

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 24839

Ref. Expediente N° NC2020/0016022

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA 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 N° 29855 de 31 de mayo de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “DISPOSITIVO ACCESORIO EN C PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DE RETROLAVADO DE LECHO FILTRANTE EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA”, 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 17 de julio de 2023 con el N° NC2023/0009509, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, YOBANY CUAJI TRUJILLO, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Actuación administrativa

El recurrente hace un recuento de las actuaciones surtidas durante el trámite administrativo y resalta que *“A pesar de las respuestas contundentes y claras esbozadas a lo largo del proceso, su entidad decidió por intermedio de la Resolución No. 29855 del 31 de mayo de 2023, denegar la solicitud de patente de invención adelantada por el suscrito, lo cual hoy motiva el presente recurso de apelación.”*

Modificaciones al pliego reivindicatorio con motivo del recurso

El recurrente mediante escrito radicado bajo el N° NC2023/0009746 del 17 de julio de 2023 incluye un pliego reivindicatorio modificado, el cual consta de tres (3) reivindicaciones en la calidad de producto, para que sea tenido en cuenta al momento de tomar la decisión sobre la patentabilidad de la solicitud.

Cambio de modalidad de la solicitud con motivo del recurso

Mediante escrito radicado bajo el N° NC2023/0015198 del 9 de noviembre de 2023 y de manera paralela al recurso de reposición N° NC2023/0009509, el recurrente incluye a trámite un capítulo descriptivo, un pliego reivindicatorio y un capítulo de figuras y/o dibujos, a través de su usuario y bajo la pestaña de conversión de la solicitud, solicitando de esta manera el cambio de modalidad o conversión de patente de invención a patente de modelo de utilidad.

Novedad de la materia reclamada

El recurrente pone de presente que *“En la presente invención no se requiere, como lo acota la primera instancia, de ningún medio mecánico para controlar el flujo del agua (bomba, electrobomba, nada parecido), debido a que la acción del paso del agua se*

Resolución N° 24839

Ref. Expediente N° NC2020/0016022

genera por gravedad, sea de forma ascendente o descendente debido a la operación del dispositivo en C y de la posición vertical que este posee, a través de sus codos de 90°. Es un dispositivo probado y funcional 100% por parte del inventor, no se debe hacer mayor hincapié en esta situación, ya que es clara la operación generada por intermedio de la gravedad. Es una gran diferencia con respecto al documento técnico D1 en donde, primeramente, no se tiene un dispositivo dispuesto en forma vertical; las bridas de los codos en esta solicitud se anclan a los muros de concreto, para que los codos queden en posición vertical y en D1 los anclajes se hacen con tornillos y tuercas (brida con brida). En el caso de D1 lo que se hace es la unión de dos tuberías a través de bridas, es clara entonces la diferencia funcional de estas bridas en la presente solicitud de patente.

Explicando mejor la situación de la gravedad, se debe mencionar que el flujo del agua en forma ascendente proviene de una zona de la planta de tratamiento de aguas que se ha denominado lecho filtrante y se dirige hacia un canal de agua filtrada, y cuando se hace la acción de retrolavado se revierte el flujo y pasaría del canal de agua filtrada hacia el lecho filtrante, para remover las impurezas retenidas. Es decir, en ambos casos se consideran los niveles de agua (hidráulica básica) que se tienen en cada una de las partes de la planta de tratamiento, para que por medio de la gravedad se haga el paso del flujo.”

Asimismo, el recurrente manifiesta que “Los codos de 90° se disponen en la presente solicitud de manera vertical anclados por bridas a la estructura en concreto de la planta de tratamiento de aguas, precisamente para favorecer y ejercer la acción de paso del flujo de agua filtrada y para retrolavado, según la orientación que se le ordene a través de la válvula mariposa. Significa entonces que, sí presta un factor funcional el hecho de disponer de los codos en forma vertical, ya que sin esa condición no se podría conducir por intermedio de la gravedad el flujo de agua, tanto ascendente como descendentemente, para lograr los fines perseguidos.”

Continuando con su argumentación el recurrente afirma que “La válvula mariposa dispuesta en el presente documento, como se ha expuesto en las distintas respuestas a requerimientos y en las modificaciones al documento de reivindicaciones presentadas a lo largo del trámite procesal, cumplen una función evidentemente diferente a la de D 1, que se muestra netamente como un bypass donde el agua proviene de una tubería hacia otra con el propósito de hacer mantenimiento a un equipo o accesorio sin traumatizar el servicio de acueducto, siendo que en este caso la válvula a través del disco en acero inoxidable con forma aerodinámica retiene el flujo de agua, para que se ejerza dependiendo de la operación que se requiera, la conducción del flujo en forma ascendente o descendente por acción de fuerza hidráulica, es decir por el empleo de la gravedad sin necesidad de elemento mecánico alguno. Por consiguiente, está clara y diferenciada la función en este caso de la válvula mariposa, siendo relevante la medida en concordancia con los codos de 90°, para lograr las funciones propuestas y mencionadas a lo largo de los documentos presentados.”

Peticiones del recurrente con motivo del recurso

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, el recurrente solicita que “(...) se revoque la decisión adoptada mediante la Resolución No. 29855 del 31 de mayo de 2023, por medio de la cual se denegó la solicitud de patente de invención denominada “DISPOSITIVO ACCESORIO EN C PARA OPTIMIZAR LA OPERACION DE RETROLAVADO DE LECHO FILTRANTE EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA.” AGUA.”, por cuanto esta nueva creación sí cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, afirmación que se encuentra debidamente sustentada en los puntos de justificación determinados en el presente documento.”

Resolución N° 24839

Ref. Expediente N° NC2020/0016022

Trámite de 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*”.

Objeto de la invención

Esta Oficina no pierde de vista que la solicitud está relacionada con un dispositivo accesorio en C para optimizar la operación de retrolavado de lecho filtrante en plantas de tratamiento de agua, que se caracteriza porque es un dispositivo de doble flujo ascendente para conducir el agua clarificada desde la unidad filtrante hasta al canal de agua filtrada y descendente para realizar la operación de retrolavado o limpieza del lecho filtrante en una planta de tratamiento de agua, cuyo objetivo es higienizar el proceso de limpieza de lecho filtrante.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2020/0016022 del 21 de diciembre de 2020, 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° 14361 del 9 de septiembre de 2022 y el Oficio N° 29855 del 31 de mayo de 2023.

En el primer requerimiento de fondo, la Oficina elevó objeciones sobre el título de la solicitud, la claridad, concisión y la novedad de la materia reclamada, asimismo, se objetó la descripción por no revelar de manera amplia y suficiente el dispositivo de la solicitud, adicionalmente se recomendó incluir los números de referencia en los dibujos de manera concordante con lo revelado en la descripción.

Como respuesta a este requerimiento, el solicitante presentó un pliego reivindicatorio modificado, asimismo, incluyó las aclaraciones solicitadas para el capítulo descriptivo y de dibujos, además, incluyó argumentos en favor de la patentabilidad de la materia reclamada. Una vez revisada la respuesta, la dirección de nuevas creaciones decidió emitir un nuevo requerimiento en el cual se determinó que la materia reclamada carece de novedad a la luz de las enseñanzas del documento no patente titulado “*DISPOSITIVO ACCESORIO EN C Y METODO PARA OPTIMIZAR LA OPERACION DE RETROLAVADO DE LECHO FILTRANTE EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA*”.

De acuerdo con lo solicitado en el último requerimiento, el solicitante allega un pliego reivindicatorio modificado, junto con argumentos en favor de la patentabilidad de la materia reclamada, sin embargo, después de revisada la respuesta esta Oficina consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente solicitada, al considerar que la materia reclamada no cumplió con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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° 24839

Ref. Expediente N° NC2020/0016022

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.”

Sobre la oportunidad del recurrente para solicitar el cambio de modalidad de la solicitud se tiene que el artículo 35 de la Decisión 486 establece que:

“Artículo 35.- El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita.

La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse sólo una vez. La solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial.

Las oficinas nacionales competentes podrán sugerir la conversión de la solicitud en cualquier momento del trámite, así como disponer el cobro de una tasa adicional para la presentación de las solicitudes de conversión.

El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que si ésta es rechazada, se continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada originalmente.”

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° NC2023/0009746 del 17 de julio de 2023 con el fin de que sea considerado al momento de decidir sobre la patentabilidad de la solicitud. Sobre el particular esta Oficina considera lo siguiente:

Resolución N° 24839

Ref. Expediente N° NC2020/0016022

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 el recibo 23-193686.

Sobre el cambio de modalidad y la terminación del trámite de patente

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, 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 mismo cuerpo normativo.

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 para que se practique el respectivo análisis en virtud de las prescripciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, en consideración al derecho constitucional del debido proceso y en aras de viabilizar el principio de contradicción y defensa.

Sobre la solicitud de conversión de patente de invención a modelo de utilidad

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

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

² Decreto 4886 de 2011.

Resolución N° 24839

Ref. Expediente N° NC2020/0016022

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.

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 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.

Caso concreto

En cuanto a la solicitud de conversión, esta Superintendencia encuentra que la naturaleza de la invención obedece a un dispositivo en “C” para una operación de retrolavado de lecho filtrante en plantas de tratamiento de agua, el cual eventualmente puede ser estudiado bajo la modalidad de Patente de Modelo de Utilidad, en consecuencia se 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 menciona el artículo 35 de la Decisión 486, por lo cual la materia objeto de la solicitud continuará su tramitación en la modalidad solicitada.

Sobre la patentabilidad de la materia reclamada

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, esta Oficina no encuentra conveniente hacer la revisión del estudio de patentabilidad que motiva la Resolución impugnada, toda vez que la solicitud de conversión incluida bajo el radicado N° NC2023/0015198 del 9 de noviembre de 2023 es procedente y por tanto implica una nueva valoración de los requisitos de patentabilidad para la modalidad ahora solicitada. Sin embargo, se pone de presente que el pliego reivindicatorio incluido con la solicitud de conversión difiere del allegado con el escrito del recurso y adicionalmente no presenta pago de la tasa por

³ Proceso 160-IP-2007. Pp. 12 y 13.

Resolución N° 24839

Ref. Expediente N° NC2020/0016022

modificación voluntaria al pliego reivindicatorio. En consecuencia, si bien es cierto que resulta necesario la reexaminación de la solicitud bajo la modalidad solicitada, también es cierto que el recurrente debe allegar el pago de la tasa por examen de patentabilidad para patente de modelo de utilidad y la tasa antes mencionada, para que el pliego reivindicatorio incluido bajo la solicitud de conversión sea el estudiado en la etapa de examen de fondo en la modalidad solicitada.

Sobre las peticiones del recurrente con motivo del recurso

Por lo anteriormente expuesto, encuentra esta Oficina procedente revocar la decisión impugnada y, en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se disponga lo relacionado con el examen integral de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución N° 29855 de 31 de mayo de 2023, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación titulada: “DISPOSITIVO ACCESORIO EN C PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DE RETROLAVADO DE LECHO FILTRANTE EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA”, 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 en la modalidad solicitada.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a YOBANY CUAJI TRUJILLO, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 20 de mayo de 2024

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 2024.05.20
23:01:46 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.