

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 16107

Ref. Expediente N° NC2018/0008376

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 N° 67669 del 26 de octubre de 2020 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el privilegio de patente de invención para la creación titulada: “DISPOSITIVO PURIFICADOR IÓNICO MULTIPROPÓSITO PARA AGUAS RECREATIVAS Y/O INDUSTRIALES”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, al considerar que la materia de las reivindicaciones 1 a 11 no cumple con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 9 de diciembre de 2020 con el N° NC2020/0015350, la sociedad solicitante AMBIENTE SOLUCIONES S.A.S., por conducto de apoderado, interpuso un recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Inicialmente la sociedad recurrente hace una síntesis de las diferentes actuaciones obrantes en el trámite administrativo, posteriormente, presenta sus argumentos de la siguiente manera.

2.1 Procedencia de la solicitud de conversión de la solicitud de patente de invención a patente de modelo de utilidad.

Con base en lo estipulado por el artículo 35 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 43 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que dispone que “(...) los actos administrativos quedarán en firme cuando contra ellos no proceda ningún recurso, o desde el día siguiente a la publicación, comunicación o decisión sobre los recursos interpuestos (...) que los actos definitivos, es decir, aquellos que ponen fin al trámite administrativo que imposibilitan cualquier actuación posterior, son los que, o bien deciden el asunto, o los actos de cierre y que no permiten la continuación del trámite”, y junto a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la terminación del acto administrativo, la sociedad recurrente señala que “(...) en el presente caso nos encontramos en etapa de interposición de recurso, se tiene que el trámite administrativo aún no ha concluido y por lo tanto, procede la solicitud de conversión que se expone en el presente documento.”

2.2 Modificación al capítulo reivindicatorio.

La sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual reemplaza en su totalidad al capítulo reivindicatorio denegado, en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

- Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 3 a 11.



Ref. Expediente N° NC2018/0008376

- En la nueva reivindicación 1 se eliminaron las características relacionadas al material y la expresión “... y dispersa las partículas iónicas al agua”, con el fin de mejorar el entendimiento de la reivindicación.

Así mismo, en la reivindicación 1 se reemplazó la expresión “se almacenan todos los elementos del dispositivo” por “se almacenan el modulo fotovoltaico (1), la unidad de acumulación de energía (3), el elemento porta-electrodo (6) con los electrodos (5) y el medidor de pH”.

- La materia de la antigua reivindicación 2 fue dividida en las nuevas reivindicaciones 2 y 3.
- Se incluyeron las nuevas reivindicaciones 4 a 7, las cuales tienen soporte en las páginas 7 y 8.

Complementario a lo anterior, la sociedad recurrente señala que “(...) las modificaciones efectuadas en el Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.”

2.3 Sobre la solicitud de conversión.

Respecto a la no aceptación de la conversión de la solicitud por parte de la Oficina, al considerar que la materia reclamada no se ajusta a lo establecido en el artículo 81 de la Decisión 486 de 2000, la sociedad recurrente señala que todas las características relacionadas al material fueron eliminadas del nuevo capítulo reivindicatorio, por tanto, “(...) la presente invención se basa en la interacción de metales con los que están fabricados los electrodos que genera electrólisis con el agua a tratar y no en una mera configuración de elementos tal y como lo establece el Art. 81 de la Decisión 486.”

Complementario a lo anterior, la sociedad recurrente manifiesta su desacuerdo frente a los argumentos de la Oficina en cuanto a que “(...) la presente invención reclama una sustancia química o composición”, ya que esta reclama “claramente **un dispositivo** purificador iónico multipropósito para aguas recreativas y/o industriales, compuesto por elementos estructurales tangibles (...) Los anteriores elementos de ninguna manera hacen referencia a las partes constitutivas de una sustancia o composición (...) En las reivindicaciones no se está reclamando en ningún momento formulaciones químicas, ni tampoco ingredientes ni sus cantidades. Por el contrario, en la Reivindicación 1 simplemente se reclaman unos posibles materiales a partir de los cuales se pueden fabricar los electrodos (5). Es decir, los elementos reclamados en la presente solicitud son meramente estructurales y de ninguna manera son los componentes de una sustancia o una composición” –subrayado y negrilla original de texto–.

De manera seguida, y con fundamento en lo expresado por el Tribunal Andino de Justicia respecto a las características fundamentales del modelo de utilidad, la sociedad recurrente recalca “(...) que en ningún momento la presente invención pretende reclamar algo diferente a una configuración de elementos como lo indica el Artículo 81 de la decisión 486.

(...)

En virtud de lo cambios realizados, la solicitud de conversión que se presenta en este documento, es procedente, en la medida que el modelo de utilidad está incluido en la naturaleza de la invención original, y no versa sobre un procedimiento, proceso, método, sustancia o composición” –subrayado original de texto–.

Ref. Expediente N° NC2018/0008376

De igual manera, la sociedad recurrente resalta que la presente solicitud “(...) *representa una mejora técnica a un artículo existente (dispositivo purificador multipropósito para aguas recreativas y/o industriales) (...) Por lo que el dispositivo purificador multipropósito para aguas recreativas y/o industriales se considera un modelo de utilidad.*”

2.4 Sobre los requisitos de patentabilidad.

La sociedad recurrente señala que “(...) *la presente invención siempre ha cumplido con los requisitos establecidos por la Decisión 486 de 2000 para los modelos de utilidad. Lo anterior, quedó comprobado en el Oficio No. 200563 que corresponde con el primer examen de fondo y en la Resolución No. 203085, en los cuales la SIC nunca alegó la falta de novedad o aplicación industrial de la solicitud de patente de la referencia (...)*”

Lo anterior, debido a que la Oficina concluyó que la presente solicitud carece de altura inventiva a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 (WO 90/10097) y D2 (US 7,374, 655), por lo tanto, la sociedad recurrente señala que “(...) *teniendo en cuenta que el Despacho sólo elevó objeciones de nivel inventivo, es claro que la novedad de la presente invención ha sido reconocida.*

Ahora bien, respecto a las diferencias entre la invención y el arte previo citado, me permito resaltar nuevamente que de acuerdo con el nuevo alcance de la Reivindicación 1 y como lo señaló la SIC en su análisis, D1 y D2 se diferencian de la presente invención de la siguiente manera...”, el documento D1 no divulga una unidad de acumulación de energía (3) conectado al módulo fotovoltaico (1), ni tampoco un medidor de pH. Por su parte, el documento D2 no divulga “(...) *un elemento porta-electrodo (6) que recibe los electrodos (5) y dispersa las partículas iónicas del agua.*”, ni tampoco divulga “(...) *una estructura externa (7) dentro de la cual se almacenan el modulo fotovoltaico (1), la unidad de acumulación de energía (3), el elemento porta-electrodo (6) con los electrodos (5) y el medidor de pH*” –subrayado original de texto-.

En vista de lo anterior, la sociedad recurrente señala que “(...) *según lo estipulado en el artículo 81 de la Decisión 486, la presente invención cumpliría con los requisitos para una concesión de patente de modelo de utilidad, por lo que solicito respetuosamente se conceda la patente de modelo de utilidad sobre la invención de la referencia.*”

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 de la invención.

La Oficina encuentra que la presente solicitud está referida a un dispositivo flotante polimérico en forma de disco, el cual cuenta con una placa solar fotovoltaica de suficiente voltaje y mili amperaje necesario para lograr un efecto electrolítico que transfiere, por medio de un cable eléctrico, energía eléctrica a la parte inferior de dicho disco y cuya electricidad en su polo positivo se conecta a un elemento porta-electrodo y un cable de polo negativo a una tapa inferior con sujetador metálico, con el fin de crear un efecto electroquímico entre los electrodos de aleación metálica conveniente con una microcorriente a un electrodo inferior ubicado en una rejilla interior plástica, liberando partículas iónicas metálicas y/o minerales al agua logrando la purificación de la misma.

Ref. Expediente N° NC2018/0008376

3.2 Actuación administrativa.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2018/0008376 del 09 de agosto del 2018, requerida en una (1) oportunidad durante la etapa de examen de patentabilidad en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante el Oficio N°200563 notificado el 30 de abril de 2020.

En dicho requerimiento de fondo, la Oficina elevó objeciones relacionadas con aspectos de claridad de la materia tal y como fue reclamada, al no cumplir con este requisito. De igual manera, se evaluó la patentabilidad de la materia de la reivindicación 1 al considerar que el dispositivo flotante purificador iónico de agua carece de altura inventiva a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 (WO 90/10097) y D2 (US 7,374, 655).

En consideración a lo anterior, mediante radicado N° NC2018/0008376 del 15 de septiembre de 2020, la sociedad solicitante presentó sus observaciones y argumentos en respuesta al requerimiento de fondo, así como también modificaciones al capítulo reivindicatorio y una solicitud de conversión de patente de invención a patente de modelo de utilidad.

Una vez revisada la materia reclamada, la Oficina concluye que no es procedente la conversión de la solicitud a patente de modelo de utilidad, toda vez que la reivindicación independiente incluye características esenciales relacionadas con materiales, lo que va en contravía con lo establecido en el artículo 81 de la Decisión 486, toda vez que es precisamente la combinación de minerales y metales los que proporcionan la ventaja frente al estado de la técnica, características que se evalúan en patentes de invención.

Así las cosas, a pesar de la respuesta subsistieron los impedimentos para la concesión y el derecho de exclusividad fue denegado mediante Resolución N° 67669 del 26 de octubre de 2020, al considerar que la materia reclamada no cumplía con el requisito de nivel inventivo, previsto en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta las enseñanzas que representan la combinación de documentos del estado de la técnica previamente trasladados a la sociedad solicitante, documentos D1 -WO 90/10097- y D2 US -7,374,655.

3.3 De la terminación del trámite de patente.

Sobre la oportunidad procesal para presentar conversiones a la solicitud de patente, esta Oficina encuentra que puede darse dentro de la vigencia del trámite administrativo correspondiente.

En relación con las etapas del trámite de concesión de derechos exclusivos de patente, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado lo siguiente:

“El trámite de concesión de patente consiste en todas aquellas etapas administrativas que se deben surtir en la oficina respectiva, que comienza con la solicitud y termina con el acto administrativo en firme que la concede o la deniega. Es importante advertir que un acto administrativo queda en firme cuando vence el término para presentar recursos y no se interponen, o cuando presentados los recursos previstos en la legislación nacional se resuelven mediante un acto administrativo”¹.

¹ Proceso 102-IP-2014. M.P. Leonor Perdomo Perdomo. P.
Página 4 de 8

Ref. Expediente N° NC2018/0008376

En consecuencia, luego de emitida la Resolución de primera instancia en el trámite de la solicitud de patente de invención, la admisión de una solicitud de conversión se encuentra supeditada a la interposición del recurso, ya que en tanto no esté en firme el acto administrativo que concede o deniega la solicitud, el solicitante puede presentar la solicitud de conversión y la Oficina debe determinar si la admite de conformidad con las prescripciones normativas del artículo 81 y subsiguientes de la Decisión 486 de 2000, con la previsión de que son aplicables a las patentes de modelo de utilidad las disposiciones de patentes de invención en lo que fuere pertinente, tal y como lo señala el artículo 85 del mismo cuerpo normativo.

