



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° **3960**

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Exp. N° 04049362

SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 28 de mayo de 2004, bajo el número 04049362, se presentó la solicitud de patente de modelo de utilidad titulada "APLICACIÓN NOVEL DE UN INTERRUPTOR MECANICO O ELECTRONICO Y UN SENSOR DE RECOGIMIENTO PARA TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN Y ENERGIA SOBRE UN CIRCUITO DE LA RED ELECTRICA".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos para la concesión de la patente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aplicable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la misma Decisión andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 5 de agosto de 2005, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones.

QUINTO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 establece que "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". La misma disposición establece, que "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".

SEXTO: Que, por su parte, el artículo 85 de la misma Decisión establece que "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".



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 3960

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Exp. N° 04049362

SEPTIMO: Que en el presente caso, no obstante la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión. Veamos:

1. Claridad de la solicitud

1.1 Descripción

El artículo 28 de la Decisión 486 señala que “la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

- a) el sector tecnológico al que se refiere o al que se aplica la invención;
- b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
- c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;
- d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;
- e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes; y,
- f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención”.

Ahora bien, en el oficio trasladado al solicitante se le indicó que la descripción calificada no permite identificar una forma de ejecución clara y completa de la mejora considerada patentable, no solo porque no se sigue el esquema convencional de presentación sino porque no contiene figuras ni existe una interrelación entre ellas y la descripción. Sea la oportunidad para recordar al interesado, que la descripción debe centrarse no en el uso que se da a un componente de una disposición sino en las modificaciones de estructura o función que haya modificado o mejorado el solicitante.

Como se conoce bien en el campo de las patentes, la descripción debe suministrar información suficiente tal que ésta le permita a *un técnico de nivel medio en el oficio* evaluar y realizar la invención. Esos requisitos se ubican en el plano tecnológico y permiten, de un lado, valorar el aporte de la invención y, de otro lado, verificar si con



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 3960

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Exp. N° 04049362

los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

Se observa que la información de la descripción calificada no permite ni evaluar ni ejecutar la invención, pues dicha información es fragmentaria, se centra en detalles secundarios, no contiene una o mas figuras ni hay una interrelación entre la descripción y las figuras, como ya se mencionó.

La descripción, acorde con lo que estipulan los incisos a) hasta f) del citado artículo 28, por lo general, debe contener los siguientes apartes colocados en su orden:

1) Al inicio se coloca el título de la invención, que debe ser breve y preciso; el título presentado no refleja el objeto ni el campo de aplicación industrial al que se relaciona la solicitud, sino que es una explicación del uso dado a un componente electrónico convencional.

A continuación se colocan los siguientes apartes, identificados con subtítulos preferiblemente:

2) indicación de la esfera tecnológica

"la invención se refiere a la fabricación de un equipo para...";

3) el estado de la técnica

"se conoce del documento... un equipo electrónico de laboratorio para medir... como por ejemplo la patente... que tiene las siguientes deficiencias...";

4) el objetivo (divulgación) de la invención

"la invención se enfoca en suministrar un aparato electrónico...";

5) la breve descripción de las figuras (reseña)

"la figura 1 es un diagrama en bloque del equipo electrónico... ;

la figura 2 es el esquema principal de conexión..."; es importante resaltar que en la reseña de los dibujos no se debe hacer la descripción detallada.

6) la mejor manera de realizar la invención (conocida por el solicitante), esta parte es muy importante y debe apoyarse en la(s) figura(s) ilustrativa(s), ejemplo.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 3960
Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Exp. N° 04049362

"Como se enseña en la figura 1 el equipo electrónico de laboratorio comprende un sensor de temperatura 4 conectado por el pin 6 a la tarjeta... conectada en serie a una tarjeta de administración 2..."

De tal suerte, lo presentado como descripción no contiene: a) la indicación de la esfera tecnológica o el sector tecnológico al que se refiere la solicitud, b) la tecnología anterior conocida por el solicitante... o el estado de la técnica, c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención o el objetivo de la invención, d) una reseña de las figuras o la breve descripción de las figuras, e) la mejor manera de realizar la invención.

