

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 62820

Ref. Expediente N° NC2016/0005526

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 que se confirieron en el numeral 10 del artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, mediante Resolución No. 21865 del 20 de mayo de 2020, la Dirección de Nuevas Creaciones denegó patente de modelo de utilidad a la creación denominada: 'CORTADOR AUTOMÁTICO BOTELLAS DE VIDRIO', con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aplicable a los modelos de utilidad por remisión expresa del artículo 85 de la misma regulación, al encontrar que transcurrido el plazo establecido en el Oficio No. 3722 del 2 de abril de 2020, no se dio respuesta al mencionado requerimiento.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 28 de mayo de 2020, con el No. NC2020/0006562, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el señor Manuel Alejandro Lozada Romero y Elkin León Joaquí Burbano, interpusieron recurso de apelación contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, los recurrentes manifiestan que *“en calidad Ingeniero Inventor y durante el proceso que empezó desde el 14 de diciembre del 2016, nosotros tenemos dos patentes en proceso una es una patente de invención denominada inutilizador de cuello de botella y la otra es una patente de modelo de utilidad llamada cortador de botella.”*

A continuación, explican que *“en atención al oficio No 3786 de 1 de abril de 2020 ustedes envían un documento en donde en el numeral 5. Tabla 1. Traen a colación un ejemplo de una cortadora de botellas de plástico denominada D1 y D2 es la maquina cortadora de vidrio automática realizada por los autores; pero he aquí el error por parte de la superintendencia ya que están mezclando la maquina inutilizadora de cuello de botella con la maquina cortadora de botella siendo estos dos prototipos diferentes.”*

En seguida, señalan que *“por otro lado, citan como anexo una maquina cortadora de botellas de vidrio que en su técnica es similar a el modelo de utilidad de nosotros pero no en el diseño en específico (sic) por esta razón la denominamos como modelo de utilidad mas no de invención. Este es el Anexo citado por ustedes.”*

Conforme a lo anterior, se solicita *“como Superintendencia nos aclaren el error que tienen con las dos patentes en proceso que tenemos ya que las están confundiendo una con la otra y tomando apartes en otros modelos los cuales hacen que confundan al inventor.”*

TERCERO: Que, para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con lo dispuesto en 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.”*

Ref. Expediente N° NC2016/0005526

3.1. De los antecedentes administrativos

Con el fin de verificar las razones que fundamentan la impugnación del acto administrativo por medio del cual se denegó la solicitud radicada bajo el expediente de la referencia, se hizo una revisión de las actuaciones surtidas en este trámite administrativo encontrando que el 20 de diciembre de 2016 los señores Elkin León Joaquí Burbano y Manuel Alejandro Lozada Romero presentaron la solicitud de Patente de Modelo de Utilidad titulada 'CORTADOR AUTOMÁTICO BOTELLAS DE VIDRIO'.

De igual manera se observa que, mediante Oficio N° 3722 del 1 de abril de 2020, la Dirección de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 85 de la misma Decisión andina, requirió a los solicitantes para que se pronunciaran frente a las objeciones a la patentabilidad que fueron formuladas.

En efecto en dicho Oficio, (i) se les sugirió modificar el título de la invención de manera que se relacionara con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las reivindicaciones; (ii) se cuestionaron las reivindicaciones allegadas dado que adolecen de claridad y concisión, aparte que no presentan la estructura '*Preámbulo - enlace gramatical - parte característica*', por lo que se sugirió reescribirlas de acuerdo a la invención que se está reclamando; además, (iii) se objetó la novedad de la solicitud con base en el antecedente D1, Video titulado '*Nova máquina para cortar garrafas de vidrio*' publicado el 4 de septiembre de 2015, en razón a que las características esenciales de la máquina cortadora de botellas de vidrio reclamada habían sido divulgadas previamente en el documento D1, evidenciándose que la materia reivindicada no es nueva.

Dicho oficio fue notificado conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única de esta Superintendencia, informándoles a los solicitantes que en caso de no dar respuesta al requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegaría la patente.

No obstante, transcurrido el tiempo para dar respuesta al mencionado Oficio N° 3722, los solicitantes no atendieron el requerimiento formulado ni se manifestaron frente a las objeciones de carácter técnico trasladadas por esta Oficina en virtud del examen de patentabilidad realizado a la creación propuesta.

Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 85 de la Decisión 486, se expidió la Resolución N° 21865 del 20 de mayo de 2020, al considerar que no hubo un pronunciamiento por parte de los solicitantes frente al requerimiento de fondo contenido en el Oficio No. 3722, notificado el 2 de abril de 2020.

3.2. Normas aplicables al caso

El artículo 45 de la citada Decisión 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que el solicitante no respondiera a la notificación, en los siguientes términos:

"Artículo 45.- 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. (...).

