



Superintendencia de
Industria y Comercio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82426

Ref. Expediente N° NC2023/0010548

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° 41092 de 24 de julio de 2024 la Dirección de Nuevas Creaciones denegó patente de modelo de utilidad a la creación titulada: “DISPOSITIVO SEMAFÓRICO CON MEDIOS DE SEÑALIZACIÓN LUMINOSA EN ÁNGULOS DE 360 GRADOS.”, 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 31 de julio de 2024 con el N° NC2024/0010591, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, TINVER S.A.S, interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Patentabilidad de la materia reclamada

En cuanto a la patentabilidad de la materia reclamada, la recurrente manifiesta que:

(...) **1) En la Resolución N° 41092 para negar la solicitud aplican una norma equivocada, que no es la indicada en el artículo 81 de la D486 para MODELOS DE UTILIDAD. La novedad en modelos de utilidad es sobre nueva forma, disposición, distribución etc, de algo ya existente.**

En la resolución Aplican por error el artículo 16 y no el artículo 81 para Modelos de Utilidad, tal como se puede verificar en la página 2 de la resolución -Negrilla y subraya del texto original-

De acuerdo con lo antes mencionado, la recurrente cita el artículo 81 de la Decisión 486 y apartes de la interpretación prejudicial 517-IP-2019 e indica que:

(...) Los modelos de utilidad y los requisitos para su concesión los indica la D486 del 2000 artículo 81:

Modelo de utilidad según el artículo 81 de la Decisión 486 y la jurisprudencia del tribunal andino de justicia TJCA

Respecto a la novedad de la solicitud la recurrente argumenta que:

(...) Sobre algo que ya existe **la novedad** que indica el artículo 81 y TJCA, se refiere a:

Nueva forma.

Nueva configuración de elementos (de algo que ya existe).



Ref. Expediente N° NC2023/0010548

Nueva disposición de elementos (de algo que ya existe).
Nueva forma o disposición de elementos de alguna parte de un artefacto que ya existe.
Que mejore la fabricación.
Que mejore la utilización.

Artículo 81.- 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 proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Es obvio en MODELO DE UTILIDAD que ya existe un producto y unos elementos técnicos que el modelo de utilidad así sean los mismos elementos, introduce nuevas formas o mejoras, la novedad no es la que describe el artículo 16 Para Patentes de Invención, es la novedad en un menor grado que describe el artículo 81 para productos ya existentes tal como indica el TJCA.

b) Comete un error la **Resolución N° 41092 de 24 de julio de 2024** al indicar que la norma que aplica **para la novedad de Modelo de Utilidad** es la del **artículo 16 D486** y no el **artículo 81 D486** sobre novedad para mejoras de algo existente aplicada a modelos de utilidad.

Este error bajo el que se argumenta negar modelo de utilidad por falta de novedad del artículo 16 y no del artículo 81, lo indica la página 2 de la resolución:

Novedad

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: “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”.

En el presente caso, el dispositivo reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: “Dispositivo semafórico con medios de señalización luminosa en ángulos de 360 grados caracterizado por que comprende al menos (...)” (Radicado N° NC2024/0003058 del 14 de marzo de 2024).

Por lo anterior se solicita a la **SIC** se conceda el **MODELO DE UTILIDAD** que cumple ampliamente los requisitos del artículo 81 para modelo de utilidad, tal como se argumentó y demostró en documento de la respuesta al requerimiento con radicado N° NC2024/0003058 presentado el 14 de marzo de 2024.

c) También es un error grave en la resolución motivar no conceder un MODELO DE UTILIDAD usando la tabla de características presentada en la página 2 y las conclusiones de ese análisis bajo la norma artículo 16 de la D486 y no bajo lo indicado en el artículo 81 para **modelos de utilidad**. Esto dice la resolución pagina 3:

- Reivindicación 2 a 6: La presente invención ilumina claramente la imagen del patrón de paso de peatones (180) en la superficie de la carretera usando el dispositivo de iluminación de gobo (100) (Párr. 0031).
- Reivindicación 9: Es posible alimentar el dispositivo de iluminación de gobos (100) utilizando un dispositivo de alimentación de batería, pero es un dispositivo de suministro de energía solar que se extiende hasta la parte superior del soporte (10) del semáforo (50) del cruce de peatones y convierte la luz solar en energía eléctrica. (70) (Párr. 0039).

En consecuencia, las reivindicaciones dependientes 2 a 9 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

Ref. Expediente N° NC2023/0010548

- Se equivoca el examinador al juzgar reivindicaciones 2 a 6 y la 9 bajo el artículo 16 y no bajo el artículo 81 de la D486 para MODELOS DE UTILIDAD sobre productos que obviamente ya existen y se presentan mejoras de forma, fabricación, disposición de elementos etc.
- Otro Error del examinador es las reivindicaciones 7 y 8 no fueron examinadas y la resolución no se pronuncia sobre ellas.
- También se comete el error evidente que las reivindicaciones 2 a 9 presentadas en la Solitud de MODELO DE UTILIDAD tienen sensores ToF, sensores mapa de bits, posibilidad de rotación en ángulos x, y, y z, en el mismo dispositivo integra todos componentes, forma diferente, entre muchas otras cosas que a simple vista se pueden observar no las contiene el estado de la técnica D1.
- Por Error del examinador y/o por falta de lectura del documento de reivindicaciones, se indica que no son nuevas (cuando D1 no las tiene) y además no aplica lo indicado en artículo 81 de la D486 sobre **la novedad de un MODELO DE UTILIDAD** que es una mejora **de algo que ya existe** donde la **Novedad** consiste por ejemplo en nueva forma o disposición de elementos de algo ya existente.
- Con el agravante de que se argumentó con lujo de detalles la novedad del MODELO DE UTILIDAD indicada en artículo 81, la cual pueden ver en documento de la respuesta al requerimiento con radicado N° NC2024/0003058 presentado el 14 de marzo de 2024.
- Parece que ni las reivindicaciones presentadas, ni el documento de respuesta al requerimiento fue leído por el examinador de la Patente. El examinador tampoco hace una análisis de características técnicas del MODELO DE UTILIDAD según el artículo 81 y con todos esos errores pone a disposición de la **Directora de Nuevas Creaciones** una argumentación con errores lo que causa la Negación del **Modelo de Utilidad** por errores evidentes que se pueden ver en la resolución N° 41092 de 24 de julio de 2024 (...). –Negrilla y subraya del texto original–

Debido proceso

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, la recurrente cita el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia y menciona que:

(...) La SIC concedió en menos de 3 meses en tiempo récord, en Marzo de 2024 el MODELO DE UTILIDAD Expediente N° NC2023/0014022 “DISPOSITIVO AUTOGENERADOR Y MULTIPLICADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA” aunque ya existían AUTOGENERADOR Y MULTIPLICADOR DE ENERGÍA en el estado de la técnica, la SIC en resolución de concesión indica que cumple con lo indicado en artículo 81 de la D486 argumentando diferencias de nuevas formas, disposición de elementos y ventajas aunque ya existe NO ES NUEVO lo divulgado, si cumple el criterio del artículo 81 de la D486 sobre otras formas, disposición o ventajas.

El anterior es solo un caso de cientos de MODELOS DE UTILIDAD concedidos por la SIC sobre **aparatos que ya existen y tienen los mismos componentes de los Modelos de Utilidad concedidos**, pero que tienen una nueva forma, disposición de elementos, ventajas a la hora de usar o fabricar etc. Es decir, cumplen lo indicado en **la D486 del 2000 artículo 81**, donde la novedad se mide de manera menos exigente y la novedad se mide de acuerdo a la nueva forma, nueva distribución de elementos o ventajas que textualmente indica el artículo 81 para los **modelos de utilidad**.

Ref. Expediente N° NC2023/0010548

Ese mismo tratamiento y aplicación de las normas por parte de la **SIC** se solicita para la presente solicitud que de manera amplia se ha argumentado cumple lo indicado en la D486 del 2000 artículo 81 tiene forma, disposición diferente, elementos diferentes, ventajas de fabricación y uso etc.

El derecho al debido proceso de la misma forma que otras solicitudes y con requisitos que establece la constitución y la ley sin imponer otros requisitos diferentes a los criterios para conceder modelo de utilidad que establece la D486 del 2000 artículo 81(...) .-Negrilla y subraya del texto original-

Novedad de la materia reclamada

De acuerdo con lo mencionado en el artículo 81 de la Decisión 486 y el Tribunal Andino de Justicia sobre productos ya existentes, la recurrente manifiesta que:

“(…) la existencia previa de los productos que se quieren mejorar con modelos de utilidad no afecta la novedad. Frente a la existencia de los productos el artículo 81 fija los parámetros de novedad frente a forma diferente, disposición de los mismos elementos de diferente forma y ventajas entre otras.