Adicionalmente, en el mencionado oficio se recalcó al solicitante que el último aparte es el más importante y debería saber que la descripción debe "indicar expresamente la mejor manera que el solicitante conozca para ejecutar la invención"... forma de un ejemplo u otra exposición... haciendo referencia... figura del dibujo. La simple presencia de tal parte no basta para cumplir el requisito legal. Es indispensable que la "mejor manera..." esté identificada en forma inequívoca... ventajosas como lo señala el párrafo 40 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes* que la Oficina normalmente utiliza.

Por último, los documentos se presentaron en hojas tamaño carta cuando lo usual es el tamaño oficio y no guardan las márgenes establecidas de 2,5 cm a la izquierda y arriba y de 2 cm a la derecha y abajo.

Así las cosas, la descripción no se ajusta a lo previsto en el artículo 28 de la Decisión 486, además que no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión, a pesar del requerimiento de fondo efectuado en virtud del artículo 45 de la Decisión 486.

1.2 Reivindicaciones

El artículo 30 de la citada Decisión indica que "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

Como se explicó en el mencionado oficio trasladado, el pliego reivindicatorio allegado está lejos de cumplir lo dispuesto en la normativa andina, porque:

- El artículo 81 de la Decisión 486 señala 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 alguna parte del mismo,



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 3960

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Exp. N° 04049362

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".

De lo anterior, y de lo que establece el artículo 82 de la misma normativa, se concluye que los modelos de utilidad se refieren a *productos*, de tal manera que *las reivindicaciones deben definir productos*.

Ahora bien, puesto que ni la Decisión ni el reglamentario establecen, taxativamente, cómo se debe definir el producto que se desea amparar por modelo de utilidad, la Oficina normalmente acude a la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982 para ayudar a los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios, donde, en el párrafo 57, especifica que las reivindicaciones de producto deben definir el objeto, que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función entre los componentes del objeto.

Se ha establecido, entonces, que, desde el punto de vista técnico y en aras de la claridad y precisión de que debe gozar la solicitud, la combinación de características estructurales y de función no se admite en la redacción de reivindicaciones de producto, menos aún, cuando se relaciona el uso o un efecto del mismo, como sucede en el pliego allegado.

Ejemplos, "1. aplicación novel... forma nueva de uso...".

"2. aplicación novel... pueda ser usado..."; de igual manera se observa el defecto en todas las restantes reivindicaciones. De lo anterior, es evidente que la parte subrayada son características de uso.

- Una reivindicación debe definir la mejora por las características técnicas aportadas (creadas) por el solicitante. Además, como se conoce bien en el campo de las patente una reivindicación, generalmente, se compone de preámbulo y caracterización.

En el preámbulo, se relacionan las características generales que ubican el campo de aplicación de lo solicitado, la parte caracterizante define las características de estructura ó función entre los componentes de un equipo, supuestamente, aportadas (creadas) por el solicitante, ejemplos:

"1. aparato electrónico de laboratorio para medir y controlar la temperatura caracterizado porque incluye un sensor de temperatura (4) conectado en serie a..."



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 3960

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Exp. N° 04049362

"2. aparato acorde a (según) la reivindicación 1, caracterizado porque la pantalla de exhibición (26) es una pantalla de LCD".

"3. aparato acorde a una de las reivindicaciones 1 ó 2 caracterizado porque los terminales del sensor de temperatura (4)...", etc.

- Una reivindicación no es una indicación del uso que se hace de uno o más componentes de un artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de parte del mismo (sistema o aparato), sino la relación clara y concisa (breve), de las características de estructura o de función entre los componentes del artefacto, herramienta, etc. (sistema o aparato), creadas o mejoradas por el solicitante.

Aunque no se mencionó en el oficio trasladado, el solicitante debería saber que tanto en el título de la solicitud como en la redacción de las reivindicaciones se incluyó la frase: "aplicación novel de" que no forma parte de la solicitud misma, no constituye una característica de estructura o función del producto y solo es una apreciación personal del interesado que desfavorece la claridad y la concisión del pliego. Por tal motivo, es inaceptable que se haya incluido la citada frase en las reivindicaciones.

Por lo anterior, la solicitud no se ajusta a lo previsto en el artículo 30 de la Decisión 486, toda vez que las reivindicaciones no definen la materia que se desea proteger mediante la patente, además no son claras ni concisas.

1.3. Reivindicaciones de producto

En primer término, como se explicó en detalle en el punto anterior, las reivindicaciones de los modelos de utilidad solo son para productos, además la definición se puede hacer solo mediante las características estructurales ó de función entre los componentes del objeto que se trata de proteger.

Al calificar el pliego de la solicitud, salta a la vista que incluye mezclas de características no permitidas, como se evidencia de su redacción:

"1. aplicación novel... forma nueva de uso...".

"2. aplicación novel... pueda ser usado..."; de igual manera se observa el defecto en todas las restantes reivindicaciones, que aquí ampliamos con los siguientes ejemplos:

"3. Aplicación novel de... brinda la posibilidad...".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 3960
Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Exp. N° 04049362

"4. Aplicación novel de... sin importar...".

"5. Aplicación novel de... está en capacidad...".

"6. Aplicación novel de... esta en capacidad...", y así sucesivamente.

En lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son características estructurales y la subrayada, características de uso o efectos del mismo. Por lo anterior, no se cumple lo dispuesto en el artículo 81, incluso cuando se relaciona el uso o un efecto del mismo, como sucede en el pliego calificado, se desconoce el campo de patentabilidad previsto en el artículo 14 de la regulación andina.

2. Solicitud relativa a un uso distinto

En el artículo 14 de la Decisión 486, se establece que "los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

En virtud de lo dispuesto en el artículo 14 el uso no es patentable, pues en la norma mencionada se establece el ámbito de patentabilidad cuando se señala que las patentes se otorgarán "para las invenciones sean de producto o de procedimiento...", campo dentro del cual no aparecen señalados *los usos* y, por ello, la protección vía patente siempre ha estado dirigida a las modalidades indicadas por el legislador andino.

Por su parte, el artículo 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina claramente establece que: "Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial".

Así pues, en el caso de los modelos de utilidad, es claro concluir que los *productos* ya patentados, no son susceptibles de protección mediante patente por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al comprendido en el estado de la técnica.

Ahora bien, en el punto 2 del oficio trasladado, se le explicó al interesado que la presente solicitud no cumple lo dispuesto en el mencionado artículo 21, pues tanto de la descripción como en particular de las reivindicaciones, es claro que ella se dirige al uso de un interruptor pulsador que deja pasar corriente a la carga sin importar la posición mecánica o electrónica en que se encuentre. Ese componente no presenta ninguna mejora ni modificación realizada por el solicitante, sino que se explica lo

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 3960

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Exp. N° 04049362

conocido comúnmente en la técnica y a lo cual solo se le atribuye un uso, por demás, similar al conocido, lo cual, definitivamente viola lo dispuesto por el artículo 21 de la Decisión 486, pues, se reitera, la norma excluyó la posibilidad de amparar con patente los comúnmente denominados segundos usos.

3. Respuesta del solicitante

Sobre la respuesta del solicitante a la notificación de fondo, conviene realizar las siguientes consideraciones:

- Dice el interesado que en su criterio el modelo de utilidad si cumple las exigencias del artículo 81, "ya que lo define como una nueva configuración o disposición de elementos de un artefacto, en este caso una lámpara..." (subrayados del Despacho).

Esa declaración y las afirmaciones subsiguientes, no se sustentan, sino son meras aseveraciones carentes de fundamento, que de ningún modo, desvirtúan las objeciones trasladadas por la Oficina. Aún más, la solicitud se dirige a un interruptor mecánico o electrónico y a un sensor de reconocimiento pero NO a una lámpara, como ahora lo asegura el memorialista.

En tercer lugar, la respuesta del interesado al oficio trasladado, de un lado, No tuvo en cuenta las observaciones del mencionado oficio. De otro lado, sus afirmaciones No solucionan los problemas planteados en dicho traslado, porque como bien se conoce en materia de patentes un oficio tiene como objetivo brindar al solicitante la oportunidad de replantear su solicitud de acuerdo a la calificación dada a los documentos.

Por lo tanto, era necesario tomar como punto de partida la calificación realizada junto con las indicaciones suministradas por la Oficina en el citado oficio, para haber allegado una descripción clara y completa, acorde a lo listado y ejemplificado, unos dibujos que concordaran con esa descripción y, una o más reivindicaciones que definieran lo solicitado, acorde a las características permitidas y no para que se responda según el criterio del memorialista o según considere es la solicitud o argüir qué posible problema trató de solucionar, qué pensó el solicitante y/o las presuntas dificultades que se hayan presentado en la solución del problema, ya que, esos comentarios no ocasiona que la descripción, los dibujos, las reivindicaciones cumplan los requisitos exigidos por la ley y "desaparezcan" las objeciones oportunamente notificadas.

La reivindicación 1, textualmente, dice : aplicación novel de un switch conmutable y un sensor de reconocimiento caracterizado por presentar una nueva forma de

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 3960

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Exp. N° 04049362

uso de un suiche eléctrico con dos o mas posiciones (conmutable o del tipo pulsador push-button) o un interruptor electrónico que por la forma de conectarse siempre deja pasar corriente a la carga, sin importar la posición en que se encuentre y el uso de un sensor preferiblemente electrónico instalado en el receptor”.

A la luz de lo que dice la citada reivindicación o cualquiera de las restantes, no se aprecia cual es el artefacto que se define ni cual es la configuración o disposición de elementos de la que habla el memorialista en su respuesta, como tampoco el sustento para esas afirmaciones.

En conclusión, los comentarios del memorialista no se sustentan y se desvían a unas lámparas y a unas baterías, que no tienen relación directa e inobjetable con el interruptor o el sensor de reconocimiento, al que se refiere la solicitud.

- Sobre los demás comentarios de la respuesta y que obran a folio 34 del expediente en estudio, es importante indicarle al interesado que con el oficio trasladado lo que se buscaba era que se replanteara la solicitud y se pudiera continuar la tramitación.

Por las aseveraciones de los últimos dos párrafos de la respuesta, se deduce que ni el interesado sabe qué es lo que pretende proteger, porque ahora dice que: “la nueva configuración es un **sistema de iluminación convencional** al que se le agregan unas baterías... viceversa... nueva configuración”. Para desvirtuar estas afirmaciones, basta indicar que la solicitud no se dirige a un sistema de iluminación, además al comparar lo manifestado con lo que dice la reivindicación 1 se puede comprobar que no se dice nada de lo asegurado por el memorialista.

Por lo demás, si la Oficina hubiese considerado procedente hacer un cambio de modalidad lo habría sugerido en esa oportunidad, pero, obviamente, ese no es el caso para la presente solicitud.

A los planteamientos expuestos en el oficio, el solicitante se limitó a tratar de discutir si es un modelo de utilidad o no según el artículo 81, sin intentar subsanar los defectos de la solicitud, ni menos aún superar la objeción de fondo planteada en el punto 1 del oficio trasladado, donde se dijo que: “Se informa al interesado que su solicitud **NO** es un **modelo de utilidad** de acuerdo a lo que establece el artículo 81...porque su solicitud **no** se dirige a una nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, mecanismo u otro objeto electromecánico sino al **uso** de un interruptor pulsador de conmutación convencional”.



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 3960
Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Exp. N° 04049362

Visto lo anterior, se puede advertir que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 21, 28, 30, 81 y 82 por las razones antes expuestas. Adicionalmente, la respuesta allegada por el solicitante no controvierte ni aporta razones sustentadas contra las objeciones trasladadas mediante el oficio n°13076.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión del privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de modelo de utilidad a la creación denominada "APLICACIÓN NOVEL DE UN INTERRUPTOR MECANICO O ELECTRONICO Y UN SENSOR DE RECOGNICIÓN PARA TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN Y ENERGIA SOBRE UN CIRCUITO DE LA RED ELECTRICA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Juan Camilo Villa Betancourt en su calidad de apoderado de la sociedad Informática Profesional Limitada "I.P.L. LTDA.", o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **23 FEB. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (E),

RICARDO CAMACHO GARCIA

Doctor
JUAN CAMILO VILLA B.
Carrera 71 N° 45E-79
Medellín-Antioquia