

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 36347

Ref. Expediente N° 16173161

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. 69382 del 18 de septiembre de 2018 la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: “PRECINTO ELECTRÓNICO PARA MONITOREO VÍA RADIO FRECUENCIA”, 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 para las reivindicaciones 1 a 6, y con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo para las reivindicaciones 7 a 9.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 02 de octubre de 2018 con el No. NC2018/0010623, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad MR GEOLOCALIZACION SAS, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1 De la ampliación de materia

Frente a las objeciones por ampliación de materia, la sociedad recurrente indica que “(...) en respuesta a las observaciones formuladas en abril 24 de 2018, relacionadas con el cumplimiento de requisitos de carácter técnico, presentamos 1- 9 reivindicaciones que reemplazaron las originalmente presentadas, y que el nuevo capítulo reivindicatorio no fue aceptado por no ajustarse a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la decisión 486, sin precisar cuales, cuando lo que hicimos fue ajustar las reivindicaciones a las exigencias técnicas formuladas en la solicitud Inicial.

Por tanto, no entendemos en que se apoyan para asegurar que cambiamos todo el capítulo reivindicatorio, cuando lo que hicimos fue reducirlo por efecto de su ajuste a los requerimientos técnicos requeridos”.

2.2 Del trámite de la solicitud

La recurrente señala respecto al trámite de la solicitud “(...) Así las cosas, creemos que no se tuvieron en cuenta las aclaraciones realizadas en el escrito aludido, que respondimos convencidos de que tenían como fin proseguir con el trámite de patentabilidad, pues por economía procesal bien podían haberse formulado en la anterior solicitud de aclaración.

Por lo mismo, creemos que a estas alturas ya se había adoptado la decisión de rechazar la solicitud con base en la consideración de su falta de novedad y, por ende, resultaban innecesarias las aclaraciones requeridas, que dicho sea nos hicieron creer que el trámite culminaba con la sustentabilidad, y luego con la concesión de la patente (...).”.



Ref. Expediente N° 16173161

2.3 De la patentabilidad de la solicitud

Sobre la novedad de la solicitud la recurrente menciona “(...) si bien es cierto que en el estado actual de la técnica existen precintos electrónicos para hacer trazabilidad y control sobre la apertura de contenedores y otro tipo de unidades en las que se transportan mercancías, respetuosamente estimamos, como lo aclaramos en el escrito radicado el 26 de julio de 2018, que nuestro precinto presenta unas características que lo hacen sustancialmente diferente a los referenciados en los documentos D1 y D2., y por lo mismo, novedoso (...)”

Continuando con su análisis la recurrente argumenta que “(...) sí es novedosa la reivindicación del tamaño del precinto porque permite la posibilidad de ubicarlo en sitios estratégicos de los domos de carga. Lo que revela el estado actual de la técnica es que los precintos son grandes, y, por lo mismo difíciles de ubicar en los contenedores de carga, precisamente porque su técnica interna no permite hacerlos de tamaño reducido.

Por lo mismo, resulta oportuno recalcar que en los documentos D1 y D2 no se menciona el tamaño de los precintos como punto de comparación, pues para el examinador esta característica es irrelevante, cuando lo que demuestra la experiencia es que el tamaño es sumamente importante para su ubicación, especialmente en contenedores para transportar mercancías líquidas, como hidrocarburos refinados y no refinados, en los que su ubicación es crucial dado que tienen varios puntos vulnerables a través de los cuales se puede producir la apertura y robo de combustible.

Así las cosas, nuestro precinto logra mejorar su funcionalidad mediante su estructuración, característica que logra gracias a la novedad de su tamaño, el cual es posible gracias a su también novedosa técnica interna (...)”.

Por otra parte, la recurrente manifiesta que “(...) En cuanto al uso de baterías de litio no recargables y de larga duración de nuestro precinto, la explicación que da el examinador no se compadece con la aclaración que se hizo, limitándose a repetir lo que ya había expresado cuando solicitó las aclaraciones, en el sentido que en el documento D1 también se utilizan baterías de litio, pero sin entrar a analizar el hecho de no son iguales a pesar de ser ambas de litio, en la medida que nuestra batería es de larga duración mientras que la batería del documento D1 es recargable, haciendo que el precinto deba recargarse constantemente; por ende, que este expuesto a quedarse sin carga durante un trayecto largo, lo cual lo dejaría inservible para cumplir su función de control y trazabilidad (...)”.

Por último, la recurrente señala que el examinador “(...) soslaya como ventaja técnica la característica de que el elemento de cierre de nuestro precinto es reutilizable, en tanto se hace a través de un pin que se inserta y retira, mientras que el elemento de cierre del documento D1 se destruye por la utilización de materiales epóxidos. Así, mediante un juego de palabras irrelevantes desde el punto de vista jurídico, el examinador considera que esta característica no revela técnicas adicionales al objeto de la invención, si no a ventajas, resultados o características no técnicas del elemento reclamado.

De esta forma, hace una diferenciación entre estas características para llamarlas ventajas **o características no técnicas del elemento reclamado**, a pesar que la técnica es definida como el conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una ciencia o en una actividad determinada para hacerla mejor y más efectiva; por lo que cabe preguntarse, ¿qué sentido tiene la novedad sino mejora lo existente? (Resaltado a propósito) (...)”-Negrita original del texto-.



Ref. Expediente N° 16173161

2.4 De la negación de la solicitud

La recurrente señala respecto a los argumentos descritos en la Resolución de negación que “(...) Así, mediante el empleo de un lenguaje poco claro, de comparaciones inaplicables desde el punto de vista vertical o horizontal, y el empleo de silogismos argumentativos que pueden considerarse como falacias, pues la conclusión no se sigue de las premisas, como en la falacia de Non Sequitur, niega la patente.

Los ejemplos traídos a colación permiten concluir que la decisión se limita a presentar las aclaraciones solicitadas como conclusiones, demostrando que la decisión de negar la patente, como dije, ya estaba tomada de antemano, y que lo que se presenta como considerandos son las mismas objeciones formuladas anteriormente, pero expuestas ahora como argumentos.

Dicho esto, es menester concluir que mediante este tipo de análisis ninguna Invención podría considerarse como tal en Colombia, en tanto en la era actual cualquier emprendimiento de esta naturaleza siempre utilizan elementos que ya están inventados (...)”

2.5 De la solicitud de conversión

La sociedad recurrente solicita al Despacho “(...) En este orden de ideas, y con fundamento en el artículo 35 de la decisión 486, entonces le pido que modifique la decisión para que la solicitud de patente se tenga como una solicitud de Patente de Modelo de Utilidad, en la medida que la naturaleza de la invención y el estado del trámite así lo permiten.

Cambio que, dicho sea, pudieron sugerir si consideraban que el invento reivindicado carecía de novedad suficiente como para considerársele una invención, como lo indica el citado artículo 35 del acuerdo de Cartagena.

Finamente le solicito que, aceptado el cambio de solicitud, se exonere a mi clientes de pagos adicionales, en tanto las tasas para el examen de patentabilidad ya fueron cubiertas (...)”.

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán “todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.

3.1 Objeto, alcance y actuación administrativa

La materia reclamada en la solicitud en estudio está presente en el capítulo reivindicatorio presentado bajo escrito N° 16173161 del 22 de noviembre de 2016. Este capítulo reivindicatorio está conformado por un total de 9 reivindicaciones, las cuales corresponden a reivindicaciones de producto.

La reivindicación independiente 1 reclama un precinto electrónico para monitoreo vía radio frecuencia, con un elemento de cierre tipo guaya, de acero inoxidable, de tres milímetros de espesor y el tamaño requerido para la unidad o domo de carga que se requiera asegurar, la cual a través de una antena entrega una serial a un circuito electrónico emisor y receptor, energizado por medio de baterías de litio no recargables, que a su vez envía la señal a otro precinto que como nodo concentrador de todos los precintos dispuestos en la unidad de carga envía la señal de radiofrecuencia a una central

Resolución N° 36347

Ref. Expediente N° 16173161

de monitoreo, caracterizado porque la guaya contiene en la punta de cierre un dispositivo electrónico encapsulado que al ser insertada en el momento del cierre del precinto envía a la central de monitoreo una señal que detecta su activación o cualquier ruptura o quiebre que sufra el elemento de cierre durante el trayecto del domo de carga, desde el punto de salida hasta el punto de llegada.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 7 corresponden a limitaciones de la materia reclamada en la reivindicación independiente 1.

La reivindicación independiente 8 reclama un precinto electrónico para monitoreo vía radiofrecuencia, caracterizado por tener un tamaño reducido, con dimensiones de 39 milímetros de ancho, 92.68 milímetros de alto, y 70 milímetros de largo, para su adherencia en cualquier parte del móvil, vehículo o contenedor de carga.

Finalmente, la reivindicación independiente 9 reclama un precinto electrónico para monitoreo vía radiofrecuencia, caracterizado por poseer en su parte posterior cuatro insertos metálicos, para su adhesión con cuatro pernos metálicos a una base metálica, en orden a fijar el precinto en cualquier superficie de la unidad de carga.

Durante la actuación administrativa desplegada en el presente caso, esta Oficina comunicó el informe de búsqueda y el resultado del estudio de patentabilidad, mediante el Oficio N° 4772 del 24 de abril de 2018, al considerar que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 6, carecían de novedad, también se objetaron las reivindicaciones 7 a 9 por no cumplir con el requisito de nivel inventivo, en vista de las enseñanzas de los documentos D1 - US 7239238 - y D2 - US 2015/0310715 -. Además se encontraron problemas en la redacción del capítulo reivindicatorio que restaban claridad a la materia objeto de protección.

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 señaló que estas modificaciones estaban sustentadas en las reivindicaciones y la descripción originalmente presentadas.

No obstante, la respuesta, subsistieron los impedimentos para la concesión de la materia reclamada, de tal suerte, que el derecho de exclusividad fue negado mediante Resolución N° 69382 del 18 de septiembre de 2018, al considerar en primera medida que las modificaciones al capítulo reivindicatorio no cumplían con lo dispuesto en el artículo 34 de la Decisión 486, adicionalmente no se podían dar por superadas las objeciones en virtud de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 sobre el capítulo reivindicatorio allegado el 22 de noviembre de 2016, dado que en el estado de la técnica se encontraban disponibles los documentos D1 y D2, correspondientes a documentos relacionados a sistemas de precintos electrónicos de monitoreo de seguridad.

3.2 Sobre la ampliación de materia

Frente al argumento de la recurrente según el cual afirma que el capítulo reivindicatorio allegado el 30 de julio de 2018 cumple con lo dispuesto en el artículo 34 de la Decisión 486, cabe mencionar que el aludido artículo recita “(...) 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 (...)”.

Por lo tanto, dado que las modificaciones de este capítulo reivindicatorio incluyeron las siguientes características en la reivindicación independiente 1: “(...) Así mismo, establece la inalterabilidad del circuito RFID mediante la coincidencia entre el dato de la punta de

Resolución N° 36347

Ref. Expediente N° 16173161

cierre (1) con el dato de control almacenado en la memoria del dispositivo (...)” y “(...) una señal de radio frecuencia tipo bluetooth (...)”, se evidencia que estas no habían sido divulgadas en la solicitud inicial de la invención y por tanto se incurre en una ampliación de la protección tal como lo describe el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y no a una reducción del capítulo reivindicatorio como lo asegura la recurrente.

3.3 Sobre el trámite de la solicitud

Respecto a las afirmaciones de la recurrente en donde señala que no se tuvieron en cuenta las aclaraciones realizadas en el escrito aludido, cabe aclarar nuevamente que al incurrir el capítulo reivindicatorio modificado en una ampliación de materia por las razones ya expuestas, este capítulo reivindicatorio no fue tenido en cuenta y por tanto, en la Resolución N° 69382 del 19 de septiembre de 2018 se realizaron las objeciones de novedad respecto al capítulo reivindicatorio allegado el 22 de noviembre de 2016.

Por otra parte, cabe indicar que el examen de patentabilidad no corresponde a la negación de la solicitud como lo afirma la recurrente, puesto que el artículo 45 de la Decisión 486 recita “(...) Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. 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 (...)”.

Por ende, la Oficina emitió el examen de patentabilidad brindándole la oportunidad a la solicitante de realizar las modificaciones a las que hubiera lugar siguiendo lo estipulado en la Decisión 486, tal como se precisó en el Oficio N° 4772 del 24 de abril de 2018. Posterior a ello, la recurrente respondió a las objeciones notificadas en el Oficio ya mencionado y dado que en esa etapa del trámite se incurrió en ampliación de la materia inicialmente presentada, la decisión se tomó basando en las objeciones de novedad y nivel inventivo trasladadas en el Oficio No. 4772 del 24 de abril de 2018.

3.4 Sobre la claridad de la solicitud

Ahora bien, en cuanto a las objeciones de claridad trasladadas en el Oficio No. 4772 del 24 de abril de 2018, este Despacho encuentra que en el Oficio mencionado se afirmó que las siguientes características “(...) y el Tamayo requerido para la unidad o domo de carga que se requiera asegurar (...)”, “(...) que como nodo concentrador de todos los precintos dispuestos en la unidad de carga (...)” y “(...) que al ser insertada en el momento del cierre del precinto envía a la central de monitoreo una señal que detecta su activación o cualquier ruptura o quiebre que sufra el elemento de cierre (7) durante el trayecto del domo de carga, desde el punto de salida hasta el punto de llegada (...)” correspondían a resultados a alcanzar de la invención. Sin embargo, esta objeción no resulta apropiada para estas características divulgadas en la reivindicación independiente 1.

También se observa que las reivindicaciones 8 y 9 fueron erróneamente analizadas, ya que estas corresponden a reivindicaciones independientes y en el Oficio No. 4772 del 24 de abril de 2018 fueron tratadas como reivindicaciones dependientes.

Por lo anteriormente expuesto, resulta procedente revocar la decisión impugnada con el fin de que se evalúe de manera apropiada la materia presente en el capítulo



Resolución N° 36347

Ref. Expediente N° 16173161

reivindicatorio y se determine si cumple con lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 486.

3.5 Sobre la patentabilidad de la invención

De acuerdo con lo antes mencionado, este Despacho advierte que no fueron analizadas características técnicas esenciales presentes en el capítulo reivindicatorio allegado el 22 de noviembre de 2016, por lo cual considera pertinente revocar la decisión impugnada con el fin de realizar un nuevo examen de patentabilidad, 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 el examen de patentabilidad².

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 2011/258930 (publicado el 27 de octubre de 2011) y el documento WO15044760 (publicado el 02 de abril de 2015), 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.

3.6 De la negación de la solicitud

Respecto a los argumentos de la recurrente respecto a la decisión tomada en la Resolución N° 69382 del 19 de septiembre de 2018, resulta conveniente aclarar nuevamente que la decisión de negación de la solicitud de patente no estaba tomada de antemano, sino que se le trasladó al recurrente las objeciones de acuerdo a los artículos 16, 18 y 30 de la Decisión 486 según lo dispuesto en el artículo 45 de la misma norma como ya fue descrito anteriormente. Adicionalmente, las objeciones de novedad fueron las mismas en la Resolución que en el examen de patentabilidad dado que el capítulo reivindicatorio allegado el 24 de abril de 2018 no fue aceptado de acuerdo al artículo 34 de la Decisión 486 debido a las razones ya expuestas. Por lo tanto, puesto que se consideró que persistían las objeciones de novedad, se procedió a negar la solicitud.

3.7 De la solicitud de conversión

Frente a la petición de la recurrente de realizar el cambio de modalidad de patente de invención a modelo de utilidad, resulta conveniente aclarar que esta solicitud debe realizarse a través del Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI) durante la etapa administrativa con la finalidad de determinar en dicha etapa si resulta procedente el cambio de modalidad.

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.”*

Resolución N° 36347

Ref. Expediente N° 16173161

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 N° 69382 del 18 de septiembre de 2018, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

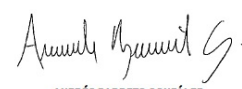
ARTÍCULO SEGUNDO: Revocar el Oficio N° 4772 del 24 de abril de 2018, por medio del cual se requirió al solicitante con fundamento en los términos del artículo 45 de la Decisión 486.

ARTÍCULO TERCERO: Regresar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, 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, teniendo en cuenta el pliego reivindicatorio incluido en el radicado bajo el N° 16173161 del 22 de noviembre de 2016.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a MR GEOLOCALIZACION SAS, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía administrativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 8 de julio de 2020.



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

2020
Dado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ
Fecha: 2020.07.08
12:00:56 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.