- a) El documento de respuesta a requerimiento, radicado N° NC2024/0003058 presentado el 14 de marzo de 2024 muestra en la página 3 el cumplimiento de los criterios de novedad enunciados en el artículo 81 según la tabla de diferencias frente a D2:

c) Comparación de características técnicas y diferencias frente a D2		
TABLA 1 - DIFERENCIAS DE CARACTERÍSTICAS ESENCIALES RESPECTO A D2		
DIFERENCIAS	LA SOLICITUD NC2023/0010548	D2
1-D2 es un <u>sistema</u> . 2-NC2023/0010548 es un <u>dispositivo</u> . 3-D2 no es un único dispositivo semafórico, que en la misma carcasa del semáforo tenga módulo luminoso (1) y otro módulo luminoso (3) con un ángulo entre 0 y 359 grados. 4- D2 no divulga ángulos en su documento. 5- D2 no divulga un <u>dispositivo semafórico</u> que por sí mismo sin necesidad de los 11 dispositivos del sistema de D2, pueda en un único dispositivo semafórico proporcionar dos salidas luminosas en ángulos de 0 a 360 grados entre ellas.	Reivindicación 1: <u>Dispositivo semafórico</u> con medios de señalización luminosa en ángulos de 360 grados caracterizado por que comprende al menos un módulo luminoso (1) en una carcasa (2) con al menos otra salida luminosa (3) en un Angulo entre cero grados y 359 grados con respecto al módulo luminoso principal (1). Figura 1: Un dispositivo semafórico. NC2023/0010548 como dispositivo semafórico, carece de los dispositivos y partes que menciona el <u>sistema</u> D2. Lo que representa ventaja técnica en la fabricación, uso, forma etc, requisitos del art 81 de la D486 del 2000 para modelos de utilidad.	Sistema de paso de peatones <u>que utiliza iluminación con gobos</u> , que proyecta una imagen de gobo identificado con el numero (100) sobre la superficie de la carretera de un área de paso de peatones identificado con el numero (180); y un dispositivo de control de señales de tráfico conectado al dispositivo de iluminación de gobos (100) (resumen). Figura 1: Un sistema de paso de peatones. Conformado por los siguientes dispositivos independientes: 10: Poste de semáforo. 50: Semáforo de cruce de peatones. 70: Panel solar 100: dispositivo de iluminación de gobos 110: fuente de luz LED 120: unidad de lente de imagen de gobo 130: dispositivo de comunicación 150: unidad de control central 180: Paso peatonal 200: dispositivo de control de señales de tráfico 300: servidor de información de tráfico

De acuerdo a la tabla de comparación anterior se concluye que la invención de la presente solicitud:

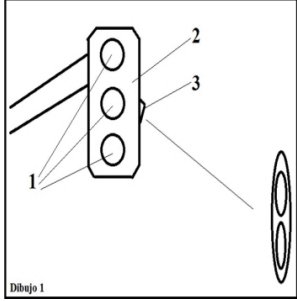
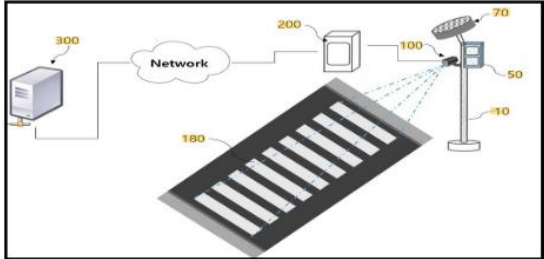
a) Es diferente en forma a D2, no es un sistema de varios dispositivos conectados.
b) Tiene una configuración diferente dentro de un mismo dispositivo.
c) Tiene diferente funcionamiento que no hace D2 no requiere elementos externos al dispositivo.
d) Tiene una diferente fabricación esta invención respecto al sistema divulgado por D2.
e) Tiene ventajas técnicas y efectos técnicos que no tiene D2 frente a un dispositivo.

Por lo anterior se cumple lo indicado en D486 del 2000 artículo 81 para conceder la Patente de modelo de utilidad.

Asimismo, la recurrente encuentra que:

“Solo con el análisis de los dibujos se puede identificar las diferencias en forma, uso, utilidad y ventajas de fabricación y utilización, con respecto a las reivindicaciones:

Ref. Expediente N° NC2023/0010548

LA SOLICITUD	D2
 Dibujo 1	 Figura 1.

Las diferencias en forma, uso operación y ventajas son evidentes:

En conclusión:

- D2 no es un dispositivo semafórico, es un sistema.
- D2 no tienen en el mismo dispositivo 2 salidas luminosas en ángulos entre cero y 359 grados entre ellas.
- D2 no menciona ángulos.
- D2 no tiene la misma forma del dispositivo semafórico solicitud NC2023/0010548.
- D2 tiene más de 11 dispositivos independientes que conforman el sistema los cuales no tiene la presente solicitud, lo que representa ventajas técnicas de Fabricación y uso.

Al respecto de novedad el manual de examen de patentes de la Comunidad Andina indica:

- "Si una característica, aunque sea banal, no se encuentra contenida en el antecedente, la reivindicación es nueva."

- "Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad."

Respecto de las Reivindicaciones 2 a 9 dependientes de la reivindicación 1 y su Novedad:

Tienen Novedad las reivindicaciones dependientes de una reivindicación principal, lo anterior debido a que las reivindicaciones dependientes no funcionan por sí mismas, si no que solo operan incorporando la reivindicación principal de la que dependen.

La guía de examen de patentes de la SIC establece sobre Novedad de Reivindicaciones dependientes lo siguiente:

"Una reivindicación dependiente es patentable, si la reivindicación independiente de la cual se deriva es patentable, por lo cual, en este caso, no hay que hacer búsqueda para la reivindicación dependiente."

"El examinador deberá tener en cuenta que la dependencia está dada porque todas las características esenciales de la reivindicación independiente están presentes en la reivindicación dependiente."

Adicional a lo anterior, las reivindicaciones 2 a 9 se refieren a Dispositivo semafórico (no a un sistema como D2)

Las reivindicaciones 2 a 9 también incorpora el manejo de ángulos en un mismo dispositivo, la característica de ángulos no la menciona D2.

Las reivindicaciones 2 a 9 también mencionan una salida luminosa (3), ubicada en la carcasa (2) del mismo semáforo, con respecto al módulo luminoso principal (1) en la misma carcasa del semáforo es decir en el mismo dispositivo. Además de otros elementos técnicos que tampoco describe D2 estén incluidos en un mismo dispositivo.

Por lo anterior las reivindicaciones dependientes 2 a 9 tienen novedad, son diferentes en forma, tienen ventajas en su proceso de fabricación y uso cumpliendo lo indicado en D486 en su artículo 81.

Las reivindicaciones 7 y 8 son novedosas también y no fueron objeto de requerimiento por novedad.



Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolución N° 82426

Ref. Expediente N° NC2023/0010548

D2 menciona los elementos de un Sistema que se observa en un paso peatonal figura 1:

- 10: Poste de semáforo.
- 50: Semáforo de cruce de peatones.
- 70: Panel solar
- 100: dispositivo de iluminación de gobos
- 110: fuente de luz LED
- 120: unidad de lente de imagen de gobo
- 130: dispositivo de comunicación
- 150: unidad de control central
- 180: Paso peatonal
- 200: dispositivo de control de señales de tráfico
- 300: servidor de información de tráfico

En conclusión la recurrente advierte que:

“La presente solicitud no es un sistema como D2 con más de una decena de componentes independientes, la solicitud de **MODELO DE UTILIDAD** es un único dispositivo semafórico mostrado en dibujo 1, el cual en el mismo dispositivo tiene incorporado todo lo que describen las reivindicaciones. Lo que le da ventajas de fabricación, uso, instalación, tiene forma diferente, disposición de elementos diferente por lo cual cumple lo indicado en artículo 81 de la D486 del 2000. Diferencias obvias y ventajas que se observan a simple vista y las indican las reivindicaciones.” –Negrilla y subraya del texto original-

Peticiones de la recurrente con motivo del recurso de apelación

(...) Teniendo en cuenta que se demostró el cumplimiento de los requisitos de novedad frente a producto ya existente MODELO DE UTILIDAD que señala el **TJCA** y la **D486 en su artículo 81** para reivindicaciones 1 a 6 y 9 sobre **Novedad** relacionada a nueva forma, nueva disposición de elementos, ventajas de fabricación, instalación y uso frente a D2 y que las reivindicaciones 7 y 8 no fueron objeto de ningún requerimiento es decir son patentables también y no las nombra la resolución de negación, solicito lo siguiente:

- a) Se solicita se conceda el Modelo de utilidad por cumplimiento de requisitos del artículo 81 D486.
- b) Se solicita se respete el derecho fundamental a la igualdad frente a otras concesiones de la SIC.
- c) Se solicita el cumplimiento de la constitución y la ley por parte de los funcionarios públicos que proyectan y firman el acto administrativo según artículo 6 de la constitución, también de acuerdo al artículo 4, 13 y 95 constitucional y artículo 81 de la D486. Siendo una falta disciplinaria y un presunto delito actuar en contra de la norma de normas constitución política sea por omisión, por acción o por desconocimiento de la constitución y la ley. Situaciones en las cuales la misma autoridad y de oficio puede revocar el acto administrativo.

Con los anteriores argumentos legales y técnico hago uso del **recurso de apelación** para que se conceda el **Modelo de Utilidad** en los términos de la constitución y la ley (...). - Negrilla y subraya del texto original-

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 (...).



Ref. Expediente N° NC2023/0010548

Objeto de la invención

Esta oficina no pierde de vista que la solicitud está relacionada con un dispositivo semafórico caracterizado por que comprende al menos un módulo luminoso en una carcasa con al menos otra salida luminosa en un ángulo entre cero grados y 359 grados con respecto al módulo luminoso principal, sin necesidad de elementos adicionales que requieran instalación o cableado.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N°NC2023/0010548 del 11 de agosto de 2023, 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° 3474 del 26 de febrero de 2024 y N° 9255 del 23 de mayo de 2024.

En el primer requerimiento de fondo, la Oficina elevó objeciones respecto a que el título no reflejaba el objeto de la solicitud, la falta de claridad del pliego reivindicatorio y sobre la falta de novedad de la materia reclamada frente a las enseñanzas del documento US2021261152 (D1).

Como respuesta a este primer requerimiento, la solicitante presenta un pliego reivindicatorio modificado, junto con argumentos en favor de la patentabilidad de la materia reclamada. Por lo que, una vez revisada esta respuesta, la Oficina decide emitir un nuevo requerimiento de fondo en el cual se establece la falta de novedad de la materia reclamada respecto a las enseñanzas del documento KR102519607 (D2).

En atención al segundo requerimiento de fondo la solicitante presenta un pliego reivindicatorio modificado, junto con argumentos en favor de la patentabilidad de la materia reclamada respecto a las enseñanzas del documento D2.

Después de revisada la respuesta, la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente, al considerar que la materia no cumplió con el requisito de novedad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Normativa aplicable

En materia de patentes de modelo de utilidad el artículo 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que:

Artículo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.

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:

Ref. Expediente N° NC2023/0010548

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 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.

En cuanto a lo que se reconoce como una patente de modelo de utilidad el artículo 81 establece que:

Artículo 81.- 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 proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.

Sobre la materia reclamada

La recurrente insiste en la patentabilidad de la materia reclama en el pliego reivindicatorio incluido bajo el radicado N° NC2024/0003058 del 14 de marzo de 2024 el cual en su reivindicación independiente reclama:

Dispositivo semafórico con medios de señalización luminosa en ángulos de 360 grados caracterizado por que comprende al menos un módulo luminoso (1) en una carcasa (2) con al menos otra salida luminosa (3) en un ángulo entre cero grados y 359 grados con respecto al módulo luminoso principal (1).

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

Ref. Expediente N° NC2023/0010548

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, sin embargo una vez revisados los documentos aportados por la solicitante y los obrantes en el estado de la técnica esta Delegatura encuentra que la materia reclamada no cumple con lo establecido en el mencionado.

Asimismo, el Manual Andino para el Examen de Patentes de la Comunidad Andina establece que:

(...) un modelo de utilidad será patentable cuando no esté dentro del “estado de la técnica”. El estado de la técnica determina o no la novedad de una invención y se encuentra definido en el segundo Apartado del Artículo 16 de la Decisión 486 (...).

(...) **No existe diferencia entre el estudio de novedad que se realiza para una solicitud de patente de invención y una solicitud de patente de modelo de utilidad.** No obstante, aunque ambas se orientan a solucionar un problema técnico, la patente de invención se basa en un objeto que no había existido antes; en cambio, en **las patentes de modelo de utilidad, la novedad es una innovación a un producto conocido que hace que se agregue al mismo una ventaja o beneficio que lo haga más eficiente o productivo.** De esta manera, el objeto de la invención se compara con el objeto existente y se determina cuál ha sido el instrumento, mecanismo, herramienta u objeto que se ha agregado al objeto original, proporcionándole una nueva forma o configuración, mejorando su aplicación industrial y que, además, dicha mejora no esté comprendida dentro del estado de la técnica.¹

Cabe señalar que toda solución técnica se basa necesariamente en el estado de la técnica anterior. Tanto las de invenciones ordinarias como los modelos de utilidad parten de algo preexistente, aunque la distancia puede ser mayor o menor. Cuando la distancia es muy grande se habla de invenciones “pioneras”, que son estadísticamente muy raras. La gran mayoría de las soluciones técnicas (invenciones y otras figuras) consisten en mejoras incrementales sobre el estado de la técnica. Esas mejoras, aunque se distancien poco del estado de la técnica anterior, deben cumplir con el requisito de nivel inventivo, es decir, no deben ser obvias ni evidentes para la persona versada en la materia técnica. De lo contrario se concederían monopolios que afectarían indebidamente a los competidores, al público y a la economía del país (...)².

De acuerdo con lo antes mencionado, esta instancia encuentra pertinente revisar el estudio de patentabilidad que sustenta la Resolución impugnada de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Estado de la técnica

En la resolución impugnada se citó el documento KR102519607 (de aquí en adelante D2) como el antecedente que afecta la patentabilidad de la materia reclamada porque revela un sistema de cruce de peatones que utiliza iluminación gobo. El sistema de cruce de peatones puede incluir un dispositivo de iluminación gobo que proyecta una imagen gobo sobre la superficie de la calzada de una zona de cruce de peatones; y un dispositivo de control de señales de tráfico que está conectado al dispositivo de iluminación gobo por cable o de forma inalámbrica y transmite una señal de control al dispositivo de iluminación

¹ 9 Cfr. Interpretación Prejudicial 43-IP-2001 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

² Manual andino de patentes Pág. 219.

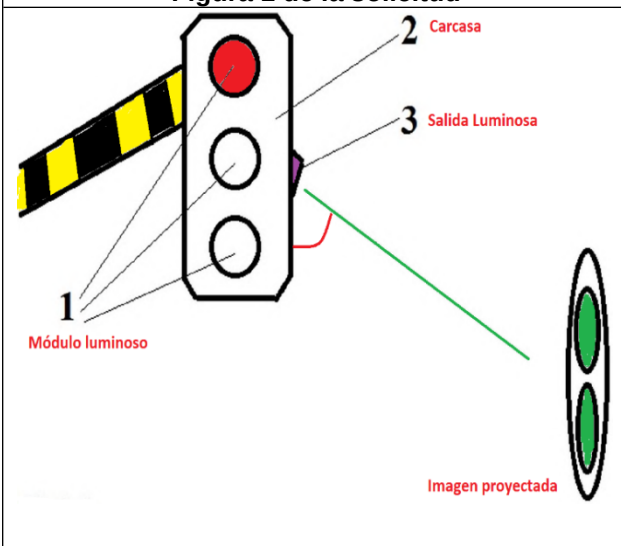
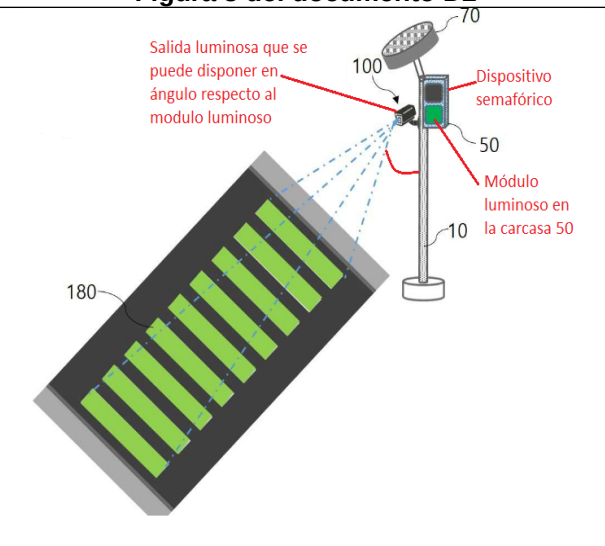
Ref. Expediente N° NC2023/0010548

gobo para proyectar una imagen de cruce de peatones sobre la superficie de la calzada de la zona de cruce de peatones en un momento predeterminado.

De acuerdo con lo antes mencionado esta Oficina encuentra, que después de revisadas las enseñanzas del documento D2 y al hacer la comparación elemento por elemento entre las características técnicas de la solicitud y las reveladas en el documento D2, se puede establecer que revela todas y cada una de las características reclamadas en la reivindicación independiente 1 así:

- Revela un dispositivo semafórico en una carcasa (50) (figura 3. Párr. 0054).
- Con una salida luminosa (100) que se puede disponer en ángulo respecto al módulo luminoso principal dispuesto en la carcasa (50) (Figura 3).

Tabla 1

Figura 1 de la solicitud	Figura 3 del documento D2
	

De la tabla comparativa se puede establecer que el dispositivo semafórico de la solicitud recae en la configuración estructural del dispositivo semafórico del documento D2, toda vez que ambos tienen un módulo luminoso dispuesto en una carcasa y con una salida luminosa dispuesta en un ángulo entre cero y 359 grados, de tal suerte que la materia tal y como se encuentra reclamada carece de novedad a la luz de las enseñanzas del documento D2 y en consecuencia no cumple con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Es de resaltar que en la descripción de la solicitud inicialmente presentada se establece que:

(...) En una calle donde existe un semáforo para vehículos y no existe señal para peatones por las dificultades de romper la calle para colocar los ductos que llevan la energía a los semáforos para peatones. En el semáforo para vehículos existente que tiene módulos luminoso (1) para vehículos con una luz roja, una amarilla y una verde, se le coloca a esa carcasa (2) de semáforos existente los elementos del dispositivo y en uno de sus costados de la carcasa se coloca salida luminosa (3) apuntando al otro lado de la vía donde se quiere reflejar una señal de semáforo peatonal rojo y verde sobre una superficie existente en la pared o en un señal de lámina de pedestal con la forma de semáforo peatonal que se ilumina verde o rojo desde la salida luminosa (3) ubicada en la carcasa de semáforos que viaja por el aire desde el otro lado de la calle (...).

Ref. Expediente N° NC2023/0010548

Lo que es igualmente contemplado en el documento D2 en cual se menciona que:

(...) El sistema de cruce de peatones según una realización de la presente invención proyecta una imagen de patrón de cruce de peatones (180) sobre el suelo de la calzada de un área de cruce de peatones utilizando un dispositivo de iluminación de haz alto (100) instalado en un lado de la porción superior de un soporte de luz de señal de cruce de peatones (50) (10) cuando el clima está nublado, como cuando llueve o nieva, o cuando el nivel de iluminación cae por debajo de un estándar preestablecido, de modo que no se puede ver el cruce de peatones en la calzada, formando así una imagen de patrón de un color de cruce de peatones general (por ejemplo, blanco) como se muestra en la FIG. 1 (...) (Párr. 0054).

En consecuencia los dispositivos de la solicitud y de la anterioridad buscan solucionar el mismo problema técnico de la misma manera, de tal suerte que un dispositivo con una configuración estructural para proyectar señales de tránsito en un paso peatonal o vehicular, ya había sido revelado por el documento D2 al momento de la presentación de la solicitud de modelo de utilidad objeto de la presente revisión, por lo tanto, esta Oficina ratifica que la solicitud carece de novedad y no cumple con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486.

Por otra parte, respecto al argumento de la recurrente según el cual se comete un error al (...) indicar que la norma que aplica **para la novedad de Modelo de Utilidad** es la del **artículo 16 D486** y no el **artículo 81 D486** sobre novedad para mejoras de algo existente aplicada a modelos de utilidad.” esta Oficina encuentra conveniente aclarar que en virtud del artículo 85 de la Decisión 486 y como se establece en el 43-IP-2001 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los requisitos de patentabilidad a evaluar en una patente de modelo de utilidad son la novedad y la aplicación industrial previstos en los artículos 16 y 19 de la Decisión 486, de tal suerte que el estudio adelantado se ajusta a lo dispuesto por la normativa andina y en consecuencia el argumento de la recurrente carece de fundamento jurídico.

Por otra parte, esta Oficina pone de presente que contrario a lo manifestado por la recurrente las invenciones que se buscan proteger bajo la modalidad de Patente de Modelo de Utilidad además de cumplir con los requisitos de patentabilidad previstos en los artículos 16 y 19 de la Decisión 486 y ajustarse a la definición de modelo de utilidad previsto en el artículo 81 de la Decisión 486 es decir versar sobre una 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 que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja que antes no tenía para ser susceptible+ de ser estudiada en esta modalidad.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, esta Oficina advierte que el dispositivo semafórico de la solicitud se ajusta a la definición de modelo de utilidad prevista en el artículo 81 de la Decisión 486 y por lo tanto es susceptible de ser estudiada como una patente de modelo de utilidad, sin embargo, esto no significa que sea patentable.

De acuerdo con lo antes mencionado, después de revisar el pliego reivindicatorio esta Oficina encuentra que, tal y como está reclamado el dispositivo en la reivindicación principal o independiente, el estudio adelantado demostró que no cumple con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486 toda vez, que el documento D2 revela todas y cada una de las características técnicas estructurales reclamadas en

Ref. Expediente N° NC2023/0010548

la solicitud y establece una configuración estructural similar que ofrece las mismas ventajas técnicas contempladas en la solicitud. En consecuencia, el dispositivo de la solicitud no solamente no es novedoso sino que tampoco constituye una nueva configuración de elementos que permita un mejor o diferente funcionamiento o que le proporcione alguna utilidad o ventaja que antes no tenían este tipo de dispositivos semafóricos.

En conclusión, esta Oficina reitera que el dispositivo semafórico reclamado al estar revelado en el estado de la técnica carece de novedad y tampoco cumple con ser una nueva configuración de elementos, por lo tanto persisten los impedimentos para la concesión de la patente de utilidad. De tal suerte que no le asiste razón a la recurrente en su argumentación.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486 esta Oficina reitera que para que el dispositivo semafórico reclamado sea considerado novedoso, se **requiere** que no esté comprendido en el estado de la técnica es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad invocada, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, sin embargo como se demuestra en la Resolución impugnada se establece que el documento D2 revela un dispositivo semafórico que tiene una configuración estructural similar a la reclamada en la solicitud que revela todas y cada una de las características esenciales del dispositivo de la solicitud, lo que demuestra que este tipo de dispositivo semafórico ya era conocido en el estado de la técnica, por lo tanto no se considera novedoso, de tal suerte que no cumple con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486.

Por otra parte, respecto al argumento de la recurrente según el cual las reivindicaciones 7 y 8 no fueron examinadas, esta Oficina encuentra del caso mencionar que la reivindicación independiente 1 es la cláusula principal en la que se incluyen las características esenciales del dispositivo que se busca proteger y las reivindicaciones 2 a 9 dependientes de la cláusula principal incluyen las características particulares del dispositivo asociadas a las características esenciales del mismo, de tal suerte que mediante el estudio de patentabilidad se determinó que la reivindicación principal carece de novedad a la luz de las enseñanzas del documento D2 y asimismo, se estableció en consecuencia que las reivindicaciones dependientes 2 a 9 que tienen características particulares del dispositivo presentes en la reivindicación independiente también carecen de novedad. Por lo que contrario a lo manifestado por la recurrente las reivindicaciones dependientes si se valoraron y corrieron con la misma suerte de la reivindicación independiente concluyendo que también carecen de novedad frente a las enseñanzas del documento D2.

Sobre la violación al debido proceso

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, esta Oficina pone de presente que durante el trámite administrativo se emitieron dos requerimientos de fondo en los cuales fueron trasladadas las objeciones respecto a la falta de claridad y la falta de novedad de la materia reclamada frente a las enseñanzas del estado de la técnica determinado por los antecedentes D1 y D2 de manera independiente, garantizando el derecho a la defensa y a la contradicción que ejerce el solicitante cuando da respuesta a los requerimientos. Asimismo, cumpliendo con las etapas procedimentales de estudio análisis y decisión sobre la patentabilidad de la solicitud.

Ref. Expediente N° NC2023/0010548

Dicho lo anterior, esta Instancia reitera que en virtud del artículo 85 de la Decisión 486 los requisitos de patentabilidad que se deben valorar para una solicitud de patente de modelo de utilidad son la novedad y la aplicación industrial previstos en el artículo 16 de la Decisión 486, asimismo, es preciso señalar que para que una invención sea susceptible de ser estudiada bajo la modalidad de protección de patente de modelo de utilidad debe cumplir con lo que se considera y se define como un modelo de utilidad según el artículo 81 de la Decisión 486.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución N° 41092 de 24 de julio de 2024, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución a TINVER S.A.S, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 31 de diciembre de 2024

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL