



Superintendencia de
Industria y Comercio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 52704

Ref. Expediente N° NC2022/0006570

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 N° 21226 de 29 de abril de 2024 la Dirección de Nuevas Creaciones denegó patente de modelo de utilidad a la creación titulada: “DISPOSITIVO DE SUJECCIÓN DE INSECTOS”, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486, aplicable a los modelos de utilidad por remisión expresa del artículo 85 de la misma regulación, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de junio de 2024 con el N° NC2024/0007294, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Modificaciones al capítulo descriptivo con motivo del recurso de apelación

La recurrente manifiesta que “(...) *solicitamos amablemente no tener en cuenta la evidencia anterior sino la que se relaciona en este documento.*” Por lo que presenta las siguientes aclaraciones a la descripción:

Frente a la descripción la recurrente señala que el “*Dispositivo de sujeción para insectos hecho en elastómero plástico flexible (tipo caucho rígido) que aloja un insecto a la vez para su estudio en laboratorio, en el cual se mejora la introducción y mantenimiento del insecto. El dispositivo de sujeción, con una altura entre 20 mm y 35mm (sin el tubo externo) y un diámetro externo entre 10mm y 20 mm, se compone de un gatillo móvil (103), el cual posee un pestillo (101) usado para liberar el insecto y un seguro para la cabeza del insecto (102), una cámara externa (105) con un diámetro entre 10mm y 13mm para el acceso de un tubo externo (107) con un diámetro entre 11mm y 13mm, con espesor entre 1 y 2 mm, una cámara interna (106) con diámetro entre 5mm y 8mm para el alojamiento del insecto, sin contacto con el tubo externo, con un reposamandíbula (104) al final de esta (Ver Figura 5.)*.”

A continuación, se describe cada componente del dispositivo y su funcionamiento, incluyendo tanto los elementos novedosos como aquellos que son necesarios para el funcionamiento general del dispositivo.

1. *Tubo externo (107): (Esto no es parte de la reivindicación por no ser novedoso)*
 - o *El Tubo externo (107) es un cilindro con un diámetro y espesor que se ajusta al diámetro de la Cámara Externa (105) y es esencial para la introducción y posicionamiento del insecto dentro del dispositivo. Una vez que el insecto*



Ref. Expediente N° NC2022/0006570

está dentro del Tubo externo (107), el tubo está diseñado para ser insertado en la Cámara externa (105) para que el insecto sea desplazado por un émbolo hacia la Cámara interna (106) quedando sin contacto con el Tubo externo (107). Durante este proceso, el Tubo externo (107) desplaza el Gatillo móvil (103), el cual, se abre para permitir el paso del insecto y luego de retirar este tubo, el gatillo se cierra para sujetar al insecto.

a) Diseño de dos cámaras cilíndricas:

- o Cámara externa (105): Está diseñada específicamente para la manipulación del Tubo externo (107). Tiene un diámetro interno de 10 a 13 mm, suficiente para permitir la inserción y movimiento del Tubo externo (107) sin interferir con el insecto. La longitud de esta cámara termina justo debajo del Reposamandíbulas (104), estableciendo un límite para la profundidad de inserción del Tubo Externo (107) y determinando la apertura del Gatillo móvil (103).*
- o Cámara interna (106): Cuenta con un diámetro interno de 5 a 8 mm, diseñado para contener al insecto una vez es insertado en el dispositivo. El insecto permanece en esta cámara sin contacto alguno con el Tubo externo (107) y su movimiento, logrando así que ninguna parte del cuerpo del insecto quede adherida al tubo, evitando posibles daños que afecten el resultado experimental.*

b) Gatillo móvil (103): (Esto no es parte de la reivindicación por no ser novedoso)

- o Fabricado con un material flexible y situado en la parte posterior del dispositivo, junto al extremo superior de la Cámara externa (105), el cual posee un pestillo (101) usado para liberar el insecto y un seguro para la cabeza del insecto (102). Este gatillo se abre y cierra mediante la inserción y el desplazamiento del tubo externo (107). Al retirar este Tubo externo (107), el gatillo retoma su forma original y sujeta tanto la cabeza como el cuerpo del insecto. La distancia que se abre este gatillo está dada por la sección del Tubo externo (107) que ingresa en el dispositivo y esta sección depende la longitud de la Cámara Externa (105) en la parte frontal del dispositivo.*

c) Reposamandíbulas (104) Constituido por dos pestañas

- o Constituido por dos pestañas ubicadas en la parte superior de la Cámara interna (106) que permiten el posicionamiento preciso de la mandíbula del insecto, manteniéndolo en una posición recta y orientada hacia el frente del dispositivo durante el experimento. La distancia ajustada entre las dos pestañas del Reposamandíbulas (104) permite el paso exclusivo de la probóscide del insecto e impide el paso de sus patas, lo cual evita que estas se interpongan con la extensión de la probóscide, minimizando así la posibilidad de resultados falsos negativos en experimentos que evalúan la extensión de la probóscide.”*

Modificación al pliego reivindicatorio con motivo del recurso de apelación

La recurrente en el escrito del recurso allega la siguiente modificación para la reivindicación independiente:

“Un dispositivo de sujeción para insectos ESENCIALMENTE CARACTERIZADO POR un diseño que comprende dos cámaras cilíndricas al interior del dispositivo, una Cámara externa (105) que permite el ingreso y salida de un Tubo externo (107), y una Cámara

Ref. Expediente N° NC2022/0006570

interna (106) configurada para contener al insecto sin contacto con el Tubo externo (107), una vez que el insecto ha sido insertado en el dispositivo. La Cámara externa (105) proporciona un espacio adicional que permite la entrada y salida del Tubo externo (107) sin riesgo de que alguna parte del cuerpo del insecto, ubicado en la Cámara interna (106), quede adherida al tubo, evitando posibles daños que afecten el resultado experimental. Un Reposamandíbulas (104), constituido por dos pestañas ubicadas al final de la Cámara interna (106), con una distancia ajustada entre ellas que permite el paso exclusivo de la probóscide del insecto e impide el paso de sus patas, evitando que estas interfieran con la extensión de la probóscide y minimizando así la posibilidad de resultados falsos negativos en experimentos que evalúan esta extensión. Estas pestañas están diseñadas específicamente para posicionar la mandíbula del insecto, manteniéndolo en una posición recta y orientada hacia el frente del dispositivo durante el experimento.”

Patentabilidad de la materia reclamada

La recurrente hace un análisis de las principales diferencias entre el estado de la técnica citado en la resolución impugnada y las características de la solicitud por lo que resalta que:

“Doble cilindro

Características esenciales de la presente invención: “Un dispositivo de sujeción para insectos ESENCIALMENTE CARACTERIZADO POR un diseño que comprende dos cámaras cilíndricas al interior del dispositivo, una Cámara externa (105) que permite el ingreso y salida de un Tubo externo (107), y una Cámara interna (106) configurada para contener al insecto sin contacto con el Tubo externo (107), una vez que el insecto ha sido insertado en el dispositivo. La Cámara externa (105) proporciona un espacio adicional que permite la entrada y salida del Tubo externo (107) sin riesgo de que alguna parte del cuerpo del insecto, ubicado en la Cámara interna (106), quede adherida al tubo, evitando posibles daños que afecten el resultado experimental.”

Documento D1: La carcasa tiene forma tubular de sección generalmente circular, definiendo una cámara de forma cilíndrica generalmente circular. La cámara cilíndrica está abierta en ambos extremos, constituyendo la abertura de un extremo la entrada y una abertura de tamaño reducido en el otro extremo la abertura del cabezal. (Párr.18).

Diferencias Clave:

- *Única Cámara Cilíndrica vs. Doble Cámara Cilíndrica: D1 describe un dispositivo con una sola cámara cilíndrica, mientras que nuestra invención incluye dos cámaras cilíndricas. Esta configuración evita que el insecto tenga contacto con el tubo externo, reduciendo el riesgo de adherencia y posibles lesiones.*
- *Funcionalidad del Doble Cilindro: La separación clara entre la Cámara interna (106) y la Cámara externa (105) permite que el Tubo externo (107) entre y salga sin riesgo de contacto con el insecto, ya que la Cámara interna (106) está diseñada exclusivamente para alojar y aislar al insecto. Esto es crucial para evitar que el insecto se adhiera al Tubo externo (107) durante su extracción, previniendo lesiones y asegurando la correcta sujeción del insecto sin manipulación adicional del experimentador.*

Resolución N° 52704

Ref. Expediente N° NC2022/0006570

Documento D2: En la inserción automática, la abeja ingresa a la carcasa a través de un tubo de carga que se inserta en el soporte y mantiene el reposacabezas 7 en una posición abierta de modo que la cabeza del insecto pueda sobresalir a través de la segunda abertura 6 en la cámara 3. (Párr. 42).

Diferencias Clave:

- *Única Cámara vs. Doble Cámara: El documento D2 también describe un dispositivo con una única cámara y un tubo de carga. Esta invención, sin embargo, incluye un sistema de doble cámara que asegura que el insecto, una vez posicionado, no tenga contacto con el tubo externo.*
- *Mantenimiento del Insecto en la Cámara Interna: En la invención presente, el insecto es aislado en la cámara interna (106) evitando contacto con el Tubo externo (107) mientras es retirado completamente, eliminando cualquier riesgo de que el insecto quede adherido al tubo Externo (107). Esto reduce la posibilidad de daño al insecto y la necesidad de intervención manual, lo cual es una característica distintiva que no se encuentra en D2, ya que esta no cuenta con doble cámara para aislar al insecto.*

Reposamandíbula (104) con Dos Pestañas

Características esenciales de la presente invención: Reposamandíbulas (104), constituido por dos pestañas ubicadas al final de la Cámara interna (106), con una distancia ajustada entre ellas que permite el paso exclusivo de la probóscide del insecto e impide el paso de sus patas, evitando que estas interfieran con la extensión de la probóscide y minimizando así la posibilidad de resultados falsos negativos en experimentos que evalúan esta extensión. Estas pestañas están diseñadas específicamente para posicionar la mandíbula del insecto, manteniéndolo en una posición recta y orientada hacia el frente del dispositivo durante el experimento.

Documento D1: La porción de tapa 44 puede girarse lejos de la porción de canal inferior 42 alrededor de la bisagra 46, abriendo así la cámara y permitiendo que la abeja salga de la cámara en condiciones ilesas y sin daños. (Párr. 68)

Diferencias Clave:

- *Reposamandíbula vs. Sistema de Tapa: D1 no describe un Reposamandíbula (104) con dos pestañas diseñadas específicamente para permitir solo el paso de la probóscide y ubicar las patas alrededor de estas pestañas. En lugar de eso, D1 describe un sistema de tapa que simplemente permite la salida del insecto y cuenta con huecos en lugar de pestañas, para la salida de la probóscide, pero puede que no asegure la no interrupción de las patas del insecto durante el estudio.*
- *Prevención de Interferencia de las Patas: Nuestra invención introduce un reposamandíbulas con dos pestañas delgadas que aseguran que la probóscide pueda extenderse sin que las patas interfieran, evitando falsos negativos en los experimentos. Este diseño no está presente en D1, donde se utilizan tres huecos sin garantizar la correcta posición de las patas y la probóscide.*

Ref. Expediente N° NC2022/0006570

Documento D2: El objeto señalado en rojo corresponde a un gatillo con pestillo integrado para apertura y cierre de la cámara, es decir, aseguramiento y liberación del insecto. (Fig. 1).

Diferencias Clave:

- *Mecanismo de Apertura y Cierre vs. Reposamandíbulas: D2 menciona un gatillo con pestillo integrado para la apertura y cierre de la cámara, tal como la invención presente, pero no describe un reposamandíbula con dos pestañas diseñadas para permitir únicamente el paso de la probóscide y ubicar las patas alrededor. El diseño presente asegura, además de la correcta sujeción de la cabeza del insecto, la extensión libre de la probóscide interrupción de las patas, algo que no está contemplado en D2.”*

Para finalizar con su argumentación, la recurrente hace un cuadro comparativo con la información antes esgrimida y allega un capítulo de dibujos y establece la descripción de las características presentes en dichas figuras.

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 de sujeción para insectos hecho en plástico flexible (tipo caucho rígido) que aloja un insecto a la vez para su estudio en laboratorio, mejora la introducción del insecto garantizando su bienestar y supervivencia. El dispositivo de sujeción, (...) se compone de un gatillo móvil (103), el cual posee un pestillo (101) usado para liberar el insecto y un seguro para la cabeza del insecto (102), una cámara externa (105) con un diámetro entre 10mm y 13mm para el acceso de un tubo externo (107) con espesor entre 1 y 2 mm, una cámara interna con diámetro entre (106) para el alojamiento del insecto con un reposacabeza (104) al final de esta (resumen).

