

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 62434

Ref. Expediente N° NC2017/0004685

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° 37547 del 18 de junio de 2021 la Dirección de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de modelo de utilidad a la creación titulada: “RECIPIENTE IMPERMEABLE PARA PROPAGACIÓN VEGETAL”, 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 contener expresiones que le restaban claridad a la materia reclamada.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 04 de agosto de 2021 con el N° NC2021/0010281, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el solicitante Gilberto Pereira Villamil, interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Actuación administrativa.

El señor recurrente hace un recuento de las actuaciones surtidas durante el procedimiento administrativo desde la presentación de la solicitud, hasta la decisión definitiva sobre la patentabilidad de la invención contentiva en la Resolución impugnada.

2.2. Modificaciones al capítulo reivindicatorio.

El recurrente realiza una modificación al capítulo reivindicatorio, señala que “(...) con el fin de diferenciar mejor la presente invención frente al Estado de la Técnica. Dichas [sic] modificación consiste en que una modificación a la reivindicación 1 que a continuación describo: **Nueva Reivindicación 1** el contenido de las anteriores reivindicaciones 4 y 5 ha sido incluido en la nueva reivindicación 1. En vista de lo anterior, las reivindicaciones restantes, así como sus dependencias han sido reenumeradas”, el cual se encuentra conformado por 12 reivindicaciones plenamente soportadas en la descripción. Además señala que dicha modificación no “(...) introduce nueva materia inventiva dentro de las reivindicaciones. Por lo tanto, dicho capítulo reivindicatorio modificado cumple a cabalidad con las provisiones de patentabilidad establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.”

De manera complementaria, el señor recurrente presenta un recibo de pago “(...) por concepto de la modificación de solicitud en trámite, por lo que se solicita atentamente tener en cuenta estas modificaciones.”

Ref. Expediente N° NC2017/0004685

2.3. Claridad de la materia reclamada.

Sobre las objeciones planteadas en relación con aspectos de claridad de la materia reclamada, el recurrente señala en relación con los términos *“tuberías y accesorios perforados”*, es claro que al hacer *“(…) uso de la conjunción coordinante ‘y’, se considera que la expresión ‘tuberías y accesorios perforados’ permite entender con claridad que ambos elementos se encuentran perforados. Por lo tanto, no se han introducido modificaciones en este sentido.”*

Ahora bien, en lo que respecta a la objeción de las características relacionadas con el sustrato (22) en la base (28), el cual comprende una pluralidad de contenedores, la cual no se consideró clara ya que según la reivindicación 10, el sustrato se encuentra dentro del contenedor 1, el señor recurrente señala que a partir de la información contentiva en la descripción y en las figuras, se puede determinar que *“(…) el recipiente (3) tiene una doble función y/o uso, el cual consiste en acomodar contenedores para propagación de plantas o como medio de cultivo encajonado en el recipiente (3); en ambos casos para propagar cualesquier vegetal, haciéndose necesario un medio de cultivo específico para cada una de las funciones del recipiente (3).*

En biología el sustrato es el medio de cultivo en el que se desarrollan las plantas. En consecuencia el ‘medio de cultivo con elementos orgánicos y fitosanitarios’ es una descripción equivalente al sustrato (22) que esta encajonado en el recipiente (3), por cuanto posee las mismas características del sustrato, en otras palabras lógicas el sustrato se encuentra en la base (28) y en el contenedor como se indica en la nueva reivindicación 8.” En vista de lo anterior, considera el señor recurrente que las reivindicaciones son claras y concisas de manera que cumplen así con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

2.4. Estudio de patentabilidad.

Con base en lo establecido en el artículo 16 de la Decisión 486 y los pronunciamientos del Tribunal Andino de Justicia respecto a la novedad, el señor recurrente considera que la presente solicitud cumple con el requisito de novedad teniendo en cuenta las modificaciones allegadas en etapa de recurso en las que se propone una nueva redacción para la reivindicación 1, en la cual, ahora se establece *“(…) que el conducto cerrado de fluidos (32) está conformado por tuberías y accesorios perforados de hasta 28,8 mm de diámetro.”*

En cuanto al estado de la técnica, el recurrente menciona que *“(…) el documento D7 revela una estructura para el crecimiento de plantas equipada con un medio de crecimiento en el que las semillas se pueden plantar y nutrir. La estructura incluye un recipiente alargado que proporciona una cámara a lo largo del mismo, en la que reside dicho medio de crecimiento (…). Por su parte, el documento D8 enseña un panel de visualización y propagación de plantas que incluye: una carcasa de sustrato de crecimiento vegetal, una placa trasera para el sustrato de crecimiento vegetal que aloja la placa trasera, en donde el alojamiento del sustrato de crecimiento vegetal proporciona una abertura para recibir un sustrato de crecimiento vegetal; y una bandeja para plantas acoplada al alojamiento del sustrato de crecimiento de las plantas, en donde la bandeja para plantas comprende un contenedor recibido en la abertura (…).”*

Ref. Expediente N° NC2017/0004685

De acuerdo con lo anterior y al realizar la comparación entre las características esenciales de la invención y el estado de la técnica citado por la Oficina, el solicitante plantea las siguientes diferencias:

- El recipiente reclamado es impermeable, lo *“(...) cual es una característica determinante para aislar el cultivo de los contaminantes bióticos del suelo, permitiendo aprovechar el 100% de los fluidos, entre otras ventajas.”*
- La base (28) *“(...) es una característica que permite la acomodación del recipiente (3) en cualquier superficie de terreno o espacio disponible, tipo de cultivo o método de propagación.”*
- En D7, **la pared inferior** (Reivindicación 1) – que está debajo de otra cosa (término indeterminado) y en D8 la placa trasera (20) y la carcasa (30) hacen parte de la armazón de la abertura (Fig.2), por lo que no pueden anteceder a la base (28).
- Las paredes verticales determinan la forma de la estructura del recipiente (3) de la presente invención, mientras que las paredes laterales (14, 15) del documento D7 se extienden hacia arriba en cualquier dirección, las cuales *“no pueden ser verticales porque la dimensión rectangular superior del recipiente (11) es mayor que la de la base (Fig.1).”*
- Por su parte, la carcasa (3) del documento D8 hace parte de una porción del armazón incluido dentro del panel de exhibición (10).
- En la presente solicitud, *“el conducto cerrado de fluidos (32) conformado por tuberías y accesorios (40) perforados de hasta 28,8 mm de diámetro, permite el aprovechamiento de los fluidos sin desperdicio. Por el contrario, en D7 el flujo se proyecta por abertura y en D8 la línea de riego atraviesa múltiples paneles (10), sin tener en cuenta que cada cultivo tiene exigencias diferentes.”*

En vista de lo anterior, la sociedad recurrente concluye que *“ni D7 ni D8 revelan todas y cada una de las características técnicas de la presente invención, haciendo que esta sea novedosa sobre dichos documentos.”*

Así, la presente solicitud cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 16 de la Decisión 486.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, consideramos que la presente invención definida según el capítulo reivindicatorio modificado adjunto cumple todos los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión Andina 486 de 2000, en especial el de novedad, y, por ello, solicitamos muy amablemente a ese Despacho estudiar el alcance de este nuevo capítulo reivindicatorio aportado a la luz de los anteriores argumentos que soportan la novedad de la presente invención.”

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”*.

Ref. Expediente N° NC2017/0004685

3.1 Objeto de la invención.

La Oficina encuentra que el problema planteado en la solicitud corresponde al desarrollo de un contenedor degradable para la propagación de plantas, el cual, mejora la oxigenación del sistema radical de la planta. De acuerdo con la memoria descriptiva, un problema común en la propagación de plántulas en contenedores plásticos termoformados es la producción de estructuras de raíces secundarias orientadas geotrópicamente y la necesidad de separar el pan de tierra del contenedor para la plantación y la necesidad de extraer la raíz principal desarrollada en el suelo y la consiguiente poda.

En la solicitud se presenta un recipiente degradable e impermeable, para la propagación vegetal que permite el suministro de agua e insumos agropecuarios en solución, necesarios para la planta, moldeado a partir de material termoplástico, en concreto armado o en cualquier otro material que garantice su estructura, con o sin revestimiento interior, que además, permite la acomodación de contenedores de forma ordenada en las eras libres de arvenses para la propagación de flores, aromáticas y plantas medicinales.

Es importante resaltar que el último pliego reivindicatorio allegado a esta Oficina, corresponde al presentado con el radicado bajo el N° NC2017/0004685 del 26 de mayo de 2021, el cual está conformado por un total de catorce (14) reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto.

El ámbito de la protección solicitada en las reivindicaciones 1 a 14 corresponde a: 1. Un recipiente (3) impermeable para propagación vegetal, concebido como medio de acomodación de contenedores (1) para propagación de plantas o como medio de cultivo con elementos orgánicos y fitosanitarios encajonados en el recipiente (3) de propagación vegetal, **caracterizado porque** comprende

Una base (28) y paredes (30) laterales verticales ensambladas en contorno a la base (28), y un conducto cerrado de fluidos (32) conformado por tuberías y accesorios (40) perforados que están ensamblados e interconectados con la red de suministro (34) de los fluidos.

3.2 Antecedentes administrativos.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud inicialmente tramitada con el radicado bajo el N° NC2017/0004685 del 9 de mayo de 2017 como patente de invención, requerida en dos (2) oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N°4910 notificado el 19 de junio de 2019 y N°13065 notificado el 06 de diciembre de 2019. Posteriormente, bajo radicado N° NC2019/0013480 del 28 de noviembre de 2019 solicita el cambio de modalidad o conversión de la solicitud a patente de modelo de utilidad, la cual fue aceptada y requerida en una (1) oportunidad bajo el Oficio N°5272 notificado el 15 de abril de 2021.

En este último requerimiento, la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia valoró la patentabilidad de la materia reclamada en virtud de lo establecido en los artículos 45 y 85 de la Decisión 486 de 2000. En el requerimiento se elevaron nuevamente objeciones en relación con la caracterización de la materia en el

Ref. Expediente N° NC2017/0004685

capítulo reivindicatorio por no ajustarse a lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 486, al definir un sistema y hacer referencia a materiales dentro de los productos reivindicados. De igual manera se indicó que la solicitud no cumplía con las disposiciones del artículo 30 del mismo cuerpo normativo, por incluir términos generales e imprecisos. Asimismo, se advirtió que la materia reclamada se encontraba anticipada por las enseñanzas de los documentos: D7 - US 3603034-, D8 - US 2010095586-, o bien, D9 - KR 20100006249-, por lo que se concluyó que la materia definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 15 carecían de novedad, y por lo tanto, no cumplían con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486.

Finalmente, el señor solicitante presentó un capítulo modificado junto con argumentos en favor de la patentabilidad de su solicitud, sin embargo, al revisarlos la Oficina consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente de modelo de utilidad para las reivindicaciones 1 a 14 contentivas en el radicado N° NC2017/0004685 del 26 de mayo de 2021 al considerar que la materia no cumplió con el requisito de novedad, previsto en el artículo 16 de la Decisión 486 en virtud de las enseñanzas de los documentos D7 o D8 previamente citados durante la etapa del examen de fondo.

Asimismo, en dicha resolución se ratificaron las objeciones de claridad trasladadas para la materia reivindicada, al considerar que no existe correspondencia entre algunas características reclamadas y lo revelado en la parte descriptiva, específicamente en las figuras, de tal suerte que no se ajusta a lo previsto en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000.

3.3. Modificación al capítulo reivindicatorio.

El artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 establece:

“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.

En relación con el ámbito y alcance de la modificación, el Tribunal ha establecido lo siguiente: *“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”¹.*

En el caso objeto de la presente revisión, el recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio con el fin de que sea considerado al revisar la decisión administrativa sobre la patentabilidad de la materia, esta Oficina considera lo siguiente:

3.3.1. Alcance de la modificación.

¹ Proceso 31-IP-2011. P. 11.

