

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 16106

Ref. Expediente N° NC2021/0008305

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

**LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)**

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. 90203 del 21 de diciembre de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODOS Y SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DE CIERRE MANUAL”, 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 31 de enero de 2023 con el N° NC2023/0001131, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad S&C ELECTRIC COMPANY, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

**Actuación administrativa**

La sociedad recurrente hace un recuento de las actuaciones surtidas durante el trámite administrativo y resalta que “(...) *A pesar de los argumentos presentados en mi respuesta del 9 de septiembre de 2021 al segundo requerimiento de fondo realizado a la solicitud de la referencia, su Despacho sostiene sus objeciones con respecto a una supuesta falta de novedad y nivel inventivo de la solicitud.*

*Sin embargo, este análisis no es correcto, ya que el método y sistema que son objeto de la invención de ninguna manera son anticipados o pueden ser derivados del arte previo y por lo tanto estos cumplen con todas las exigencias de la Decisión Andina 486 para que les sea otorgado el beneficio de patente (...)*

*Particularmente, su Despacho señala que los siguientes documentos afectan la patentabilidad de la presente invención (...)*

*Adicionalmente, en la Recurrida Resolución 90203 ese Despacho indica:*

*i. El documento D1 contendría todas y cada una de las características del método de las Reivindicaciones 1 y 8 y del sistema de la Reivindicación 13.*

*ii. El método de la Reivindicación 7 sería obvio a la luz de D1 en combinación con D2, ya que D1 revelaría un método con todas las características del reclamado, sin especificar que el interruptor sea un reconector de fallas monofásico autoalimentado accionado magnéticamente para uso en redes de distribución de energía de medio voltaje, como lo hace la Reivindicación 7. Sin embargo, este tipo de interruptor estaría revelado en D2.*

## Resolución N° 16106

Ref. Expediente N° NC2021/0008305

iii. El Despacho entonces concluye que para la persona versada en la materia resultaría evidente tomar el método de D1 e incluir el tipo de interruptor de D2 para obtener así el método de la Reivindicación 7 de la solicitud (...).

**Modificaciones al capítulo reivindicatorio**

La recurrente manifiesta que presenta junto con el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio constituido por 19 reivindicaciones, argumentando que "(...) Dentro de las Reivindicaciones 1, 8 y 13 se ha clarificado que dentro del método reclamado se provee energía eléctrica al actuador, cuando este se encuentra en una posición específica que se obtiene luego del desplazamiento manual, y esta energía no solo ayuda a terminar la posición cerrada, sino que permite alinear los dominios magnéticos del inducido y el estator aumentando la fuerza de retención magnética que ya era provista por imanes permanentes, tal como se indica en la página 12, líneas 12 a 16 de la descripción de la solicitud

Con respecto a estas modificaciones me permito señalar que de ninguna manera se constituyen en una ampliación del objeto reclamado tal como fue originalmente revelado, sino que buscan clarificar características fundamentales de realizaciones preferidas de la invención. Por lo tanto, dichas modificaciones se ajustan completamente a lo requerido por el artículo 34 de la Decisión Andina 486 y solicito que sean aceptadas y tomadas en consideración para el análisis de los argumentos siguientes y la decisión sobre el presente Recurso de Reposición (...).

**Sobre las objeciones por novedad**

La recurrente manifiesta respecto a las objeciones por novedad realizadas de acuerdo con el documento D1 que "(...) Dicho documento D1 se refiere a un actuador electromagnético y a un circuito reconector que incorpora el actuador, siendo este último automático, no emplea líquidos ni otros materiales aislantes, siendo el actuador un actuador electromagnético biestable.

Contrario a lo afirmado en la Resolución 90203, D1 no muestra que de forma simultánea se haga un cierre manual y magnético del actuador. Es así como el actuador de D1 es automático y la posición cerrada o abierta se obtiene por medio del controlador (...)

El documento D1 no muestra de ninguna manera que el actuador allí revelado funcione de forma "mixta" teniendo primero una actuación manual y que luego de un punto del recorrido manual del actuador se complemente con una fuerza magnética, como ocurre en la presente solicitud (...)" -Subrayado original del texto-.

A continuación, la sociedad recurrente afirma que el documento D1 no menciona que "(...) cuando se llegue a un punto del recorrido manual del actuador se envíe energía eléctrica al devanado para generar un campo magnético (...).

Así mismo, la recurrente señala que "(...) el método y sistema de la invención además implican que la energía suministrada permite una alineación de los dominios magnéticos del inducido y el estator aumentando la fuerza de retención magnética de los imanes permanentes. Esto de ninguna forma está revelado en D1 (...).

## Resolución N° 16106

Ref. Expediente N° NC2021/0008305

**Nivel inventivo de la materia reclamada**

La sociedad recurrente señala que “(...) D2 de ninguna manera muestra un sistema de cierre de un actuador, en el cual simultáneamente se tenga un cierre manual y magnético, y en donde la energía suministrada al devanado actúe también para alinear los dominios magnéticos del inducido y el estator, incrementando la fuerza de retención los imanes permanentes (...)”.

**Trámite vía administrativa**

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° NC2021/0008305 del 25 de junio de 2021, 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° 18750 del 30 de noviembre de 2021 y N° 6642 del 10 de mayo de 2022.

En el primer requerimiento de fondo, la Oficina elevó objeciones sobre la claridad y la novedad en vista de las enseñanzas del documento US5912604 (D1).

La sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio como parte de la respuesta al requerimiento formulado por la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 y señaló que el Capítulo Reivindicatorio Modificado es totalmente claro y cualquier persona versada en la materia estaría en la capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

En el segundo requerimiento de fondo, la Oficina elevó objeciones sobre la claridad, la novedad y el nivel inventivo en vista de las enseñanzas de los documentos US5912604 (D1) y US20100296215 (D2).

Finalmente, en respuesta a este último requerimiento la sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio como parte de la respuesta al requerimiento formulado por la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 y señaló que estas modificaciones se ajustan al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, sin embargo, subsistieron los impedimentos para la concesión de la materia reclamada, razón por la cual el derecho de exclusividad fue denegado mediante Resolución N° 90203 del 21 de diciembre de 2022, por lo que se concluyó que las reivindicaciones independientes no cumplían con el requisito de novedad previsto 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

## Resolución N° 16106

Ref. Expediente N° NC2021/0008305

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.”

Adicionalmente, 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.”.

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 establece que:

**“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.”.

**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**

## Resolución N° 16106

Ref. Expediente N° NC2021/0008305

*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° NC2023/0001149 del 1 de febrero de 2023 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 el análisis de novedad**

En relación con los argumentos de la recurrente que menciona que el documento D1 no muestra que de forma simultánea se haga un cierre manual y magnético del actuador, resulta conveniente aclarar que este documento hace referencia a que una palanca manual está para enganchar mecánicamente el actuador (...) (Col. 3, líneas 20 y 21). (...) un inducido, montado en dicha carcasa, en el que dicho inducido se mueve axialmente dentro de dicha cavidad entre la primera y la segunda posición (...) (Reiv. 1). Se muestra que el actuador incluye una carcasa, un miembro de imán permanente, una bobina, una armadura, montada para moverse axialmente dentro de la carcasa entre la primera y la segunda posición, y un espaciador no magnético (Col. 2, líneas 57 a 61). En estos párrafos se aprecia que el actuador puede ser manipulado (abierto o cerrado) por medio de una palanca manual, además que este actuador comprende un inducido tal como una bobina que se mueve de una posición a otra, es decir, se realiza un cierre manual y magnético (por medio del inducido) del actuador, por lo que esta característica es anticipada por este documento tal como se evidencia en el análisis de novedad realizado.

Ahora bien, de acuerdo con al argumento de la recurrente según el cual el documento D1 no menciona que “(...) cuando se llegue a un punto del recorrido manual del actuador se envíe energía eléctrica al devanado para generar un campo magnético (...)”, se aclara que el documento D1 hace mención a que la armadura (108) se mueve a la posición abierta proporcionando un pulso eléctrico de corta duración a la bobina (110) que establece una orientación de campo magnético alrededor de la bobina que se opone a la orientación magnética del campo establecido por el imán permanente (112) (Col. 7, líneas 29 a 33). (...) En este tipo de actuadores, una bobina o un par de bobinas, junto con un imán permanente, operan para mover un inducido entre la primera y la segunda posición (...) (Col. 2, líneas 26 a 39). En estos párrafos es posible evidenciar que una vez el inducido del actuador se mueve desde una primera posición a una segunda posición, se proporciona un pulso eléctrico (energía eléctrica) a la bobina, siendo que en el estado de la técnica resulta implícito que una bobina cuenta con un devanado. Por consiguiente, esta característica se anticipa igualmente por este documento y el argumento no resulta procedente para desvirtuar el análisis realizado.

Por otra parte, respecto al argumento de la sociedad recurrente que manifiesta que “(...) el método y sistema de la invención además implican que la energía suministrada permite una alineación de los dominios magnéticos del inducido y el estator aumentando la fuerza de retención magnética de los imanes permanentes. Esto de ninguna forma está revelado

## Resolución N° 16106

Ref. Expediente N° NC2021/0008305

en D1 (...)”, cabe indicar que esta característica fue añadida en el capítulo reivindicatorio presentado junto con el memorial del recurso y por tanto, no había sido estudiada previamente, por lo cual esta Oficina advierte que resulta necesario revocar la Decisión impugnada con el fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos de novedad y nivel inventivo previstos en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 para esta característica, esto con el fin de dar estricto acatamiento a lo ordenado en el artículo 14 de dicha normativa, 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 Creaciones<sup>1</sup>, además que una vez que se ha interpuesto el recurso no es posible realizar el examen de patentabilidad<sup>2</sup>.

**Sobre el nivel inventivo de la solicitud**

En la resolución impugnada se citó el documento D1 como el antecedente más cercano a la materia reclamada en las reivindicaciones 7, 12 y 19, estableciendo la siguiente diferencia con el estado de la técnica un “(...) *interruptor sea un reconectador de fallas monofásico autoalimentado accionado magnéticamente para uso en redes de distribución de energía de voltaje medio*”, diferencia que el documento D2 revelaba. Sin embargo haciendo la revisión de las enseñanzas del estado de la técnica se encuentra que no es posible establecer que a partir de la combinación de enseñanzas del documento D1 junto con las del documento D2 se pueda establecer la obviedad de la materia reclamada, toda vez que el documento D2 no revela la mencionada característica diferenciadora.

De otra parte, en relación con el argumento de la recurrente que manifiesta que “(...) D2 de ninguna manera muestra un sistema de cierre de un actuador, en el cual simultáneamente se tenga un cierre manual y magnético, y en donde la energía suministrada al devanado actúe también para alinear los dominios magnéticos del inducido y el estator, incrementando la fuerza de retención los imanes permanentes (...)”, cabe indicar que tal como lo menciona la recurrente, estas características no son divulgadas de manera explícita por este documento, por lo que esta Oficina advierte que a partir de las enseñanzas del documento D2 en combinación con las del documento D1 no es posible establecer la obviedad de la materia reclamada en las reivindicaciones 7, 12 y 19, en consecuencia, resulta conveniente revocar la Decisión impugnada.

De acuerdo con lo antes mencionado, esta Oficina pone de presente que en el estado de la técnica se encuentran documentos que eventualmente podrían afectar los requisitos de patentabilidad de la materia objeto de análisis<sup>3</sup>, toda vez que revelan métodos y sistemas de control de cierre de interruptores similares a los reclamados en la solicitud, en consecuencia resulta necesario examinar si la materia ahora reclamada cumple con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, tales como: (i) novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) 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.

---

<sup>1</sup> 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.’

<sup>2</sup> 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.”

<sup>3</sup> Como por ejemplo el documento US5912604 y el documento US3783422.

Resolución N° 16106

Ref. Expediente N° NC2021/0008305

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.

**Sobre las peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso**

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 la Superintendente de Industria y Comercio (E),

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1:** Revocar la Resolución No. 90203 del 21 de diciembre de 2022, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación titulada: “MÉTODOS Y SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DE CIERRE MANUAL”, 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, teniendo en cuenta el pliego reivindicatorio incluido en el radicado bajo el N° NC2023/0001149 del 1 de febrero de 2023.

**ARTÍCULO 3:** Notificar el contenido de la presente Resolución a S&C ELECTRIC COMPANY, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., a los 30 de marzo de 2023

**LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),**



Firmado digitalmente  
por: MARIA DEL  
SOCORRO PIMIENTA  
CORBACHO  
Fecha: 2023.03.30  
17:01:42 COT  
Razón: Validez jurídica.  
Ubicación: Bogotá,  
Colombia.