En relación con la solicitud de conversión presentada en el caso bajo revisión, es preciso señalar que se encuentra dentro del término previsto por el procedimiento de concesión de patente, como lo señala el alto Tribunal, y en tal sentido esta Oficina la admite para estudio. Sin embargo, la evaluación de patentabilidad de una solicitud de modelo de utilidad es de competencia exclusiva de la Dirección de Nuevas Creaciones², por lo que corresponde remitirla a la etapa procedimental correspondiente para que se practique el respectivo análisis en virtud de las prescripciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, con el fin de dar estricto acatamiento al derecho constitucional del debido proceso y en aras de garantizar el principio de contradicción y defensa.

3.4. De la solicitud de conversión.

Respecto a la solicitud de conversión esta Oficina pone de presente que el artículo 81 de la Decisión 486 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”.

Asimismo, que en relación con la delimitación señalada por el precitado cuerpo normativo, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado lo siguiente:

“Se ha dicho que cuando el objeto del modelo de utilidad se identifica con las invenciones menores estamos frente a una delimitación horizontal, pero si se refiere a formas espacialmente definidas se trata de una delimitación vertical.

En el ordenamiento andino la conceptualización del modelo de utilidad sigue ambas delimitaciones, una delimitación horizontal, como una invención menor”³.

Además, que en cuanto a la delimitación vertical, el Tribunal ha señalado que:

“(…) el modelo de utilidad permite una mejora o un diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Igualmente, la menor condición inventiva se observa cuando el legislador ha concebido el modelo de utilidad para proteger invenciones relativas a objetos o instrumentos, herramientas o mecanismos que no son merecedoras de la tutela otorgada por el sistema de patentes de invención”.

Del análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desglosa que la solicitud de conversión debe cumplir con los requisitos previstos en la normativa Andina frente a los objetos que se pueden proteger a través del derecho que

² Decreto 4886 de 2011.

³ Proceso 160-IP-2007. Pp. 12 y 13.

Ref. Expediente N° NC2018/0008376

confiere la patente de modelo de utilidad⁴, requisito sin el cual no es posible admitirla a trámite. De esta manera, al solicitar la conversión de patente de invención a modelo de utilidad, la materia comprendida en las reivindicaciones debe cumplir con el requisito señalado en el artículo 81 de la Decisión 486.

En el caso bajo estudio, esta Oficina advierte que la naturaleza de la invención y la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio incluido bajo el radicado N° NC2020/0015350 del 08 de agosto de 2019, se ajusta a la definición establecida por el artículo 81 de la Decisión 486, toda vez que el objeto para el cual se busca protección se encuentra definido como una configuración o disposición de elementos que corresponde a un dispositivo flotante purificador iónico de agua, que comprende los siguientes elementos: un módulo fotovoltaico (1) compuesto por un panel fotovoltaico; una unidad de acumulación de energía (3) conectado con el módulo fotovoltaico (1); electrodos (5); un elemento porta-electrodo (6) que recibe los electrodos (5); un medidor de pH; y una estructura externa (7) dentro de la cual se almacenan el módulo fotovoltaico (1), la unidad de acumulación de energía (3), el elemento porta-electrodo (6) con los electrodos (5) y el medidor de pH. Cumpliendo así con lo requerido para considerarse un modelo de utilidad.

En consecuencia, esta Oficina encuentra procedente acceder al cambio de modalidad solicitado, advirtiendo que la conversión de la solicitud se podrá llevar a cabo una sola vez en el trámite tal y como lo menciona el artículo 35 de la Decisión 486, por lo cual la materia objeto de la solicitud continuará su trámite en la modalidad solicitada.

En ese orden de ideas, esta Oficina ratifica que en virtud del artículo 35 de la Decisión 486 es procedente acceder al cambio de modalidad solicitado y por tal razón se hace necesario evaluar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad previstos en los artículos 16 y 19 de la Decisión 486, con el fin 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 Creaciones⁵, además que una vez que se ha interpuesto el recurso no es posible realizar examen de patentabilidad⁶.

Lo anterior, en aras de una apropiada valoración de los documentos obrantes en el estado del arte y una consecuente y 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.

3.5. Acerca de los requisitos de patentabilidad.

Es correcto que los requisitos de patentabilidad que se evalúan en una patente de modelo de utilidad, se enfocan en evaluar la novedad y aplicación industrial, donde la nueva configuración de elementos evidencie una mejora respecto a lo conocido. Como consecuencia de lo anterior, es posible darle razón a la sociedad recurrente en cuanto a que desde el inicio del estudio de patentabilidad la Oficina advirtió que la materia

⁴Manual Andino de Patentes. 12.3.2 Conversión de modalidad (Art.35). (...) No podrán ser objeto de modelo de utilidad los procedimientos, procesos, métodos, sustancias o composiciones ni la materia excluida de protección por la patente de invención.

⁵ Ibidem. 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.'

⁶ 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."

Ref. Expediente N° NC2018/0008376

reclamada cumplía con los requisitos de novedad frente al estado de la técnica trasladado, al objetar la patentabilidad por carecer de altura inventiva, advirtiendo que las diferencias frente al estado de la técnica más cercano son suplidas de manera evidente con el documento complementario.

En vista de lo anterior, la Oficina encuentra que es correcto que el documento D1 no revela ni el medidor de pH, ni la unidad de almacenamiento de energía, tal como se advirtió durante el trámite administrativo. Como consecuencia, es claro que existe al menos una diferencia entre la materia reclamada y las enseñanzas del documento D1.

Ahora bien, en cuanto a las enseñanzas del documento D2, la Oficina reitera que dicho documento no divulga una estructura externa que almacena tanto el modulo fotovoltaico, la unidad de energía, el elemento portador de electrodos, como el medidor de pH. Por otro lado, es importante mencionar que si bien dicho documento D2 divulga varias celdas electrolíticas conectadas en serie formadas a partir de diferentes metales, no sugiere un elemento porta-electrodos, por tanto, se confirma que existe al menos una diferencia respecto al estado de la técnica.

Sin embargo, esta Oficina reitera que, para garantizar el debido proceso y el derecho a la contradicción y defensa, es pertinente examinar si la materia reclamada puede ser objeto de patente de modelo de utilidad, es decir, si en virtud de las disposiciones normativas del artículo 85 de la Decisión 486 la materia reclamada cumple con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, a saber: (i) novedad y (ii) aplicación industrial.

En consecuencia, ninguno de los documentos citados durante los antecedentes administrativos permite anticipar todos y cada uno de los elementos característicos de la materia reivindicada, sin embargo, en consideración a la garantía constitucional del debido proceso y de una adecuada aplicación del procedimiento de examen previsto en el mismo cuerpo normativo, resulta del caso revocar el acto administrativo por medio de la cual se denegó el derecho de exclusividad que otorga la patente de invención, con el fin de que se evalúe la procedencia de la conversión y se efectúe la valoración de la materia frente al estado de la técnica pertinente.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, encuentra esta Superintendencia procedente remitir la solicitud a la etapa procedimental correspondiente, con el propósito de que se disponga todo lo relacionado con la conversión y su correspondiente estudio de patentabilidad bajo la modalidad solicitada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 67669 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación titulada: “DISPOSITIVO PURIFICADOR IÓNICO MULTIPROPÓSITO PARA AGUAS RECREATIVAS Y/O INDUSTRIALES”, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el trámite a la etapa procedimental correspondiente, para que se disponga todo lo relacionado con la petición de conversión de la presente solicitud de patente de invención a una de patente de modelo utilidad, conforme con lo previsto en el artículo 35 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y

Resolución N° 16107

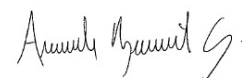
Ref. Expediente N° NC2018/0008376

la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, conforme a lo dispuesto anteriormente.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad solicitante AMBIENTE SOLUCIONES S.A.S., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 23 de marzo de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.03.23
17:01:54 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

