

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 56714

Ref. Expediente N° NC2017/0006274

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° 21569 del 19 de abril de 2021 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación titulada: “MÁQUINA DE PRUEBAS DE PROPIEDADES MECÁNICAS PARA CILINDRO HUECO”, 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.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 31 de mayo de 2021 con el N° NC2021/0007215, La Universidad del Norte., por conducto de su apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Sobre la actuación administrativa.

La sociedad recurrente hace recuento de las actuaciones surtidas durante el trámite administrativo y resalta que después de dos requerimientos de patentabilidad el “(...) 20 de abril de 2021, la SIC profirió la Resolución No. 21569, por medio de la cual decidió negar la solicitud de patente de invención presentada por UNINORTE, por considerar que: (i) la invención no cumple con el requisito de nivel inventivo con base en el documento D1 y el catálogo D2.”

2.2. Sobre de la conversión de patente de invención a modelo de utilidad con motivo del recurso.

La recurrente trae a colación el artículo 35 de la Decisión 486 de 2000 y menciona que “(...) vale la pena resaltar que, para la procedencia de una solicitud de conversión de patente de invención a una solicitud de patente de modelo de utilidad, ésta puede realizarse en cualquier momento durante el trámite.” –Negrilla y subraya del texto original-

Asimismo, hace referencia al artículo 87 del C.P.A.C.A, incluido en su capítulo VIII del Título III, denominado “conclusión del procedimiento administrativo”, y resalta que “(...) queda claro, y sin lugar a dudas, que en los casos que proceden recursos, el trámite administrativo sólo concluye hasta el día siguiente a la notificación oficial de la decisión que resuelve los recursos interpuestos.” –Negrilla y subraya del texto original-

Ref. Expediente N° NC2017/0006274

De acuerdo con lo antes mencionado la recurrente hace mención al artículo 43 del C.P.A.C.A y pone de presente que *“(...) el trámite administrativo sustantivo sólo culmina en el momento en el que se deciden los recursos respectivos, toda vez que la decisión inicial necesariamente se ve afectada por las acciones que acontecen con ocasión de la considera como un solo acto.”*

Continuando con su argumentación la recurrente cita la resolución N° 3719 de 2016 expedida por esta Superintendencia *“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”* y resalta que *“(...) se entiende que tanto la legislación aplicable como la jurisprudencia desarrollada en el tema, han determinado que **el trámite administrativo culmina en el momento que se deciden los recursos interpuestos, en caso que procedan**, y específicamente, para la conversión de una solicitud de patente de invención a una solicitud de patente de modelo de utilidad, la SIC ha sido clara en expresar que esta procede incluso hasta antes que se decidan los recursos correspondientes al agotamiento de la vía gubernativa.”* –Negrilla del texto original-

Teniendo en cuenta lo expuesto concluye señalando que *“(...) 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.”* Reitera que *“(...) 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.”*

2.3. Sobre la patentabilidad de la solicitud con motivo de la conversión.

La recurrente cita el artículo 81 de la Decisión 486 y señala que *“(...) de acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia aplicable, la solicitud de un modelo de utilidad debe cumplir con dos requisitos: (i) ser nueva, (ii) tener aplicación industrial.”* Además, cita la sentencia de fecha 24 de agosto de 2001 proferida dentro del proceso 43-IP-2001 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en donde se concluye que *“(...) el modelo de utilidad es una invención, que recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía, es decir, un beneficio técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja funcional en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso para satisfacer una necesidad.”*

La recurrente pone de presente que la *“(...) solicitud de la referencia, representa una mejora técnica a un artículo existente (máquina de pruebas de propiedades mecánicas para cilindros huecos), al comprender un recipiente abierto sobre el que se dispone el cilindro hueco, una membrana cilíndrica dilatada dispuesta al interior del cilindro hueco y una unidad de presión conectada a la membrana cilíndrica dilatada, donde la unidad de presión suministra un fluido a presión a la membrana cilíndrica dilatada. Además, la divulgación comprende una válvula dispuesta entre la unidad de presión y la membrana cilíndrica dilatada, un sensor de presión dispuesto entre la unidad de presión y la membrana cilíndrica dilatada, y un sistema de control y captura de datos conectada a la unidad de presión, la válvula y el sensor de presión. En donde, un lubricante se dispone en el recipiente abierto que permite disminuir la fuerza de fricción entre el cilindro hueco y el recipiente abierto. Por lo que la máquina se considera un modelo de utilidad.”*

Adicionalmente indica que *“(...) la presente invención siempre ha cumplido con los requisitos establecidos por la Decisión 486 de 2000 para los modelos de utilidad. Lo*

Ref. Expediente N° NC2017/0006274

anterior, quedó probado en el Oficio No. 14821, -segundo examen de fondo- en el cual la SIC le dio la razón al solicitante respecto a sus argumentos en relación a la objeción de novedad del primer examen de fondo, y en la Resolución No. 21569. En dichos documentos, la SIC no alegó la falta de novedad o aplicación industrial de la solicitud de patente de la referencia.”

Agrega a continuación: “(...) en los argumentos presentados en respuesta al segundo examen de fondo, el Despacho sostiene la mención de la aplicación o el campo de uso de la máquina reclamada en el sector de la industria para realizar distintos ensayos de esfuerzos en cualquier clase o tipo de probetas, no aporta características inventivas a lo que previamente existía o lo divulgado en el estado de la técnica, y que únicamente los elementos técnicos estructurales son los que dan solución al problema encontrado en el campo técnico respectivo y es lo que permite establecer el aporte de la materia reclamada a el campo industrial respectivo. Además, el la SIC indica que la inclusión de la característica que se identifica como diferencial respecto a D1, también hace parte del conocimiento del técnico medio y no solamente en el campo en el que se desempeña la presente solicitud sino a nivel general de la industria. Por lo tanto, de acuerdo con la SIC es obvio aplicar lubricación entre dos superficies para reducir la fricción entre estos, lo cual no representa un salto cualitativo como para que la materia cumpla con el requisito de Nivel Inventivo respecto del artículo 18 de la Decisión 486 de 2000.”

Resaltando 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.”

De acuerdo con lo antes mencionado, la recurrente encuentra que “(...) de acuerdo con el alcance de la Reivindicación 1, D1 se diferencia de la presente invención de la siguiente manera:

- **D1 no divulga un lubricante que se dispone en el recipiente abierto (2) que permite disminuir la fuerza de fricción entre el cilindro hueco (1) y el recipiente abierto (2).** Es más, para reflejar con más claridad esta diferencia, me permito señalar que D1 no divulga la presencia de ningún tipo lubricante entre la muestra cilíndrica hueca y las placas 12,14 del marco 11, tal como lo requiere el presente invento.” –Negrilla y subraya del texto original-*

Por lo que concluye mencionando que “(...) dicha diferencia es vital en la solución al problema técnico de la presente invención, pues permite evitar fuerzas externas de fricción contrarias a las fuerzas que ejercen la prueba, y que generan resistencia a la deformación lateral del cilindro hueco, lo cual afectaría los resultados de la prueba, como se menciona en la página 1 líneas 40 a 42 del Capítulo Descriptivo.”

Adicionalmente, indica que “(...) debe tenerse en cuenta que la presente invención es usada actualmente para evaluar la resistencia y parámetros mecánicos de cilindros de concreto hidráulico y minimizar, en los resultados de resistencia a tracción y compresión, la interferencia de esfuerzos indeseables como los que se generan durante pruebas realizadas con otras invenciones con el mismo objeto. Por ejemplo, en otros métodos para la medición de la resistencia a la tracción del concreto, como lo son el ensayo de tracción directa, el ensayo brasileiro o el ensayo de viguetas a flexión, los esfuerzos indeseados por irregularidades de la probeta, distribución de los agregados pétreos dentro de la mezcla endurecida de concreto o la concentración de esfuerzos por la aplicación de cargas puntuales, pueden alterar los resultados de la prueba. El

Ref. Expediente N° NC2017/0006274

dispositivo propuesto aquí pretende minimizar estos efectos perjudiciales para la probeta y el ensayo, y así mismo, mejorar el método haciéndolo lo más preciso posible para ser implementado en el mercado.”

Teniendo en cuenta lo antes expuesto la recurrente manifiesta 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.

Respetuosamente reitero que, una solicitud de modelo de utilidad sólo necesita cumplir con los requisitos de novedad y aplicación industrial, por lo que es innecesario discutir en este punto el nivel inventivo de la invención.”

2.4. Sobre las peticiones de la recurrente con motivo del recurso.

De acuerdo con lo expuesto la sociedad recurrente solicita que “(...) se convierta la solicitud de la referencia de patente de invención a modelo de utilidad, para que continúe con el trámite pertinente, analizándose los argumentos realizados con este recurso.”

TERCERO: 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. Acerca de la actuación administrativa desplegada.

En relación con la actuación administrativa desplegada para la solicitud, se encuentra que, una vez publicada la solicitud y solicitado el examen de patentabilidad para la invención propuesta, la Dirección de Nuevas Creaciones con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, requirió a la solicitante mediante los Oficios N° 3592 notificado el 02 de abril de 2020 y 14281 del 27 de noviembre de 2020, para que se pronunciara frente a las objeciones que fueron formuladas a la solicitud.

En el segundo requerimiento formulado en el citado Oficio N° 14281, la Oficina evaluó la patentabilidad del capítulo reivindicatorio anexo al radicado bajo el N° NC2017/0006274 del 26 de junio de 2020 encontrando que la materia reclamada carecía de nivel inventivo frente a las enseñanzas del documentos US2001037687 y el catalogo denominado “Topoequipos – Suelos”.

Frente a las objeciones formuladas por la Oficina, la sociedad solicitante presentó aclaraciones, no obstante la respuesta, subsistieron los impedimentos para la concesión al considerar que la materia objeto de examen no cumplía con el requisito de nivel inventivo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486, con base en las enseñanzas de los documentos US2001037687 y el catalogo denominado “Topoequipos – Suelos”, por lo que mediante Resolución N° 21569 del 19 de abril de 2021 la Entidad decidió denegar el privilegio de patente solicitado.

3.2. Acerca de la conversión de patente de invención a modelo de utilidad con motivo del recurso.

Ref. Expediente N° NC2017/0006274

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.

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 misma decisión andina.

En relación con la solicitud de conversión allegada con motivo del recurso bajo estudio, es del caso 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 de 2000, en consideración al derecho constitucional del debido proceso y en aras de viabilizar el principio de contradicción y defensa.

Ahora bien, 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”*.

¹ Proceso 102-IP-2014. M.P. Leonor Perdomo Perdomo. P.

² Decreto 4886 de 2011.

Ref. Expediente N° NC2017/0006274

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 Andino 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 desprende 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 confiere la patente de modelo de utilidad, 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 antes mencionado.

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° NC2017/0006274 del 26 de junio de 2020, corresponde a la definición establecida por el artículo 81 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el objeto para el cual se busca protección se encuentra definido como una configuración o disposición de elementos de una máquina o dispositivo para hacer pruebas de propiedades mecánicas a un cilindro hueco, 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 establece el artículo 35 de la Decisión 486, por lo cual la materia objeto de la solicitud continuará su trámite en la modalidad solicitada.**

3.3. Acerca de la patentabilidad de la solicitud con motivo de la conversión.

Respecto a la patentabilidad de la materia reclamada teniendo en cuenta la conversión solicitada, esta Oficina reitera 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 Creaciones⁴ como se indicó anteriormente, sin dejar de mencionar que una vez que se ha interpuesto el recurso, no es posible realizar examen de patentabilidad⁵.

³ Proceso 160-IP-2007. Pp. 12 y 13.

⁴ Ibídem. 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.’

⁵ 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° NC2017/0006274

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

3.4. Acerca de la diferencia entre la invención y el estado de la técnica.

Respecto al argumento de la recurrente según el cual la diferencia establecida entre las enseñanzas del documento US2001037687 (de aquí en adelante D1) y las características técnicas reclamadas en la solicitud, y que es vital en la solución al problema técnico que se resuelve con la solicitud, esta Oficina pone de presente que si bien es cierto que el documento D1 no hace referencia a que se disponga en el recipiente abierto un lubricante para disminuir la fuerza de fricción entre el cilindro hueco y el recipiente abierto, también es cierto que el documento “Topoequipos – Suelos” (de aquí en adelante D2), si incluye un lubricante en el recipiente abierto para disminuir la fuerza de fricción, donde menciona que “(...) *el uso de una junta de estanqueidad circular y un lubricante especial reducen los niveles de fricción y eliminan las filtraciones de agua (Pág. 195).*” En consecuencia, el uso de un lubricante en el recipiente abierto para disminuir la fricción entre el recipiente no significa un salto cualitativo en el estado de la técnica

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, esta Oficina concluye que la materia objeto de la reivindicación 1 resulta novedosa a la luz de las enseñanzas del documento D1, sin embargo, también pone de presente que el uso de un lubricante para reducir la fricción, ya es utilizado en el estado de la técnica, motivo por el cual se reitera que resulta necesario examinar si la materia reclamada puede ser objeto de patente de modelo de utilidad, es decir, si en virtud 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, dado que ninguno de los documentos citados en la Resolución impugnada permite anticipar todos y cada uno de los elementos característicos de la materia reivindicada y por otra parte, tampoco fueron citados como antecedentes técnicos para evaluar el requisito de novedad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 durante la actuación administrativa desplegada en el presente caso, esta Oficina encuentra que en consideración a la garantía constitucional del debido proceso y de una adecuada aplicación del procedimiento administrativo para el examen de patentabilidad previsto en el mismo cuerpo normativo, resulta del caso revocar el acto administrativo por medio de la cual se denegó el derecho de exclusividad, esto 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.

3.5. Acerca de las peticiones de la recurrente con motivo del recurso.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Superintendencia encuentra procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el trámite a la etapa procedimental correspondiente, con el propósito de que se disponga todo lo relacionado con la conversión solicitada y su correspondiente estudio de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

Resolución N° 56714

Ref. Expediente N° NC2017/0006274

RESUELVE:

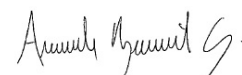
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 21569 del 19 de abril de 2021, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, para que se disponga todo lo relacionado con el estudio de la solicitud de conversión de la presente solicitud de patente de invención a patente de modelo utilidad, conforme a lo previsto en el artículo 35 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y se disponga 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 UNIVERSIDAD DEL NORTE., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 1 de septiembre de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.09.01
23:01:51 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