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N°NC2022/0006570 del 18 de mayo de 2022, 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°12548 del 24 de julio de 2023 y el Oficio N°1558 del 30 de enero de 2024.

En el primer requerimiento de fondo, la Oficina elevó objeciones sobre la falta de claridad y concisión del pliego reivindicatorio, asimismo, respecto a la falta de novedad de la materia reclamada respecto a las enseñanzas de los documentos US2005103276 (D1) y US2011185787 (D2) de manera independiente.

Ref. Expediente N° NC2022/0006570

Como parte de la respuesta a este requerimiento la solicitante allega un pliego reivindicatorio modificado conformado por una reivindicación independiente claramente definida y que busca proteger un dispositivo de sujeción para insectos, junto con argumentos en favor de la patentabilidad de la materia reclamada.

Una vez revisada esta respuesta, la Oficina decide emitir un nuevo requerimiento de fondo en el cual se elevan objeciones respecto a la falta de claridad de la materia reclamada y a la falta de novedad de la reivindicación 1 frente a las enseñanzas de los documentos US2005103276 (D1) y US2011185787 (D2) de manera independiente.

En respuesta a este segundo requerimiento, la solicitante presenta una modificación al pliego reivindicatorio incluida bajo el Radicado N° NC2024/0002926 del 11 de marzo de 2024 el cual fue aceptado y adicionalmente dentro del memorial del recurso incluyó una reivindicación modificada que difiere de la tenida en cuenta en el segundo requerimiento de fondo, la cual no fue aceptada porque no se acompañó de la tasa legal vigente para ese tipo de trámite.

En consecuencia la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia mediante resolución N° 21226 del 29 de abril de 2024 decide no aceptar la reivindicación incluida en la respuesta y denegó el privilegio solicitado, teniendo en cuenta la reivindicación modificada presente en el Radicado N° NC2024/0002926 del 11 de marzo de 2024, al considerar que no se pueden dar por superados los inconvenientes trasladados, de tal suerte que la materia no cumplió 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 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.”

Modificaciones a las reivindicaciones

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”.

Ref. Expediente N° NC2022/0006570

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° NC2024/0007294 del 11 de junio de 2024 con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia, Sobre el particular esta Oficina considera lo siguiente:

En el memorial del recurso se incluye la siguiente reivindicación modificada:

“Un dispositivo de sujeción para insectos ESENCIALMENTE CARACTERIZADO POR un diseño que comprende dos cámaras cilíndricas al interior del dispositivo, una Cámara externa (105) que permite el ingreso y salida de un Tubo externo (107), y una Cámara interna (106) configurada para contener al insecto sin contacto con el Tubo externo (107), una vez que el insecto ha sido insertado en el dispositivo. La Cámara externa (105) proporciona un espacio adicional que permite la entrada y salida del Tubo externo (107) sin riesgo de que alguna parte del cuerpo del insecto, ubicado en la Cámara interna (106), quede adherida al tubo, evitando posibles daños que afecten el resultado experimental. Un Reposamandíbulas (104), constituido por dos pestañas ubicadas al final de la Cámara interna (106), con una distancia ajustada entre ellas que permite el paso exclusivo de la probóscide del insecto e impide el paso de sus patas, evitando que estas interfieran con la extensión de la probóscide y minimizando así la posibilidad de resultados falsos negativos en experimentos que evalúan esta extensión. Estas pestañas están diseñadas específicamente para posicionar la mandíbula del insecto, manteniéndolo en una posición recta y orientada hacia el frente del dispositivo durante el experimento.” (Pág. 3. Líneas 1 a 16).

La cual no se encuentra acompañada de la tasa legal vigente para este tipo de actuación.

En consecuencia, la modificación allegada con el escrito del recurso no puede ser tenida en cuenta en el contexto del presente análisis, por ausencia de la tasa correspondiente a la modificación voluntaria, por lo que corresponde revisar el capítulo reivindicatorio analizado en la Resolución impugnada. Asimismo, la modificación a la descripción tampoco será tenida en cuenta.

