

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 48697

Ref. Expediente N° NC2020/0001819

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 que se confirieron en el numeral 10 del artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 28598 del 13 de mayo de 2022 la Dirección de Nuevas Creaciones denegó patente de modelo de utilidad a la creación titulada: “MÁQUINA EXPENDEDORA DE VENTA ACTIVA”, con fundamento en el Artículo 16 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.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 23 de junio de 2022 con el N° NC2022/0008767, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad INNREF SAS, interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Modificaciones al capítulo reivindicatorio

La recurrente manifiesta que el capítulo reivindicatorio ha sido modificado afirmando que “(...) *Se agregan características novedosas a la nueva reivindicación 1, de las antiguas reivindicaciones 2 y 6, de la siguiente forma:*

- “... donde la unidad de reconocimiento (110) comprende sensores (111e) del tipo de proximidad y la unidad de inventario (170) comprende sensores (173) del tipo sensores laser (173a).” (...).”

Sobre la novedad de la solicitud

Respecto al documento D1, la sociedad recurrente argumenta que “(...) *haciendo una revisión aún más exhaustiva nuevamente en todo el documento D1 US20170103185A1, y en especial en los párrafos [0101] [0104] [0121] [0138] [0145] [0146] [0152] [0175] [0183] [0189] [0190] [0191] [0193] [0222] [0452], no hay prueba alguna de divulgación explícita o implícita que comprenda una unidad de potencia que incluye una unidad de refrigeración (...)*” -Negrita y subrayado original del texto-.

A continuación, la recurrente señala que “(...) *El respetado Despacho pretende comparar el termino usado en la presente invención como “unidad de potencia (180)” y lo quiere extender a “una sola conexión de 115 V CA y 15 amperios” divulgada en [0152] y a “los requerimientos eléctricos del sistema de potencia”, como se evidencia en la cita de los párrafos [0189] a [0191] del documento D1 US20170103185A1.*



Ref. Expediente N° NC2020/0001819

Donde las comparaciones anteriores respecto a las características técnicas esenciales no han sido citadas claramente, ni soportadas y ni fundadas de manera razonable, por parte del respetado Despacho (...) -Negrita y subrayado original del texto-

Posteriormente, la sociedad recurrente manifiesta que “(...) De hecho, como primera evidencia de novedad es que el documento **D1 US20170103185A1** no revela de ninguna manera una **unidad de refrigeración (182) para refrigerar productos contenidos en un mueble** y que sea idéntica o equivalente, así que evidentemente, tal característica técnica es novedosa, teniendo en cuenta la legislación vigente y, por lo tanto, supera ampliamente la novedad la materia reclamada en la reivindicación independiente y sus dependientes de NC2020/0001819 (...)” -Negrita original del texto-

De otra parte, la recurrente menciona que “(...) en la evaluación de la supuesta divulgación implícita no es coherente ni relacionada a la **“unidad de potencia (180)”** de la presente invención, donde el respetado Despacho pretende vincular **“una sola conexión de 115 V CA y 15 amperios”** y **“los requerimientos eléctricos del sistema de potencia”** divulgados en el documento **D1 US20170103185A1** para luego extenderlos hacia el documento **D2** (...) Donde el documento **D2** divulga un catálogo industrial que incluye fuentes de poder que **son enfriadas por medios de convección natural o forzada, es decir enfriamiento por medios naturales (aletas) y por medio de ventiladores**, donde tales ventiladores son usados para enfriar especialmente la fuente de poder (...)” -Negrita original del texto-

Adicionalmente, la sociedad recurrente manifiesta que “(...) Por otro lado, se aclara que los medios de enfriamientos como la convección natural o los ventiladores citados en **D2**, son otro tipo de tecnología, donde por ejemplo el uso de un ventilador no funciona de ninguna manera igual a una unidad de refrigeración, es decir **pertenecen a campos de la técnica diferente**.

Para comprender y dejar claro el concepto de la **“unidad de refrigeración (182)”**, se puede afirmar que el conocimiento de un técnico medio comprende de manera general, que una **“unidad de refrigeración”** incluye un compresor acoplado a un motor, y circula refrigerante por una tubería en ciclos de compresión y expansión que permite el intercambio de calor, y que de ninguna manera es equivalente, ni en funcionamiento, ni en forma, ni en eficiencia, a la convección natural, ni tampoco a los ventiladores, donde un técnico medio no confundiría, sin duda un ventilador con una unidad de refrigeración o con una unidad de potencia.

La forma de análisis que emplea el respetado Despacho, es llevar a hacer **equivalencias desproporcionadas entre una unidad de potencia (182) de la invención reclamada en NC2020/0001819** y de intentar hacer análogo una descripción de **“una sola conexión de 115 V CA y 15 amperios” divulgada en [152] de D1 asociada a unos “requisitos eléctricos de un sistema de potencia” divulgados en parágrafos [0189] a [0191] del documento D1 y luego relacionarlos con ventiladores en el documento D2, para así llegar a la conclusión errada de equivalencia con una supuesta unidad de refrigeración de manera implícita**, donde tal análisis estamos en completo desacuerdo debido que de ninguna manera justa y/o razonable se podría relacionar como una divulgación implícita con tal razonamiento del respetado Despacho (...)” -Negrita original del texto-

Ref. Expediente N° NC2020/0001819

Por otro lado, la recurrente afirma que “(...) Se aclara y subraya que la presente invención revela, la **unidad de refrigeración (182)** con el fin de ser usada para refrigerar todos los productos dentro del mueble refrigerado, donde es claro que los productos están contenidos en cada mueble refrigerado, es decir que son refrigerados por una **unidad de refrigeración (182)**, que hace parte una la unidad de potencia (180) que incluye o conecta con otros componentes, como se describe en las páginas 9 y 10 de la presentación inicial de **NC2020/0001819** (...)”

Es importante recalcar, que por ejemplo los actuadores de máquina, así como otros componentes, pueden estar ubicados en distintos lugares del mueble refrigerado de acuerdo a necesidad particular de cada diseño, pero hacen parte también de la definida **unidad de potencia (180)**, de igual manera la unidad de refrigeración tiene funciones de refrigeración para refrigerar los productos que hacen parte del inventario dentro de cada mueble refrigerado.

Así, queda completamente claro que la **unidad de refrigeración (182)** refrigera los productos incluidos dentro del mueble, **lo que no da margen a otras explicaciones no ajustadas a la descripción revelada que es soporte para interpretar el alcance de las reivindicaciones**, de acuerdo al Art 51. de la D486 que reza (...)” -Negrita original del texto-.

Finalmente, la recurrente solicita a este Despacho “(...) Por todo anterior, consideramos que las razones presentadas por el Despacho en la resolución de negación sido sustentadas completamente y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud.

Para terminar, de conformidad con lo establecido en el Artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente que **todos y cada uno** de los puntos planteados en el presente recurso sean resueltos de manera **individual, completa y motivada**, respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que lleven a esa Superintendencia a adoptar la decisión que estime frente a la solicitud aquí formulada (...)” -Negrita y subrayado original del texto-.

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”.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2020/0001819 del 20 de febrero de 2020, 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° 15160 del 24 de septiembre de 2021 y N° 2571 25 de febrero de 2022.

En el primer requerimiento de fondo, la Oficina elevó objeciones sobre la novedad y el nivel inventivo de la solicitud en vista de las enseñanzas de los documentos D1 - US20170103185 – y D2 - US20160307391 -.

Ref. Expediente N° NC2020/0001819

La sociedad solicitante presentó una solicitud de conversión de patente de invención a modelo de utilidad y un nuevo capítulo reivindicatorio como parte de la respuesta al requerimiento formulado por el Despacho, en virtud del artículo 45 de la Decisión 486.

En el segundo requerimiento de fondo, la Oficina aceptó la conversión a patente de modelo de utilidad y elevó objeciones sobre la novedad de la solicitud en vista de las enseñanzas del documento D1 - US20170103185 -.

Frente a este requerimiento, la sociedad solicitante presentó la respuesta al requerimiento formulado por el Despacho, en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 presentando argumentos para desvirtuar las objeciones trasladadas respecto a la novedad de la solicitud.

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 los requisitos de novedad en virtud del artículo 16 de la Decisión 486, dado que en el estado de la técnica se encontraba disponible el documento D1.

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.”.

Modificaciones a las reivindicaciones

El artículo 34 de la Decisión 486 establece que:

Página 4 de 7

Ref. Expediente N° NC2020/0001819

“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° NC2022/0008767 del 23 de junio de 2022 con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia, 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.

Sobre la novedad de la solicitud

En relación con los argumentos de la recurrente que menciona que el documento D1 no divulga una unidad de potencia, resulta pertinente aclarar que este documento hace referencia a que el quiosco funciona con una única conexión de 115 VCA y 15 Amperios (Párr. 0152). Adicionalmente, el documento D1 menciona que los quioscos tienen un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) al que se conecta la alimentación de entrada (Párr. 0189). En estos párrafos se puede apreciar que el quiosco para dispensar productos del documento D1 posee una unidad de potencia que alimenta los diferentes componentes electrónicos en su interior, por lo cual esta característica es anticipada por este documento.

Sin embargo, respecto a los argumentos de la sociedad recurrente que señala que el documento D1 no menciona una unidad de refrigeración, esta Oficina encuentra que este documento no menciona de manera explícita que la unidad de potencia del quiosco posea una unidad de refrigeración tal como lo menciona la reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio radicado bajo el N° NC2022/0008767 del 23 de junio de 2022, por lo cual este Despacho advierte que resulta necesario revocar la Decisión impugnada con el fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos de novedad previstos en el artículo 16 de la Decisión 486, para efectos 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

Ref. Expediente N° NC2020/0001819

de Nuevas Creaciones¹, además que una vez que se ha interpuesto el recurso no es posible realizar el examen de patentabilidad².

Por otra parte, de acuerdo a los argumentos de la recurrente donde señala que el documento utilizado para afectar por divulgación implícita la unidad de refrigeración dentro de una unidad de potencia no resulta del campo técnico de la solicitud, cabe aclarar que este documento fue utilizado para especificar que una unidad de potencia generalmente posee una unidad de refrigeración tal como un ventilador. Sin embargo, estos ventiladores que se mencionan en ese manual no corresponden a la unidad de refrigeración de la presente solicitud, la cual es la encargada de refrigerar los elementos de la máquina dispensadora.

Adicionalmente, dado que en el capítulo reivindicatorio radicado bajo el N° NC2022/0008767 del 23 de junio de 2022 fue incluida dentro de la reivindicación independiente 1 la característica “(...) donde la unidad de reconocimiento (110) comprende sensores (111e) del tipo de proximidad y la unidad de inventario (170) comprende sensores (173) del tipo sensores laser (173a) (...)”, la cual no había sido afectada previamente por el documento D1, nuevamente esta Oficina considera pertinente revocar la Decisión impugnada con el fin de evaluar los requisitos de patentabilidad para este capítulo reivindicatorio.

Por otro lado, se observa que en el estado de la técnica se encuentran documentos que eventualmente podrían afectar los requisitos de patentabilidad de la materia objeto de análisis, como por ejemplo el documento US2017301173 (publicado el 19 de octubre de 2017), el cual revela materia cercana a la invención de la solicitud, motivo por el cual se hace necesario examinar si cumple con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, tales como: (i) novedad y (ii) susceptibilidad de aplicación industrial, así como corroborar que la materia no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención, como los casos que no son considerados una invención y/o materia que no es patentable.

Lo anterior, en aras de una apropiada valoración de los documentos obrantes en el estado de la técnica y una consecuente adecuada motivación del acto administrativo que resuelva sobre la patentabilidad de la presente solicitud y con el propósito de asegurar la efectividad de las garantías que se derivan del derecho constitucional al debido proceso.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y, en su lugar, remitir el expediente a la etapa procedimental correspondiente, con el propósito de que se disponga lo relacionado con el examen de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones el Superintendente de Industria y Comercio,

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° 48697

Ref. Expediente N° NC2020/0001819

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución No. 28598 del 13 de mayo de 2022, por medio de la cual se denegó patente de modelo de utilidad a la creación titulada: “MÁQUINA EXPENDEDORA DE VENTA ACTIVA”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

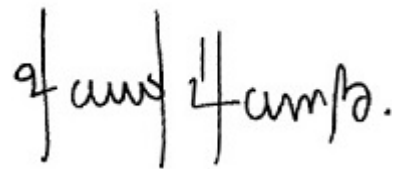
ARTÍCULO 2: Regresar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta el pliego reivindicatorio incluido en el radicado bajo el N° NC2022/0008767 del 23 de junio de 2022.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente resolución a INNREF SAS, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 27 de julio de 2022

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA

