

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 60795

Ref. Expediente N° NC2018/0001166

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA 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 N° 14014 del 6 de abril de 2020, la Dirección de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de modelo de utilidad a la creación titulada: “BRAZO DE ACCESO VEHICULAR DE MATERIAL FLEXIBLE NO METÁLICO CON MECANISMO DE LIBERACIÓN Y/O SENSOR DE IMPACTO”, con fundamento en los artículos 16 y 30 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 y por incluir expresiones que restan claridad a la materia reclamada.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 20 de abril de 2020 con el N° NC2020/0004869, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad CONTROLES INTELIGENTES SAS interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la recurrente manifiesta que *“En la respuesta al oficio N°419 del 16 de enero de 2020 se incluyeron distintos argumentos para cada objeción realizada por parte del examinador que no fueron tomadas en cuenta o al menos mencionadas en la resolución N°14014 del 6 de abril de 2020, por lo tanto no es claro si se tuvieron en cuenta para tomar decisiones sobre la solicitud del modelo de utilidad”*, motivo por el cual, presenta nuevamente sus argumentos en contra de la decisión proferida por la Superintendencia.

2.1. De la claridad de la materia reclamada.

La recurrente trae a colación las objeciones de claridad expuestas en la Resolución impugnada, específicamente donde se menciona que la reivindicación 1 no es susceptible de protección por incluir materiales, frente a esta objeción la recurrente solicita que se *“(…) tenga en cuenta que la parte central de este modelo de utilidad radica en que el brazo no está hecho en metal, y, además, el material de su realización es flexible. Si se retira del título el término “material flexible no metálico” el alcance del modelo de utilidad se vería limitado y perdería su sentido ya que lo que hace novedosa a esta solicitud no es solo el mecanismo de liberación y el sensor de impacto, sino que, también, el material que se utiliza para fabricar el brazo, gracias a esto se logra minimizar los daños que pueden llegar a ser ocasionados a vehículos y personas”*.

Por otra parte, la recurrente manifiesta que *“(…) el examinador se basa meramente en su interpretación para concluir que no está permitido el uso de características de materiales en las reivindicaciones y no cita ninguna norma que específicamente prohíba el uso de características de materiales en las reivindicaciones para soportar su suposición. Por otro lado, son múltiples los ejemplos que avalan el uso de la descripción de un material de un elemento de una patente o modelo de utilidad, comenzando por la*

Ref. Expediente N° NC2018/0001166

guía de patente de invención y patente de modelo de utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio”.

A continuación, la sociedad recurrente pone de presente un ejemplo de la guía antes mencionada en donde se expone un procedimiento para la fabricación de una placa para el envasado de productos alimenticios y concluye lo siguiente: *“Como se puede apreciar en el ejemplo anteriormente expuesto, la Superintendencia de Industria y Comercio aprueba el uso de un grupo de materiales como descripción de un elemento esencial de una patente”.*

2.2. De la novedad de la materia reclamada.

Frente a las objeciones de novedad expuestas en la Resolución impugnada, la recurrente manifiesta que *“(…) el MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES en su numeral 9.4 establece que: ‘para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica’ (el subrayado es nuestro) y más adelante es claro en afirmar que ‘Si una característica, aunque sea banal, no se encuentra contenida en el antecedente, la reivindicación es nueva’ (…)”.*

Para dar mayor claridad a las diferencias entre la invención y el documento citado en la Resolución, la sociedad recurrente presenta una tabla comparativa, donde resalta que:

De la comparación del sensor de impacto frente a las fotocélulas divulgadas por el documento D1 concluye que *“En el mecanismo del ítem D1 cualquier objeto que se acerque puede accionar el mecanismo, aunque no haya un impacto, lo que genera una accionamiento del mecanismo por cualquier estímulo externo, mientras que en el mecanismo propuesto en esta patente la única forma de accionarlo es a través de un impacto real. Por lo cual se concluye que los dos sensores son completamente diferentes, mientras que el del ítem D1 es un sensor de proximidad el de la presente patente es un sensor de impacto, y la mayor eficiencia se obtiene a través de la invención aquí propuesta (…)”.*

Ahora bien, en cuanto a la comparación llevada a cabo entre el brazo de material flexible y la barra de sección semi-elíptica en aluminio, la recurrente menciona que *“La barrera expuesta en el ítem D1 está hecha en su totalidad de un material metálico con un recubrimiento en los perfiles de goma, es decir, es parcial, y está constituido por dos materiales distintos, mientras que el material de la invención aquí propuesta es en su totalidad un material no metálico flexible. Debido a lo anterior, podemos concluir que son materiales completamente distintos. Adicionalmente, cuando el brazo del ítem D1 es golpeado, es necesario cambiarlo debido a su material, mientras que el brazo propuesto en esta patente tiene una mayor resistencia a impactos al ser un material flexible, evitando así la necesidad de ser cambiado en caso de un golpe, minimizando costos”.*

Por lo demás, la recurrente considera que los otros elementos reclamados en la reivindicación 1 se han evaluado correctamente.

2.3. De la respuesta a los argumentos presentados por la solicitante.

Frente a la no aceptación de la expresión *“material flexible no metálico”* como parte esencial de la reivindicación 1, la recurrente sostiene que *“El examinador se basa meramente en su interpretación para concluir que no está permitido el uso de características de materiales en las reivindicaciones y no cita ninguna norma que*

Ref. Expediente N° NC2018/0001166

específicamente prohíba el uso de características de materiales en las reivindicaciones para soportar su suposición. Por otro lado, son múltiples los ejemplos que avalan el uso de la descripción de un material de un elemento de una patente o modelo de utilidad, comenzando por la guía de patente de invención y patente de modelo de utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio (...)

Por otra parte, la recurrente considera que “(...) el examinador no está siendo claro en sus observaciones frente al título, en primera instancia el artículo 81 de la decisión 486 del 2000 define lo que es el modelo de utilidad, que en nuestro caso, hace referencia a un conjunto elementos que incluye un brazo de material no metálico, mas no hace referencia al material en si, como el examinador explica, ya que el elemento a patentar es el brazo que está fabricado en un material flexible no metálico, tal como se explica en la descripción.”

2.4. De las peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso.

En vista de todo lo anterior, la recurrente solicita “(...) proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las argumentaciones presentadas y proceder a revocar la **Resolución N° 14014**, con el fin que se conceda el privilegio de patente de la presente invención.”

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. Sobre la actuación administrativa.

La solicitud de patente de modelo de utilidad, tramitada en el presente caso, corresponde a un brazo para ingreso y salida de estacionamientos y aparcamientos que cuenta con luz LED, hecho en material flexible, que al momento en que sea golpeado por un vehículo, no se resiste, sino que por lo contrario, se abre en el sentido del golpe debido a que cuenta con un mecanismo que libera el brazo, y adicionalmente, cuenta con un sensor de apertura que indica el momento en que el vehículo golpea el brazo.

Durante la actuación administrativa desplegada en el presente caso, esta Oficina encuentra que el informe de búsqueda y el resultado del estudio sobre la patentabilidad de la invención fue comunicado en dos oportunidades mediante el Oficio No. 2620 del 27 de mayo de 2019 y el Oficio No. 419 del 16 de enero de 2020.

En el Oficio mencionado, la Oficina evaluó la patentabilidad del capítulo reivindicatorio que se encuentra anexo al radicado bajo el N° NC2018/0001166 del 2 de julio de 2019 y encontró que la materia reclamada carecía de novedad frente a las enseñanzas del documento web “Gard 4. Soluzione ideale per l'utilizzo carraio o intensivo (modelo: G03005 – G044002)” (D1), a la vez que se elevaron objeciones por presentar problemas relativos a los aspectos de claridad de la materia reivindicada.

El solicitante presentó aclaraciones, como parte de la respuesta al requerimiento de fondo, comunicado en virtud del artículo 45 de la Decisión 486, mediante el radicado bajo el N° NC2018/0001166 del 24 de febrero de 2020.

No obstante y a pesar de la respuesta, subsistieron los impedimentos para la concesión y el derecho de exclusividad fue denegado mediante la Resolución N° 14014 del 6 de abril de 2020, al considerar que la materia reclamada no cumplía con el requisito de

Ref. Expediente N° NC2018/0001166

novedad frente al estado de la técnica citado, por lo que la decisión se fundamentó en el incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 16 de la Decisión 486.

3.2 Sobre la claridad de la materia reclamada.

Frente al argumento de la recurrente según el cual, no es posible retirar la expresión “material flexible no metálico” de la reivindicación independiente y del título porque se vería limitado el alcance del modelo de utilidad, esta Oficina reitera la objeción elevada en la Resolución impugnada, toda vez que no es posible considerar los materiales como una característica técnica que define el producto para el que se busca protección.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en el artículo 81 de la Decisión 486 se establece que, “Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.”¹, de manera que un modelo de utilidad se define por su forma o configuración y no por los materiales con los cuales se fabrique el dispositivo.

Por otra parte, la recurrente pone de presente un ejemplo de la guía de patente de invención y de modelo de utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde se ilustra un procedimiento para la fabricación de una placa para el envasado de productos alimenticios, para validar la inclusión de materiales como parte de la invención, sin embargo, este ejemplo es aplicable únicamente para patentes de invención y no para modelos de utilidad, toda vez que de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 “No se considerarán modelos de utilidad: las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético. No podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención”.

3.3. Sobre la novedad de la materia reclamada.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486 esta Oficina advierte que:

“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

Ahora bien, en relación con el requisito de novedad exigido en el caso de los modelos de utilidad, el Tribunal Andino de Justicia ha precisado lo siguiente: “La novedad por tanto, debe estar presente en las patentes de invención así como en los modelos de utilidad. Con respecto a las primeras, la creación es algo que no ha existido antes, y representa una solución a un problema técnico; en cambio, en el caso de los modelos de utilidad, la novedad se da por la innovación realizada sobre un producto ya conocido, al que se le añade una ventaja que aumente su eficiencia, mejorando su aplicación industrial; dicha mejora no debe estar comprendida dentro del estado de la técnica”¹.

¹ Proceso 160-IP-2007. P. 15

Ref. Expediente N° NC2018/0001166

Así las cosas, una invención es nueva si dentro de las características reclamadas se encuentra al menos una que no haya sido divulgada en ningún documento que haga parte del estado de la técnica, es decir, cuando la invención presente al menos una característica o elemento diferenciador del estado de la técnica, razón por la cual esta Oficina procede a verificar si existe o no identidad de materia entre las características reclamadas en la solicitud frente al estado de la técnica D1 (<https://www.came.com/it/installatori/soluzioni/automazioni-cancelli-porte-garage-e-barriere/barriere-stradali/gard-4>):

Sobre el particular, la sociedad recurrente manifiesta que existen diferencias entre el sensor de impacto de su invención y las fotocélulas del documento D1, al respecto, esta Oficina encuentra que le asiste la razón a la sociedad recurrente en sus apreciaciones dado que el sensor de impacto de su invención hace referencia a un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o variables, conectado al brazo o barrera de material flexible, el cual emite una señal que permite que se active el movimiento del brazo cuando se presenta un choque contra el dispositivo, mientras que las fotocélulas mencionadas en el antecedente responden a los cambios en la intensidad de la luz y su ubicación se realiza en el armario principal del dispositivo y no en el brazo como se encuentra en la presente invención. Por lo anterior, se evidencia que no son comparables dichos elementos ya que sus características y funcionamiento no son equiparables, por lo cual se reconoce que no existe identidad técnica entre los dos elementos mencionados.

Por lo anterior, las enseñanzas del documento D1 no logran anticipar todas y cada una de las características técnicas reclamadas, por lo que se concluye que la materia objeto de la reivindicación 1 resulta novedosa a la luz de las enseñanzas del documento D1.

Por otra parte, en cuanto a las diferencias que menciona la recurrente que se derivan de emplear un material flexible en la fabricación del brazo y que a su vez lo diferencian de la barra de sección semi-elíptica del documento D1, es preciso aclarar que no pueden ser tenidas en cuenta para determinar la novedad del dispositivo reclamado, por estar referidas a los materiales de fabricación de las piezas y no a la configuración o disposición de las mismas, como es requerido por el artículo 81 de Decisión 486.

3.4. Sobre la respuesta a los argumentos de la solicitante.

En cuanto al argumento de la recurrente según el cual, el examinador se basa meramente en su interpretación y no cita ninguna norma que específicamente prohíba el uso de características de materiales en las reivindicaciones para soportar su afirmación, este Despacho advierte que de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Decisión 486:

“Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía”.

De lo anterior es claro que un modelo de utilidad se define por su forma o configuración y no por los materiales con los cuales se fabrique el dispositivo o alguno de sus elementos, de suerte que existe una delimitación de orden normativo que restringe la posibilidad de patentar por la vía de la protección que otorga el modelo de utilidad a ciertas invenciones, tal es el caso de los materiales que no pueden optar por esta modalidad.

Ref. Expediente N° NC2018/0001166

Frente a estos argumentos es del caso señalar que en cuanto a las características del modelo de utilidad el Tribunal Andino de Justicia ha precisado que:

*“(...) b) Tiene forma definida de un objeto: **Se trata de una cosa espacialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia**”². –Negrilla fuera de texto-*

Además, ha reiterado que no pueden ser objeto de protección por patente de utilidad: i) los procedimientos y materias excluidas de la protección por patente de invención y ii) los objetos puramente estéticos, al respecto ha explicado lo siguiente:

“(...) En el primer caso se quiso dotar de coherencia al régimen de propiedad industrial, ya que la exclusión de patentabilidad obedece a ciertos valores e intereses que el legislador comunitario pretendió salvaguardar.

En el segundo caso excluye los objetos de carácter únicamente estético, los que de conformidad con las características del modelo de utilidad no encuadrarían dentro de la figura, ya que no proporcionan una ventaja o utilidad que no posea el objeto sobre el que se realizó”³.

En este orden de ideas, no le asiste razón a la sociedad recurrente cuando afirma que los motivos que dieron lugar a que la Oficina formulara objeciones sobre ciertos aspectos de claridad de la materia, atienden solo a un carácter meramente subjetivo del examinador y devienen de su propio ejercicio interpretativo de la norma.

En contraste, esta Oficina considera relevante poner de presente que las consideraciones sobre los objetos que son susceptibles de protección por el derecho exclusivo que otorga la patente de modelo de utilidad se basan exclusivamente en los elementos propios de la definición que se presenta en el precitado artículo 82 de la Decisión 486 y en las interpretaciones prejudiciales proferidas por el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, máximo intérprete del cuerpo normativo que integra el régimen común de Propiedad industrial aplicable en la jurisdicción colombiana; de manera que no hay razón jurídica que permita admitir la caracterización del objeto en función de la composición del material ya que éste no corresponde a un elemento esencial que defina el producto para que pueda ser reconocido bajo la protección que otorga el modelo de utilidad.

3.5. Sobre las peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso.

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° 14014 del 6 de abril de 2020, por medio de la cual se denegó una patente de modelo de utilidad.

² Idem. Proceso 160-IP-2007. P. 13.

³ Ibidem. Proceso 160-IP-2007. P. 14.

Resolución N° 60795

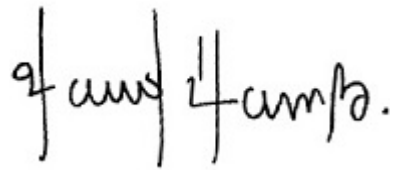
Ref. Expediente N° NC2018/0001166

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 de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad CONTROLES INTELIGENTES SAS, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 de septiembre de 2020



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA

Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial

