

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 41360

Ref. Expediente N° NC2019/0007163

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 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución No. 16079 de 29 de marzo de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “SISTEMA Y MÉTODO PARA LA APLICACIÓN DE UN ADHESIVO PARA BALDOSAS”, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de mayo de 2022 con el N° NC2022/0006349, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, SIKA TECHNOLOGY AG, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Objeto de la invención

La recurrente trae a colación el objeto de la invención en estudio, indicando que corresponde a “(...) *un sistema para aplicar un adhesivo para baldosas, que comprende un dispositivo de suministro de adhesivo para suministrar el adhesivo para baldosas, directamente, sobre una superficie de una baldosa, que comprende una boquilla de la cual sale el adhesivo para baldosas y una bomba para bombear el adhesivo para baldosas en la dirección de la boquilla; y un robot, para sostener y colocar la baldosa con respecto a la boquilla, de forma tal que el adhesivo para baldosas pueda distribuirse directamente sobre la superficie de la baldosa cuando sale de la boquilla.*”

De la claridad del capítulo reivindicatorio

Frente a las objeciones de claridad expuestas en la resolución impugnada, la recurrente manifiesta que “(...) *elimina las frases objetadas por el Superintendente.*”

Además indica que “(...) *presenta un capítulo reivindicatorio modificado en donde se muestran estos cambios y otras modificaciones que se explicarán más adelante.*”

De la modificación al capítulo reivindicatorio

La recurrente manifiesta que “(...) *presenta junto con este escrito, modificaciones a las reivindicaciones, y en particular a las reivindicaciones 1, 8 y 10 para incluir características limitativas y que hacen la invención novedosa frente a D2 y D3.*

Adicionalmente, se eliminan las reivindicaciones 4 y 5, por cuanto sus características se incluyen ahora en la reivindicación 1 principal.”

Página 1 de 7



De la novedad de la invención

Acerca de la objeción por novedad, la recurrente argumenta que “(...) el documento D3 enseña un sistema de nivel (16) que soporta una unidad de cubierta (10) o supuestamente una baldosa, desde abajo como un fijador (3) o adhesivo que se aplica desde arriba. Este documento D3 enseña que una o más unidades de cubierta (10) se remueven del sistema de nivel (16). Sin embargo, este documento D3 no enseña ni muestra cómo se remueven estas cubiertas (10) del sistema, y mucho menos muestra que esta operación se haga a través de un robot como se lleva a cabo en la presente invención.”

Aunado a lo anterior, la recurrente también presenta una tabla en donde muestra las diferencias entre su invención y el documento D3.

Por último la recurrente señala que “(...) los manguitos de goma (103) se rellenan con fijador (3) y luego se alisan con una espátula (104), de manera que todos los manguitos de goma (103) se rellenan con fijador (3) (página 11, párrafos 5 y 6). Si bien, la presente solicitud menciona que, según sus modalidades, el adhesivo para baldosas se bombea, se extruye a la boquilla (16) y se aplica (directamente) sobre una baldosa (15), (Página 11, líneas 6 a 7). Mientras que, los manguitos de goma de D3 se mencionan como su segunda modalidad, la cual no especifica que se llenen a través del dispositivo de bombeo (11). De hecho, D3 enseña que, en la modalidad de la figura 1, la bomba (11) se usa para llevar el fijador (3) a través de la manguera flexible (8) a una o más unidades de cubierta (10).”

Por todo lo anterior la recurrente considera “(...) que el dispositivo de bombeo (11) y los manguitos de goma (103) se presentan en dos modalidades diferentes de D3, mientras que la presente solicitud menciona estos dos elementos en conjunto en todas las modalidades de la descripción, y por lo tanto, la presente solicitud es una invención novedosa en vista de las enseñanzas de D3.”

En cuanto a las reivindicaciones dependientes, la recurrente llama la atención al hecho que en el documento D2 (...) no hay mención de cualquier método de sistema de bombeo. El documento D2 menciona que en una modalidad preferida, “el material mezclado se introduce en una línea de alimentación cerrada (21), por ejemplo provista de un estator de tornillo excéntrico y posiblemente a través de una línea de manguera (25) se presiona hasta que alcanza la boquilla de ranura (3).” (Párrafo 0048).

De la concesión en Estados Unidos

La recurrente pone en conocimiento de esta Superintendencia “(...) que la presente invención ha sido otorgada en Estados Unidos de América. Ver patente US 10,947,743 Anexa.”

Agrega la recurrente que: “Respetuosamente considero que este hecho es importante, dado que los criterios de evaluación y estudio aplicados para determinar la patentabilidad de una invención (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) son interpretados de igual manera en todas las oficinas de patentes del mundo, incluida la SIC.

Ref. Expediente N° NC2019/0007163

La misma Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, al comentar el Artículo 46 de la Decisión 486, establece que una Oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a la solicitud extranjera equivalente (...)"

Trámite administrativo

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".

Objeto de la invención

De acuerdo con la descripción, el objeto de la invención está relacionado con un sistema para aplicar un adhesivo para baldosas, que comprende un dispositivo de suministro de adhesivo (automatizado) para suministrar el adhesivo para baldosas (directamente) sobre una superficie de una baldosa, que comprende una boquilla de la cual sale el adhesivo para baldosas y una bomba para bombear el adhesivo para baldosas en la dirección de la boquilla; y un dispositivo automatizado de soporte y movimiento, en particular un robot, para sostener y colocar (mover) la baldosa con respecto a la boquilla, de forma tal que el adhesivo para baldosas pueda distribuirse (directamente) sobre la superficie de la baldosa cuando sale de la boquilla.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2019/0007163 del 03 de julio del 2019, requerida en dos 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° 3424 del 12 de marzo de 2021 y N° 16100 del 15 de octubre del 2021.

En el primer requerimiento de fondo, la Oficina elevó objeciones sobre la claridad del capítulo reivindicatorio y sobre algunas inconsistencias en los números de referencia de ciertos elementos indicados en las figuras. En cuanto a la patentabilidad de la invención, se determinó que los documentos DE19821612A1 (D1) y DE202006016922U1 (D2) afectaban tanto la novedad como el nivel inventivo de la solicitud.

La solicitante presentó respuesta a dicho requerimiento mediante radicado N° NC2019/0007163 del 30 de julio de 2021 en donde expone argumentos a favor de la solicitud sin presentar modificación alguna a las reivindicaciones.

En el segundo requerimiento de fondo, la Oficina encontró que persistían las objeciones de claridad en el capítulo reivindicatorio. Sobre la patentabilidad de la invención se ratificó el documento D2 afectaba la patentabilidad de las reivindicaciones 10 a 15 y se trasladó el nuevo documento BE1015401 (D3) como antecedentes que afectan la novedad de las reivindicaciones 1 a 9.

La solicitante presentó respuesta a este requerimiento mediante radicado N° NC2019/0007163 del 28 de febrero de 2022, allegando una modificación al capítulo reivindicatorio.

Ref. Expediente N° NC2019/0007163

La Oficina consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente, al considerar que la materia no cumplió con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486.

Normativa aplicable

El artículo 45 de la 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 la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, 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. (...).

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.”

Por su parte, el artículo 16 de la Decisión 486 establece que:

***“Artículo 16.-** 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.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”.

***“Artículo 18.-** Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”*

***“Artículo 19.-** Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.”*

***“Artículo 30.-** 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*

Ref. Expediente N° NC2019/0007163

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.”

Modificaciones presentadas

El artículo 34 de la Decisión 486 establece que:

“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”.*

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta en el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio bajo el radicado N° NC2022/0006349 del 13 de mayo de 2022 con el fin de que sea considerado al momento de decidir sobre la patentabilidad de la materia reclamada, sobre el particular, esta Oficina considera lo siguiente:

Se acepta la modificación allegada con el escrito del recurso, teniendo en cuenta que se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial y se acompaña del pago de la tasa correspondiente por modificaciones voluntarias acreditado mediante recibo 22-41694 del 13 de mayo de 2022.

Claridad del capítulo reivindicatorio

Respecto a la claridad de la materia reclamada esta Oficina encuentra que con la modificación al capítulo reivindicatorio presentada con el recurso, la solicitante eliminó los términos opcionales que precedían algunas de las características técnicas de la invención, limitando así el alcance de su invención, por lo cual el nuevo pliego reivindicatorio cumple con el requisito de claridad y concisión previsto en el artículo 30 de la Decisión 486, por lo que le asiste razón a la recurrente en su argumentación y se dan por superadas las objeciones al respecto.

Del resultado del análisis de Novedad

En cuanto a los argumentos relacionados con la novedad de la invención, específicamente donde se menciona que los elementos reclamados en la reivindicación 1 no se encuentran divulgados por si solos en el documento D3, esta Oficina encuentra pertinente realizar el siguiente análisis:

Ref. Expediente N° NC2019/0007163

En primer lugar es importante resaltar que la solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio bajo el radicado NC2022/0006349, en donde la reivindicación 1 reclama lo siguiente:

1. Un sistema para la aplicación de un adhesivo para baldosas (10), que comprende:

un dispositivo de suministro de adhesivo (27) para suministrar el adhesivo para baldosas (10) sobre la superficie de una baldosa (15), dispositivo de suministro de adhesivo (27) que comprende: una boquilla (16) para la salida del adhesivo para baldosas (10), la boquilla (16) comprende un dispositivo de mezcla activa o pasiva para mezclar el adhesivo con un acelerador en la boquilla (16); y una unidad de bombeo (30) para bombear el adhesivo para baldosas (10) en la dirección de la boquilla (16), en donde la unidad de bombeo (30) comprende un depósito (17); y

un robot o dispositivo automatizado de soporte y movimiento (28), que comprende un sistema móvil lineal (19) que puede moverse en dos a seis direcciones axiales distintas configurado para (i) sostener y colocar la baldosa (15) con respecto a la boquilla (16), de forma tal que el adhesivo para baldosas (10) pueda distribuirse sobre la superficie de la baldosa (15) al salir de la boquilla (16) y (ii) posicionar la baldosa (15) en la superficie a revestir.

Ahora bien, una vez revisadas las enseñanzas del documento D3 se puede establecer que este no revela todos y cada uno de los componentes estructurales reclamados en la solicitud, toda vez que no hace mención a que la boquilla comprenda un dispositivo de mezcla activa o pasiva para mezclar el adhesivo con un acelerador, tampoco menciona que el dispositivo de soporte y movimiento permita el desplazamiento en hasta seis (6) diferentes direcciones axiales.

En consecuencia, la materia objeto de la nueva reivindicación 1 y la de sus dependientes, resulta novedosa a la luz de las enseñanzas del documento D3, de tal suerte que cumple con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, esta Oficina encuentra que en vista del carácter novedoso de la materia reclamada, resulta necesario evaluar el cumplimiento de los demás requisitos de patentabilidad, presentes en los artículos 18 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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 Creaciones¹, además que una vez que se ha interpuesto el recurso no es posible realizar examen de patentabilidad².

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

¹ 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.'

² 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."



Resolución N° 41360

Ref. Expediente N° NC2019/0007163

sobre la presente solicitud con el propósito de asegurar la efectividad de las garantías que se derivan del principio constitucional del debido proceso.

Acerca de la patente otorgada por la Oficina de Estados Unidos

De la revisión de los documentos de patente presentados por la sociedad recurrente, se advierte que, efectivamente, las concesiones extranjeras citadas existen, sin embargo, al ser un privilegio otorgado en cada país, prevalece la independencia de las Oficinas de Patentes en cuanto al estudio de sus solicitudes, razón por la cual las concesiones extranjeras nombradas por el solicitante no son vinculantes para el estudio de la materia para la cual se busca protección.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución No. 16079 de 29 de marzo de 2022, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación titulada: "SISTEMA Y MÉTODO PARA LA APLICACIÓN DE UN ADHESIVO PARA BALDOSAS", de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

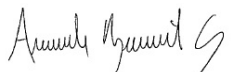
ARTÍCULO 2: Remitir el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la continuación del trámite, que para todos los efectos legales es el examen de fondo de la solicitud.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a SIKA TECHNOLOGY AG, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 de junio de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ
Fecha: 2022.06.29
17:01:22 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.