Ref. Expediente N° NC2017/0004685

El nuevo pliego reivindicatorio allegado como complemento de información junto al escrito del recurso de reposición, con el radicado bajo el N° NC2021/0010281 del 04 de agosto de 2021, reemplaza en su totalidad el evaluado durante la actuación administrativa antes descrita y está conformado por un total de doce (12) reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto, por lo que se ajusta a lo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 en cuanto tiene que ver con las categorías inventivas.

En relación con el alcance de la modificación allegada, y teniendo en cuenta lo citado en el apartado 3.1, la Oficina encuentra que la modificación al capítulo reivindicatorio se enfocó en incluir las características de las antiguas reivindicaciones 4 y 5 en la nueva reivindicación 1, las cuales especifican el diámetro de las perforaciones de las tuberías, accesorios y la forma como se encuentra unidas las paredes laterales impermeables.

A la luz de lo anterior, la Oficina advierte que la nueva reivindicación 1 no tiene sustento descriptivo, toda vez que al reclamar: *“en donde el conducto cerrado de fluidos (32) está conformado por tuberías y accesorios perforados de hasta 28,8 mm de diámetro”* amplía materia, ya que dicha característica no se extrae de la divulgación inicialmente presentada. Lo anterior se fundamenta en que la única cita respecto al diámetro de las perforaciones en la descripción es la que hace referencia a: *“Como se muestra en la FIG.3 sobre la base (28) se instala el sistema (32) de lengüetas perforadas, ensambladas con elementos y accesorios de hasta 28,8 mm de diámetro...”* (Pág.15) – subrayado fuera de texto–.

Como se muestra en la FIG.3 sobre la base (28) se instala el sistema (32) de lengüetas perforadas, ensambladas con elementos y accesorios de hasta 28,8 mm de diámetro o cualquier otro mecanismo que tenga la doble función de: el drenaje del recipiente (3) y suministrar a la planta (24) agua, nutrientes y agroquímicos en solución.

De lo expuesto previamente advierte la Oficina que no le asiste razón al recurrente cuando menciona que tanto las tuberías como los accesorios se encuentran perforados con un diámetro de 28,8mm, lo cual no se deriva de la divulgación incluida en la descripción inicialmente presentada, debido a que en caso de que fuera correcto que la tubería se encuentra perforada con diámetros de 28.8 mm, implicaría que el tubo deba tener un diámetro exterior mucho mayor a 28.8mm para que pueda tener perforaciones en las dimensiones reclamadas, lo cual, tampoco se encuentra contemplado ni en la parte descriptiva ni en los dibujos, con lo cual se confirma que dicho diámetro hace referencia únicamente a los elementos y accesorios de conexión.

En vista de todo lo anterior, la Oficina reitera que la materia ahora reclamada no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 34 de la Decisión 486, en consecuencia no son aceptadas para llevar a cabo el presente estudio.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el capítulo reivindicatorio aportado en etapa de recurso no fue aceptado para el presente estudio, la Oficina procedió a realizar la revisión de cada uno de los capítulos reivindicatorios allegados por el señor recurrente durante el trámite administrativo, advirtiendo que el capítulo reivindicatorio que se

Ref. Expediente N° NC2017/0004685

presentó como respuesta al requerimiento contenido en el Oficio N°5272 notificado el 15 de abril de 2021, incluyó en la reivindicación 4 la frase: *“en donde el conducto cerrado de fluidos (32) está conformado por tuberías y accesorios perforados de hasta 28,8 mm de diámetro”*.

Así las cosas, de la revisión de legalidad del acto administrativo recurrido, la Oficina advierte que el pliego reivindicatorio tenido en cuenta en la resolución impugnada también ampliaba la divulgación de la materia inicialmente presentada, por tanto, no debió ser objeto de estudio, ni mucho menos ser tenido en cuenta para tomar la decisión sobre la solicitud.

En consecuencia esta Oficina encuentra que en garantía del derecho constitucional del debido proceso, resulta necesario revocar la Resolución N°37547 del 18 de junio de 2021, por medio de la cual se denegó el privilegio de patente de modelo de utilidad a la solicitud en comento.

3.4. Claridad de la materia reclamada.

Teniendo en cuenta lo expuesto, es importante resaltar que el capítulo reivindicatorio que queda en firme para evaluar la patentabilidad corresponde al allegado en el radicado N°NC2017/0004685 del 04 de marzo de 2020.

Ahora bien, respecto a los argumentos del recurrente frente a la falta de claridad de la materia reclamada elevadas por la Oficina, se advierte que estos confirman lo señalado en el apartado anterior, al mencionar *“(…) que la expresión ´tuberías y accesorios perforados` permite entender con claridad que ambos elementos se encuentran perforados”* –subrayado fuera de texto–, es decir, la recurrente señala que tanto las tuberías como los accesorios se encuentran perforados con un diámetro de 28,8mm, lo cual no se deriva de la divulgación incluida en la descripción inicialmente presentada, tal como se explicó anteriormente. Más aun, en caso de que fuera correcto que la tubería se encuentra perforada con diámetros de 28.8 mm, implicaría que el tubo deba tener un diámetro exterior mucho mayor a 28.8mm para que pueda tener perforaciones de dichas dimensiones, lo cual, tampoco se encuentra contemplado ni en la parte descriptiva ni en los dibujos, con lo cual se confirma que dicho diámetro hace referencia únicamente a los elementos y accesorios de conexión.

Ahora bien, en lo que respecta a la objeción elevada por la Oficina frente a la falta de claridad de la antigua reivindicación 8, se encuentra que dichos argumentos no proceden toda vez que se basan en capítulos reivindicatorios que no cumplen con la normatividad vigente, tal como se explicó anteriormente.

3.5. Sobre los argumentos de patentabilidad.

En cuanto al estudio de patentabilidad, particularmente en lo referente al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Decisión 486, la Oficina advierte que el recurrente busca restablecer la novedad de la invención por medio de características que no tienen sustento descriptivo y que nunca fueron incluidas dentro de la divulgación inicial de la invención, al señalar que la novedad de la invención se basa particularmente en que el conducto cerrado de fluidos (32) está conformado por tuberías y accesorios (40) perforados de hasta 28,8 mm de diámetro lo cual es incorrecto.

Ref. Expediente N° NC2017/0004685

Por otra parte, frente a los argumentos de la verticalidad de las paredes laterales del recipiente (3), esta Oficina se permite reiterar que a partir de las enseñanzas del estado de la técnica trasladado D7 o D8 se anticipan todas las características técnicas estructurales del recipiente, en particular, en lo que respecta a: i) la base, ii) las paredes y iii) el conducto de fluidos, por lo tanto, es claro que la particularidad establecida en la verticalidad de las paredes no constituye una nueva configuración de elementos que le proporcione un mejor funcionamiento este tipo de recipientes.

Sin embargo, se advierte que a pesar de lo expresado en el acápite anterior, y con el propósito de asegurar la efectividad de las garantías que se derivan del principio constitucional del debido proceso, la Oficina reitera que al constatar que el capítulo reivindicatorio evaluado en la resolución recurrida no cumplió con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486, resulta necesario regresar el expediente a la etapa procedimental correspondiente para su respectiva valoración, que en este caso es la práctica del examen de patentabilidad frente al capítulo reivindicatorio incluido bajo el radicado N° NC2017/0004685 del 04 de marzo de 2020.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

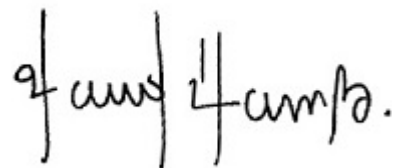
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 37547 del 18 de junio de 2021, por medio de la cual se denegó una patente de modelo de utilidad.

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. Para tal efecto, la Oficina deberá realizar el examen frente al capítulo reivindicatorio incluido bajo el radicado N° NC2017/0004685 del 04 de marzo de 2020.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución al señor solicitante Gilberto Pereira Villamil, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 27 de septiembre de 2021



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial



Resolución N° 62434

Ref. Expediente N° NC2017/0004685