Sobre la materia que se puede proteger bajo la modalidad de patente de modelo de utilidad

De acuerdo con el artículo 81 de la Decisión 486 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 alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le

Ref. Expediente N° NC2022/0006570

proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Sin embargo una vez revisados los documentos aportados por el recurrente, esta Delegatura corrobora que la materia para la cual se busca protección no corresponde a un modelo de utilidad.

Sobre el particular, esta Oficina encuentra que, una vez revisada la solicitud inicialmente presentada junto con la materia reclamada, la configuración estructural propuesta solo cumple con el objeto técnico si y solo si es fabricado en un material flexible con memoria como el poliuretano termoplástico y que por lo anterior esta característica técnica es necesaria para proporcionar la ventaja técnica al dispositivo. De tal suerte, que se debe interpretar el objeto técnico a proteger no solo como una nueva configuración sino que además como un dispositivo caracterizado esencialmente por el material en el que se fabrican sus componentes estructurales, por lo que el objeto de la solicitud tal y como está reclamado no es susceptible de protección mediante la modalidad de patente de modelo de utilidad.

Ahora bien, aunando en lo antes mencionado, para que los componentes estructurales que conforman el dispositivo de sujeción para insectos reclamado puedan cumplir con las siguientes funciones: “(...) *un tubo externo (107) que funciona por el desplazamiento del émbolo hasta conducir al insecto hacia el seguro para la cabeza (102), y que puede ser retirado después; un gatillo móvil (103) que gracias a su flexibilidad permite la inserción del tubo externo (107), y que luego de que el tubo es retirado puede retomar su forma y sujetar tanto la cabeza del insecto como su cuerpo; (...); y finalmente, el seguro para la cabeza (102) que gracias al material de fabricación no ejerce demasiada presión en la cabeza del insecto, y por lo tanto, no lo lastima.*” –Negrillas fuera de texto- Esencialmente deben estar fabricados de Poliuretano Termoplástico, tal y como se menciona en la descripción inicialmente presentada y específicamente donde menciona que:

“Fabricado en Poliuretano Termoplástico (TPU por sus siglas en inglés) mediante la tecnología de impresión 3D FFF (Fabricación por Filamento Fundido), el arnés es un dispositivo pequeño que tiene como protagonista el par de orificios concéntricos mostrados en las Figuras 1 y 4, representado la cámara externa (105), que permite el acceso de una jeringa modificada o tubo que sirve para conducir cada insecto a su posición ideal, pero además, el tubo permite empujar el gatillo móvil flexible (103) que al estar construido en este material permite la movilidad del mismo desde su base.

El gatillo móvil flexible (103) es una pieza sólida sin bisagras ni hendiduras que integra en la misma pieza el pestillo (101) y el seguro para la cabeza del insecto (102) (ver Figuras 2 y 3), y que al retirar el tubo externo (107) del interior del dispositivo retoma su forma y posición original.” (Pág. 3. Líneas 31 a 40).

Adicionalmente, es de resaltar que el mismo solicitante en la descripción inicialmente presentada, resalta las características del dispositivo y las ventajas de flexibilidad que le proporciona el material en el que se fabrica cada uno de los componentes estructurales, de tal suerte que en el ejemplo de aplicación del dispositivo resalta la importancia del material para el dispositivo donde “(...) describe el modo de uso:

- A.** *Se introduce el insecto en el tubo externo (107) mientras que el émbolo de la jeringa está alejado del borde superior y todo esto se ubica bajo el dispositivo de sujeción.*

Ref. Expediente N° NC2022/0006570

- B. Se procede a dar inicio con la inserción del tubo de la jeringa dentro de la cámara externa (105).*
- C. Conforme se ejerce un poco de fuerza al introducir el tubo externo (107) en el dispositivo, y debido a su forma, el gatillo móvil flexible (103) opone cierta resistencia, gracias a que el dispositivo está hecho en TPU y este material es altamente flexible, por lo tanto cede y se va deformando hacia atrás, dándole paso al tubo externo (107) hasta que pueda llegar al tope superior del dispositivo. Mientras tanto, la cámara interna (106) queda dentro del tubo de la jeringa y se convierte en el único camino posible que tiene el insecto, esto completa el empalme*
- D. Luego de conseguir llegar hasta el tope, en esta realización, el émbolo nos es útil para que cuando el insecto se desplace hacia arriba éste ocupe su lugar y así el insecto tenga como única posibilidad el seguir subiendo para llegar a quedar acomodado con la cabeza entre el seguro para la cabeza del insecto (102) y el reposacabeza (104).*
- E. Cuando se le ve bien acomodado al insecto se procede a retirar lentamente la jeringa para que a su vez el gatillo móvil flexible (103) retome su forma y posición original y sujete así la cabeza del insecto y el cuerpo quede de manera holgada entre la cámara interna (106), posicionando al insecto completamente derecho dentro del dispositivo y mirando hacia el frente, posición adecuada para la experimentación y adecuado análisis por parte de los investigadores” (Pág. 4).*

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, esta Oficina pone de presente que en el Manual Andino de Patentes establece que bajo la modalidad de patente de Modelo de Utilidad no se pueden proteger los materiales de los cuales está fabricado el dispositivo, específicamente donde menciona que: *“De igual manera, dada la definición de modelo de utilidad, se considera **que no son patentables** mediante esta categoría de propiedad industrial: los dispositivos caracterizados esencialmente por su color o por el material en el cual fue elaborado, los sistemas que están constituidos por diferentes dispositivos que no conforman un único aparato o equipo, tal como los sistemas de telecomunicaciones, los dispositivos caracterizados únicamente por su programación o configuración de instrucciones legibles por medios de procesamiento.”*¹ (Pág. 218, Líneas 10 a 16).

En conclusión, el material en el cual está fabricado el dispositivo de sujeción para insectos es indivisible de la configuración estructural reclamada que pueda cumplir con el objeto técnico de la solicitud, lo que proporciona no solo un mejor funcionamiento para este tipo de dispositivos sino una ventaja adicional que no tenían. Por lo tanto, la materia reclamada no se ajusta a la definición de modelo de utilidad presente en el artículo 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Del resultado del análisis de Novedad

De acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486 para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de

¹ MANUAL ANDINO PARA EL EXAMEN DE PATENTES. (Pág. 218)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.comunidadandina.org/wp-content/uploads/2022/08/Manual_ANDINO_CAN_2022_fv_por_paginas_.pdf

Ref. Expediente N° NC2022/0006570

la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, esta Delegatura encuentra que la materia reclamada cumple con lo establecido en el mencionado artículo.

Sobre el particular, esta Oficina encuentra que si bien es cierto que el dispositivo reclamado depende de los materiales en los cuales está fabricado sus componentes estructurales para cumplir con el objeto técnico de la solicitud, también es cierto que al hacer la comparación elemento por elemento con las características reveladas en el documento D1 y en el documento D2 de manera independiente, existen las diferencias estructurales que señala el recurrente en su argumentación.

Teniendo en cuenta lo antes enunciado, esta Oficina pone de presente que la materia reclamada, tal y como se encuentra reivindicada no es susceptible de ser estudiada bajo la modalidad de patente de modelo de utilidad, toda vez que no se ajusta a lo establecido en el artículo 81 de la Decisión 486.

Sin embargo, es de resaltar que la materia reclamada como ya se mencionó resulta novedosa a la luz de las enseñanzas de los documentos citados en el examen de fondo y en el análisis que motiva la decisión adoptada en la resolución impugnada, sin que esto signifique que es protegible bajo la modalidad de patente de modelo de utilidad. En consecuencia, resulta necesario remitir el expediente a la etapa procedimental correspondiente para que se valore la patentabilidad de la materia reclamada bajo la modalidad correspondiente, competencia que es atribuida a la Dirección de Nuevas Creaciones², además que una vez que se ha interpuesto el recurso no es posible realizar examen de patentabilidad³.

Sobre las peticiones del recurrente con motivo del recurso de reposición

Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina no encuentra conveniente acceder a las peticiones del recurrente y en su lugar decide remitir el expediente a la etapa procedimental correspondiente para que se practique todo lo relacionado con el examen de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

² 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.'*

³ 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° 52704

Ref. Expediente N° NC2022/0006570

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución N° 21226 de 29 de abril de 2024, por medio de la cual se denegó patente de modelo de utilidad a la creación titulada: “DISPOSITIVO DE SUJECCIÓN DE INSECTOS”, 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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 12 de septiembre de 2024

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL

