

5. El lenguaje asociado a resultados a alcanzar ha sido eliminado de la nueva Reivindicación 17 (antigua Reivindicación 22).

6. Se reemplazó la oración ‘para recibir por lo menos el pilar (6)’ de la nueva Reivindicación 14 (antigua Reivindicación 19) por ‘para recibir el por lo menos un pilar (6)’ para corregir un error de traducción de la frase original ‘for receiving the at least one pillar (6)’.”.

Respecto a la mencionada modificación la recurrente concluye que “...se ajusta al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituye una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.”

2.2. De la Patentabilidad de la materia reclamada

Página 1 de 6



Ref. Expediente N° NC2017/0003276

2.2.1. De la novedad de la materia reclamada

La sociedad recurrente hace un revisión de las razones que llevaron al Despacho a denegar la invención y menciona *“...su Despacho resalta que D1 menciona en su descripción la función de los clips (18) y ranuras 20) ya que menciona “un número de clips y ranuras (18 y 20) son provistas para permitir que unidades adyacentes se conecten unas con otras” (Pág. 6, líneas 26 y 27). Además, este tipo de unión se ve en las Figuras 6 y 7 de D1 en donde se muestran dos unidades unidas por clips y ranuras. Adicionalmente, continúa su despacho, se observa en la Figura 1 de D1 que alrededor del perímetro (líneas fragmentadas en color rojo) de la cara superior (sombreada en color azul) se disponen conectores alternados entre clips y ranuras, y que en cada arista de la cara cuadrada se encuentran un par de grupos conectores ubicados cerca a los vértices; en cada grupo los clips y las ranuras también se alternan. En consecuencia, su Despacho mantiene su opinión de que la presente invención carece de novedad.”*

2.2.2. Del nivel inventivo de la materia reclamada

La sociedad recurrente menciona que *“...no hay nada en el arte previo citado que sugiera a la persona del oficio normalmente versada en la materia a incluir en las unidades de infiltración de plástico un par de conectores macho y hembra ‘de los cuales el conector hembra (3) está dispuesto para conectarse con un conector macho (5) de otra unidad de infiltración de plástico y el conector macho (5) está dispuesto para conectarse con un conector hembra (3) de la otra unidad de infiltración de plástico’. En este sentido, es importante aclarar que esta característica corresponde a materia ya estudiada por su despacho, pues estaba incluida en las antiguas Reivindicaciones 2 y 6, de manera que su inclusión en la Reivindicación 1 no requiere la realización un examen de patentabilidad adicional.”*

La recurrente indica que se ha *“...interpretado desacertadamente tanto la presente invención como el arte previo citado, resultando así en un concepto de patentabilidad equivocado”* por lo que resalta que *“...Si bien es cierto que D1 divulga que “un número de clips y ranuras (18 y 20) son provistas para permitir que unidades adyacentes se conecten unas con otras”, este documento no explica ni describe los clips con detalle alguno. En lo que se refiere a las Figuras 6 y 7, en éstas se ve un par de unidades (26) conectadas lateralmente. Nuevamente, estas figuras no muestran los detalles de la conexión lateral y la descripción de D1 no divulga ningún detalle al respecto. En particular, D1 no divulga explícitamente cómo se conectan entre sí los clips y las ranuras, característica que no es posible derivar sin ambigüedad a partir de las enseñanzas de este documento.”*

Asimismo, la sociedad recurrente señala que *“...la unidad de infiltración de la presente invención, descrita en la Reivindicación independiente 1, permite una conexión simple entre unidades de infiltración dispuestas lateralmente. Esta conexión se logra al encajar verticalmente los conectores macho, de una unidad de infiltración con los conectores hembra de otra unidad de infiltración dispuesta junto a la primera. De esta manera, no se necesitan manipulaciones complejas para ubicar y conectar las unidades de infiltración.”* Y reitera que *“...como bien se observa en la Figura 1 de D1, un clip ubicado en el borde (periferia) de una unidad no se puede encajar verticalmente en una ranura correspondiente ubicada en el borde (periferia) de una unidad adyacente. En cambio, el clip debe moverse en una dirección lateral u horizontal para encajar en la ranura. Lo anterior requiere un movimiento complejo, rotacional o diagonal, que dificulta el ensamble de las unidades.”* –Subraya del texto original–.

Ref. Expediente N° NC2017/0003276

De acuerdo con lo anterior, la sociedad recurrente sostiene que *“...Al comparar la Figura 1 de D1 con las Figuras 5 y 6 de la presente invención se hace evidente la diferencia entre los clips y las ranuras de ambos desarrollos. La estructura de los clips de D1 no permite deslizarse desde arriba una unidad de infiltración para que encaje con la otra, y esta conexión debe hacerse de manera lateral. Por lo tanto, D1 no logra el efecto técnico de la presente invención el cual consiste en permitir una conexión sencilla y fácil, sin necesidad de maniobrar de manera compleja las unidades de infiltración.”* Asimismo, concluye que *“...la persona del oficio normalmente versada en la materia no encontraría en el arte previo sugerencias a incluir este tipo de clips y/o ranuras, demostrando así que la presente invención no sólo es novedosa sino también inventiva”*

La sociedad recurrente reitera que *“...que cualquier persona medianamente versada en la materia reconocería que la unidad de infiltración es novedosa e inventiva, sumado al hecho que el arte previo en efecto no es suficiente para brindar indicaciones acerca de la posibilidad de desarrollar la invención de manera específica”,* de igual forma señala que *“...la nueva Reivindicación 1 incorpora las características esenciales de la antigua Reivindicación 2, la cual fue reconocida por su Despacho como novedosa e inventiva. Así las cosas, la nueva Reivindicación 1 es novedosa e inventiva al menos por esta razón.”*

Finalmente, la sociedad recurrente solicita *“...revoque la Resolución No. 69943, y, como resultado, emita una en la que conceda la solicitud de patente o, en su defecto, ordene su reexaminación.”*

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

En relación con la actuación administrativa desplegada en el presente caso, este Despacho encuentra que el informe de búsqueda y el resultado del estudio sobre la patentabilidad de la invención fue comunicado en una oportunidad, mediante el Oficio N° 4391 del 16 de abril de 2018.

En el estudio de fondo, el Despacho evaluó la patentabilidad del capítulo reivindicatorio que se encuentra en documento anexo al radicado bajo el N° NC2017/0003276 del 4 de abril de 2017, y encontró que la unidad de infiltración de la reivindicación 1 no era nueva, en vista de las enseñanzas de los documentos D1 (WO 2007/054130) y D2 (US 2005/0155285), al igual que las reivindicaciones independientes 23 y 28, por lo que se indicó que no cumplía con las prescripciones del artículo 16 de la Decisión 486. Además, se formularon objeciones en relación con aspectos de claridad de la materia reivindicada, lo anterior, en virtud del artículo 30 del mismo cuerpo normativo.

A continuación y como parte de la respuesta al requerimiento de fondo comunicado en virtud del artículo 45 de la Decisión 486, la sociedad solicitante presentó una modificación al capítulo reivindicatorio, mediante el radicado bajo el N° NC2017/0003276 del 29 de junio de 2018.

No obstante, a pesar de la respuesta, subsistieron los impedimentos para la concesión y el derecho de exclusividad fue denegado mediante la Resolución N° 69943 del 19 de septiembre de 2018, al considerar que la materia caracterizada en las cláusulas 1 a 19 no era nueva en vista de las enseñanzas del documento D1 (WO 2007/054130). Además, la materia relevada en las cláusulas 20 a 23 fue denegada por carecer de nivel



Ref. Expediente N° NC2017/0003276

inventivo. Por otra parte, dado que en el capítulo reivindicatorio se conservaron las expresiones objetadas por aspectos de claridad, la decisión se fundamentó en el incumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 16, 18 y 30 de la Decisión 486.

3.2 Sobre las modificaciones al pliego reivindicatorio

Teniendo en cuenta que la sociedad recurrente presenta una modificación al capítulo reivindicatorio incluida en el radicado bajo el N° NC2018/0011247 del 19 de octubre de 2018 como parte de los argumentos que controvierten la decisión de negar la patente de invención, esta Oficina se pronuncia al respecto en los siguientes términos:

Las modificaciones realizadas sobre el pliego reivindicatorio consisten en incluir las características técnicas reclamadas en las antiguas reivindicaciones 2, 6 y 15 en la nueva reivindicación independiente 1. Por otra parte, se eliminaron las reivindicaciones 5, 8, 15 y 23, por lo que el capítulo reivindicatorio allegado con el escrito del recurso consta de 17 reivindicaciones.

Adicional a lo antes mencionado, la sociedad recurrente manifiesta que se realizaron cambios en cuanto a funcionalidades, expresiones de uso, resultados a alcanzar y errores de traducción que hacen que el capítulo reivindicatorio sea más claro. Frente a lo anterior, este Despacho encuentra que le asiste razón a la sociedad recurrente ya que con las modificaciones realizadas se superan las objeciones de claridad señaladas en la Resolución denegatoria.

En consecuencia, este Despacho acepta para estudio el nuevo capítulo reivindicatorio, puesto que las modificaciones realizadas precisan la materia que se busca proteger y cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 en la medida que no amplían la divulgación contenida en la solicitud inicialmente presentada. Además, la sociedad recurrente allegó el pago de la tasa correspondiente a la modificación voluntaria, de manera que la revisión de legalidad tendrá en consideración las modificaciones propuestas con el recurso.

3.3. Sobre la patentabilidad de la materia reclamada

3.3.1. Sobre la novedad de la reivindicación 1

Respecto a la patentabilidad de la materia reclamada, este Despacho encuentra pertinente precisar que la solicitud hace referencia a una unidad de infiltración de plástico que pueda ser instalada de manera más eficiente y fácil, sin comprometer la integridad de la estructura resultante.

La reivindicación 1 caracteriza la unidad de infiltración en los siguientes términos:

“Una unidad de infiltración de plástico, caracterizada porque comprende: una cubierta superior (4) la cual se extiende en un plano, por lo menos un pilar (6) que se extiende desde la cubierta superior (4) para sostener la cubierta superior (4), en donde: la cubierta superior está provista con por lo menos un conector integrado (3, 5) dispuesto para conectar la unidad de infiltración de plástico con por lo menos otro conector integrado, de otra unidad de infiltración de plástico en una configuración paralela; un perímetro (13) de la cubierta superior (4) comprende una pluralidad de regiones de borde (15, 17, 19, 21) que incluyen una pluralidad de bordes, respectivamente; por lo menos una de la pluralidad de regiones de borde (15, 17, 19, 21) está configurada para alinearse con por lo

Ref. Expediente N° NC2017/0003276

menos una región de borde de la otra unidad de infiltración de plástico, cada uno de la pluralidad de bordes de la unidad de infiltración de plástico y la otra (segunda) unidad de infiltración de plástico está provista con por lo menos un de dichos conectores integrados (3, 5), respectivamente, en donde por los conectores integrados (3, 5) se disponen para conectarse entre sí, en donde cada una de la pluralidad de regiones de borde (15, 17, 19, 21) está provista conector integrado macho (5) y un conector integrado hembra (3) dispuestos como un par de conectores, de los cuales el conector hembra (3) está dispuesto para conectarse con un conector macho (5) de otra unidad de infiltración de plástico y el conector macho (5) está dispuesto para conectarse con un conector hembra (3) de la otra unidad de infiltración de plástico; en donde alrededor del perímetro (13) de la cubierta superior (4) en la región de borde el par de conectores está dispuesto en cada región de borde alternando alrededor del perímetro (13) entre un conector macho (5) y un conector hembra (3); y en donde el conector macho (5) se inserta en el conector hembra (3) en la dirección del espesor de la cubierta superior.”

Ahora bien, en la resolución impugnada se citó el documento WO2007/054130 (de aquí en adelante identificado como D1), al considerarlo como antecedente que afecta la novedad de la solicitud puesto que enseña “(...) una unidad de subsuelo modular para aguas lluvias, que tiene superficies superior e inferior iguales espaciadas por cuatro pilares, cada uno de los cuales corre desde una esquina de la superficie superior hasta la respectiva esquina de la superficie inferior” (Resumen).

Teniendo en cuenta lo expuesto en la Resolución denegatoria, y en vista de las precisiones técnicas introducidas en el capítulo reivindicatorio allegado con el recurso, este Despacho encuentra que las enseñanzas del documento D1 no hacen referencia a que la unidad de infiltración de plástico cuente con unos conectores macho y hembra dispuestos de manera alternada sobre el perímetro de la unidad de filtración para conectarse con otras unidades de infiltración en dirección al espesor de la cubierta superior.

Por lo anteriormente expuesto este Despacho encuentra que la materia caracterizada en la reivindicación 1 cumple con el requisito de novedad a la luz de las enseñanzas del documento D1 y por lo tanto, se deben entender superadas las objeciones inicialmente formuladas en virtud del precitado antecedente y bajo las prescripciones del artículo 16 de la Decisión 486.

3.3.2. Sobre la novedad de la reivindicación 13

Respecto a la novedad de la materia objeto de la reivindicación 18 ahora la nueva reivindicación 13, este Despacho ratifica que no cumple con el requisito de novedad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486, toda vez que el documento D1 revela el sistema para la unión de una pluralidad de unidades de filtración de plástico para que se extiendan en un primer plano horizontal y en un segundo plano vertical para formar una primera y una segunda capa de unidades en arreglo tridimensional.

3.3.3. Sobre el nivel inventivo de la materia reclamada

En cuanto al nivel inventivo de la materia reclamada, la recurrente llama la atención al hecho que “(...) la estructura de los clips de D1 no permite deslizar desde arriba una unidad de infiltración para que encaje con la otra, y esta conexión debe hacerse de manera lateral. Por lo tanto, D1 no logra el efecto técnico de la presente invención el

Ref. Expediente N° NC2017/0003276

cual consiste en permitir una conexión sencilla y fácil, sin necesidad de maniobrar de manera compleja las unidades de infiltración”.

Frente a lo mencionado por la recurrente y en vista del carácter novedoso de la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 12, este Despacho encuentra necesario 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 realizar examen de patentabilidad².

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.

RESUELVE:

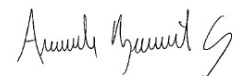
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 69943 del 20 de septiembre de 2018, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar 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 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a WAVIN B.V, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 10 de diciembre de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2019.12.10
23:00:56 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

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.”*