

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 55343

Ref. Expediente N° NC2020/0009750

Por la cual se deniega una Patente de Modelo de Utilidad

LA DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 5° del artículo 20 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 6 de agosto de 2020 con el N° NC2020/0009750, por DANIEL FELIPE CHUD CÁRDENAS, presentó la solicitud de patente de modelo de utilidad titulada “COCHE ELÉCTRICO PARA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO FERROVIARIO”.

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 909 el 10 de noviembre de 2020, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 9817, notificado el 30 de junio de 2021, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2020/0009750 el 10 de agosto de 2021, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 6 que reemplazan las originalmente presentadas. Sin embargo, no se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486 ni a la Resolución 59669 del 25 de septiembre de 2020, toda vez que no se realizó el pago de la tasa respectiva a modificaciones. En consecuencia, se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio presentado con el radicado N° NC2020/0009750 el 22 de septiembre de 2020.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”*.

Resolución N° 55343

Ref. Expediente N° NC2020/0009750

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 8 incluidas en el radicado bajo el N° NC2020/0009750 el 22 de septiembre de 2020, no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1 Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de diseñar un vehículo electro para la inspección y mantenimiento de vías ferroviarias, que pueda ser controlado por control de mandos dependiendo del sentido de conducción requerida.

Para resolver este problema técnico, la solicitud proporcionó un coche eléctrico para inspección y mantenimiento ferroviario, construido principalmente por un chasis, el cual está compuesto de largueros longitudinales de vigas y varios travesaños, formando un conjunto entre sí.

6.2 No se consideran modelos de utilidad (Art. 82 Decisión 486)

Las reivindicaciones 5 y 8, mencionan: “*Funcionamiento y accionamiento*”, encontrado en la reivindicación 5; y “*Fabricación del coche*”, encontrado en la reivindicación 8, se refieren a métodos y procesos lo cual no pueden ser protegidas por la modalidad de modelo de utilidad de acuerdo al Artículo 82 de la decisión 486.

6.3 Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 30, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que señala: “*Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple*”.

Las reivindicaciones presentan las siguientes observaciones:

- Esta Oficina señaló que el Fragmento: “*Habiendo descrito suficientemente mi invención, considero como una novedad y por lo tanto reclamo como de mi exclusiva propiedad, lo contenido en los siguientes apartados*”, lo cual le resta claridad y no aporta contenido al alcance de la solicitud.
- La estructura de la reivindicación 2 no permite identificar con claridad el objeto a proteger y las características que lo definen ya que no contiene un preámbulo con el cual se introduce la reivindicación. Se debe presentar cada reivindicación conservando la estructura: "Preámbulo - enlace gramatical - parte característica". El preámbulo indica cuál es el objeto de la invención, que suele coincidir con el título de la invención



Resolución N° 55343

Ref. Expediente N° NC2020/0009750

(aparato, proceso, composición, etc.) y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica. Por su parte, la parte característica indica las características técnicas que el solicitante desea proteger y que distinguen la invención de los restantes conocidos. Estas dos partes están separadas por el enlace gramatical "caracterizado por". Cabe agregar, que las reivindicaciones deben ir numeradas consecutivamente, preferiblemente por números arábigos.

- La reivindicación 1 no es clara ya que contiene los materiales de construcción de la invención, tales como: *"acero mecano soldada", "Vigas IPE 100 A572 de calidad estructural de alta resistencia y chapa de acero"* y *"acero (7)"*, los cuales no se aceptan en la reivindicación independiente por medio de la modalidad de modelo de utilidad de acuerdo al Art 81 de la Decisión 486.
- Las reivindicaciones 3 y 4 se refieren a: *"Un controlador mediante CANBUS, convertidor DC/DC y un acelerador electrónico el cual, mediante sus sensores tipo hall envía los datos al controlador del motor para el correcto funcionamiento y operación del mismo"*, encontrado en la reivindicación 3 y *"(...) siendo energías renovables, se encargan de alimentar su sistema acumulador de batería (...)"*, encontrado en la reivindicación 4, las cuales son un resultado a alcanzar y no definen al producto, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.
- Las reivindicaciones 1, 4, 6 y 7 hacen referencia a los dibujos, según la expresión *"En la Fig. 6 su diseño frontal con vista panorámica"*, encontrada en la reivindicación 1, *"Fig. 6 "*, y *"Fig. 7 "*, encontrada en las reivindicaciones 6 y 7.
- Las reivindicaciones 1, y 6 presentan como características técnicas esenciales de la invención ventajas técnicas tales como: *"(...) permite mayor comodidad y visualización de la vía para el maquinista"*, encontrada en la reivindicación 1, *"siguiendo la reivindicación anterior cuenta con tecnología de inversión de giro del motor, facilitando así el desplazamiento y sentido de marcha del equipo debido a la facilidad en el cambio de sentido de marcha (...)"*, encontrada en la reivindicación 6, las cuales no se aceptan como características técnicas, ya que no definen específicamente la estructura de la invención. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por su forma o constitución y las partes que lo componen.
- La reivindicación 7 se refiere a un disclaimer la cual es: *"Si el control no está dentro de la cabina y empotrado en su respectivo conector el coche estará inactivo"*, el cual no es aceptable porque no está sustentado en el capítulo descriptivo ni en los dibujos.
- La expresión *"cual podremos observar"*, encontrada en la reivindicación 7, no es clara ya que puede sugerir el uso que se le está dando a la invención, por lo que está redactada en tercera persona.
- El preámbulo de las reivindicaciones 2 y 7 utiliza el término *"Sistema"* para referirse a la materia objeto de la patente de modelo de utilidad, así mismo las reivindicaciones 3



Resolución N° 55343

Ref. Expediente N° NC2020/0009750

y 4, también usan el mismo termino, sin embargo, este término no se encuentra comprendido dentro de la definición de un modelo de utilidad de acuerdo al art. 81, el cual indica que se consideran patentables, por esta vía, a las herramientas, artefactos, instrumentos, mecanismos u otros objetos que sean nuevos y que tengan una ventaja que antes no tenían.

- Las reivindicaciones 5 y 8, mencionan: *“Funcionamiento y accionamiento”*, encontrado en la reivindicación 5 y *“Fabricación del coche”*, encontrado en la reivindicación 8, los cuales no pueden considerarse modelos de utilidad.
- Las características *“(…) controlador mediante CANBUS, convertidor DC/DC y un acelerador electrónico el cual, mediante sus sensores tipo hall envía los datos al controlador del motor para el correcto funcionamiento y operación del mismo”*, de la reivindicación 3 y *“(…) medida 14 mm por debajo del plano de rodadura en alineación recta”*, de la reivindicación 8 no se encuentran sustentadas en la descripción.

6.4 Descripción (Art. 28 Decisión 486 literal(es) (a) – (f))

En virtud de lo dispuesto en el artículo 28, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que señala: *“La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención; b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología; c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior; d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera; e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y, f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención”*.

- Se presenta una incongruencia en la descripción de la figura 6, Pagina 4, la cual no se menciona las referencias a los elementos (18 y 19).

6.5 Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 06 de agosto de 2020, que corresponde a la fecha de presentación nacional.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:



Resolución N° 55343

Ref. Expediente N° NC2020/0009750

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	GB1309300	“Measurement of the geometrical characteristics of railway track”	07 de marzo de 1973

El documento D1¹ divulga una disposición para medir una característica geométrica de una vía férrea, por ejemplo, la posición de un carril en la horizontal o plano vertical, cada medición comprende la suma de una primera señal derivada de un transductor que responde a la posición de los miembros de contacto que están en contacto incierto con el riel y una segunda señal de corrección derivada de los transductores sin contacto que desarrollan señales que son un función de las distancias entre los elementos de contacto y el carril (Resumen).

6.6 Novedad (Art 16 Decisión 486)

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *“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”.

En el presente caso, el coche eléctrico para inspección reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *“Coche eléctrico para inspección y mantenimiento ferroviario (...)”* (Radicado N° NC2020/0009750 del 22 de septiembre de 2020).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el documento D1 que representa el estado de la técnica:

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Un COCHE ELÉCTRICO PARA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO FERROVIARIO caracterizado porque se compone de:	Se proporciona un vehículo de inspección de vías para medir las características geométricas (...) (Fig. 1; Pág. 1, Líneas 88 a 92).
Un chasis (...) compuesto principalmente por 2 largueros longitudinales (...) y varios travesaños de vigas de igual medida, armados todos entre si formando un conjunto. (...)	Se montan tres ejes 6, 7 y 8 sobre un chasis formado en dos partes 9 y 10 que se articulan longitudinalmente y sin juego sobre el eje central, pudiendo este último desplazarse transversalmente al eje longitudinal del conjunto, pero no rotar (Fig. 2; Pág. 2, Líneas 115 a 120).

¹https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=GB&NR=1309300A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19730307&DB=&loc=ale=en_EP

Resolución N° 55343

Ref. Expediente N° NC2020/0009750

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del coche eléctrico para inspección y mantenimiento ferroviario de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

6.16. Respuesta a los argumentos del solicitante

A la fecha, el solicitante respondió el requerimiento mediante la incorporación de un nuevo capítulo reivindicatorio y descriptivo, sin responder con argumentos a las objeciones mencionadas en el estudio de patentabilidad anterior. Con base en lo anterior, esta Oficina toma la decisión con base en lo consignado en los Oficios N° 7287, Y 9817, como se indicó en el considerando cuarto. Por otra parte, se indica al solicitante que no fue claro en la materia reclamada en la presente solicitud, pese a que hubo dos modificaciones de capítulo reivindicatorio sin pagar y una cita con el solicitante, celebrada el día 15 de junio de 2021, se indica que el solicitante no fue convincente en demostrar la novedad de la presente solicitud comparada con el documento trasladado, por lo cual el examen practicado sigue siendo relevante para afectar los requisitos de patentabilidad.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, la Directora de Nuevas Creaciones,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de modelo de utilidad para la creación titulada “COCHE ELÉCTRICO PARA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO FERROVIARIO”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a DANIEL FELIPE CHUD CÁRDENAS, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación, ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, del cual podrá hacer uso en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 de agosto de 2021



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