Ref. Expediente N° NC2016/0005526

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.” -Subraya fuera del texto original-.

Por su parte, tal como se consignó en el acto impugnado, el artículo 85 es claro cuando dispone: *“Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos que se reducirán a la mitad.”*

Revisada la actuación administrativa surtida, se encuentra que una vez efectuado el requerimiento de fondo mediante el Oficio N° 3722 del 2 de abril de 2020, los solicitantes contaban con un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de notificación de dicho Oficio, para presentar respuesta frente a las objeciones de carácter técnico planteadas por la Oficina en dicho requerimiento.

3.3. No hubo respuesta al requerimiento de fondo

Como se dijo, el artículo 45 de la Decisión 486 es claro al establecer que si la Oficina encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos para la concesión de la patente notificará al solicitante y este debe responder al requerimiento dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación, que para el caso de las solicitudes de patente de Modelo de Utilidad es de treinta días, plazo que podrá ser prorrogado por una sola vez por solicitud del interesado.

Ahora bien, en este caso habiéndose notificado el requerimiento el día 2 de abril de 2020, el plazo de treinta días con el cual contaban los solicitantes para presentar la respuesta se extendió hasta el día 18 de mayo de 2020, lapso dentro del cual no se evidencia en el sistema de trámites respuesta alguna por parte de los interesados, como tampoco petición de la prórroga de términos, por otros quince (15) días adicionales, que permite la normativa andina.

De esa manera, resulta aplicable la consecuencia a darse en caso de incumplimiento de esta obligación, al establecer el artículo 45 que 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, se denegará la patente, como en efecto se resolvió en el caso bajo estudio.

Visto lo anterior, se corrobora que los solicitantes no dieron respuesta al requerimiento formulado por la Oficina mediante el Oficio N° 3722, por lo que se halla razón al denegarse la patente de modelo de utilidad con fundamento en lo previsto por los artículos 45 y 85 de la Decisión 486.

3.4. Frente a los argumentos expuestos en el recurso

Como antes se dijo, los recurrentes aseveran que *“en atención al oficio No 3786 de 1 de abril de 2020 ustedes envían un documento en donde en el numeral 5. Tabla 1. Traen a colación un ejemplo de una cortadora de botellas de plástico denominada D1 y D2 es la maquina cortadora de vidrio automática realizada por los autores; pero he aquí el error por parte de la superintendencia ya que están mezclando la maquina inutilizadora de cuello de botella con la maquina cortadora de botella siendo estos dos prototipos diferentes.”*

Ref. Expediente N° NC2016/0005526

También señalan que *“por otro lado, citan como anexo una maquina cortadora de botellas de vidrio que en su técnica es similar a el modelo de utilidad de nosotros pero no en el diseño en específico (sic) por esta razón la denominamos como modelo de utilidad mas no de invención. Este es el Anexo citado por ustedes.”*

En primer lugar, aun cuando es evidente que la razón de la denegación de la patente solicitada es la falta de respuesta al requerimiento de fondo y no las objeciones técnicas que presenta la solicitud, resulta pertinente resaltar frente a lo antes argumentado que para la Oficina es claro que se trata de dos actuaciones diferentes que se surten ante esta Superintendencia y que fueron presentadas por los mismos solicitantes.

En efecto, se trata del presente expediente N° NC2016/0005526, bajo estudio, referido a la solicitud de patente de modelo de utilidad denominada: ‘CORTADOR AUTOMÁTICO BOTELLAS DE VIDRIO’, y el otro es el expediente N° NC2016/0005276 referido a una solicitud de patente de invención denominada ‘INUTILIZADOR CUELLO DE BOTELLA’, cada uno tramitado de manera independiente y bajo una modalidad de protección distinta, por lo que no se encuentra que se haya presentado confusión alguna entre los expedientes al momento de su trámite.

También es importante aclarar que el Oficio N° 3786 del 1 de abril de 2020, el cual citan los recurrentes, fue objeto de notificación en la solicitud N° NC2016/0005276, no en la presente solicitud, con base en el cual, en ese justo caso, se descalificó el carácter inventivo de la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 4, a partir de las enseñanzas del documento - CN205021658 - en combinación con lo divulgado en el antecedente video gráfico denominado ‘*Maquina Cortadora de Botellas de Vidrio*’.

Diferente a lo ocurrido en la presente solicitud de patente de modelo de utilidad referida a la máquina cortadora de botellas de vidrio, donde se formuló requerimiento de fondo mediante el Oficio N° 3722 del 1 de abril de 2020, en el cual se descalificó la novedad con base en el antecedente D1, Video titulado ‘*Nova máquina para cortar garrafas de vidrio*’ publicado el 4 de septiembre de 2015, en razón a que las características esenciales de la máquina cortadora de botellas de vidrio reivindicada habían sido divulgadas previamente en dicho documento D1, por lo tanto, se evidenció que la materia reivindicada no es nueva.

En efecto, la solicitud en estudio tiene fecha de presentación del 20 de diciembre de 2016 y la mencionada publicación es del 4 de septiembre de 2015, por lo que dicho antecedente es válido y relevante para afectar la patentabilidad de la solicitud aun cuando el autor del video sea el mismo de la solicitud, dado que tiene más del año de diferencia entre la fecha de presentación y el de publicación del video, de tal manera que el antecedente D1 hace parte del estado de la técnica mucho antes de que la solicitud en estudio fuese presentada y publicada.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se reitera que el documento D1 utilizado en el mencionado requerimiento de fondo, consignado en el Oficio N° 3722, es válido y pertinente para afectar la patentabilidad de la materia reclamada y de ninguna manera esta Oficina observa que en el análisis de patentabilidad practicado se esté mezclando la maquina inutilizadora de cuello de botella de la solicitud NC2016/0005276 con la maquina cortadora de botella que se tramita bajo este expediente, en consecuencia, no le asiste razón a los recurrentes en su argumentación.

Cabe recordar que, en este caso en concreto, la finalidad del examen de patentabilidad que realizó la Oficina con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, aplicable a los modelo de utilidad por disposición del artículo 85, fue comprobar si la

Ref. Expediente N° NC2016/0005526

máquina cortadora de botellas de vidrio para la cual se solicita protección reúne o no los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 81 de la misma norma andina, es decir, si se trata de una nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento u otro objeto 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.

Es de anotar que para determinar la novedad de un modelo de utilidad, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica, acorde con el concepto de modelo de utilidad y los términos que trae el citado artículo 81 de la Decisión 486.

Ahora bien, tal como se indicó en el Oficio N° 3722 de 2020, el objeto de la solicitud en estudio se relaciona con una máquina automática para cortar botellas de vidrio por calor hecha en material rígido plástico, madera o acero inoxidable donde se incluye la base en material refractario para la resistencia de calor que es sujeta a por medio de unas clavijas roscadas para facilitar el cambio de la misma dentro del sistema se encuentra el soporte de botella en donde se adiciona un sensor que permite detectar cuando se ha cortado la botella, el peso de la sección trasera de la botella activa el sensor que apaga el sistema.

De manera que, una vez efectuada la búsqueda de antecedentes fue identificando el documento D1, Video titulado '*Nova máquina para cortar garrafas de vidrio*' publicado el 4 de septiembre de 2015, el cual divulga una máquina para cortar botellas de vidrio de forma automática que comprende una resistencia para realizar el corte por calor, un mecanismo de rotación para la botella, un material refractario y conexiones para la resistencia eléctrica, anticipando integralmente el objeto de esta solicitud, por lo que se determinó, como resultado del examen de patentabilidad, que afecta la novedad de la solicitud, según se comunicó en el mencionado Oficio N° 3722.

Finalmente, en relación con escrito presentado, se observa que lo argumentado por los recurrentes está más encaminado a controvertir el Oficio N° 3786 de 2020 proferido en el expediente N° NC2016/0005276 relacionado con la solicitud de patente de invención referida al inutilizador cuello de botella, que al examen de patentabilidad que fue practicado y notificado en la presente actuación administrativa. Por lo demás, no se encuentra en el escrito argumento alguno que justifique la no respuesta a las observaciones de carácter técnico que les fueron trasladados en el examen de fondo mediante el Oficio N° 3722 proferido el 1 de abril de 2020.

Así las cosas, se corrobora que los solicitantes no cumplieron con las formalidades legales previstas que hicieran posible la continuación del trámite, por lo tanto, indudablemente la consecuencia a darse es la que fija el artículo 45 citado, sustento legal de la denegación de la patente; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión que aquí se impugna.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:



Resolución N° 62820

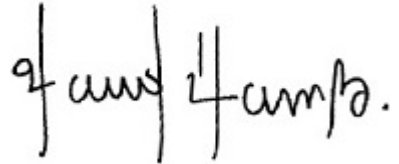
Ref. Expediente N° NC2016/0005526

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución N° 21865 del 20 de mayo de 2020, por medio de la cual se deniega la patente de modelo de utilidad a la solicitud denominada: 'CORTADOR AUTOMÁTICO BOTELLAS DE VIDRIO', de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los solicitantes Elkin León Joaquí Burbano y Manuel Alejandro Lozada Romero, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 7 de octubre de 2020



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA

Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial

