

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 255 3

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Rad. N° 04-086962

LA JEFE DE LA DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

en ejercicio de sus facultades, en especial de las que se le confirieron en la resolución 46800 de 2009, por la cual se asignan las funciones señaladas en el artículo 3 del decreto 3523 de 2009 de la Dirección de Nuevas Creaciones, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 3 de septiembre de 2004, bajo el número 04 - 086962, se solicito patente de modelo de utilidad a la creación titulada: "UNIDAD PEDAGOGICA PARA MEDICION".

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. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario en tres oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 7 de abril de 2008, el 20 de agosto del mismo año y el 14 de enero de 2009, atendió oportunamente a los requerimientos formulados, y presentó las respectivas aclaraciones. Con la respuesta del 20 de agosto de 2008, allegó una nueva reivindicación (1), la cual se ajusta a lo establecido por el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, "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."

SEXTO: Que según el artículo 85 de la Decisión 486 "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

52553

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N^o 5 2553

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Rad. N° 04-086962

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."

SEPTIMO: Que la reivindicación única 1, contenida en el folio 47, no cumple con el requisito de novedad. Además, se considera un segundo uso, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud, consiste en suministrar una cinta flexible, enrollable, que lleva impresa, por una cara, sobre cada borde, una escala graduada, y, en medio de las dos escalas impresas, una franja de impresión; y, por la otra cara, lleva una zona de impresión.

El problema planteado en esta solicitud, es atraer la atención del usuario hacia el contenido impreso en la cinta por ambas caras de la cinta.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud proporciona una cinta para medición, que contiene espacios específicos para mensajes impresos, además de tener dos escalas graduadas en cada uno de los dos bordes.

2. Segundos usos

Una vez visto el documento US 4 696 110, se observó que el solicitante le pretende dar un nuevo uso a una cinta métrica ya conocida. El nuevo empleo que le pretende dar a la cinta es de características pedagógicas, debiendo recalcar al respecto, que este uso no es un nuevo uso técnico, porque el uso técnico va a ser el mismo que se le daba antes: medir. En palabras del solicitante, se trata de atribuir un mejoramiento a la cinta de medición con base en mensajes pedagógicos que incrementen la mera utilidad del implemento como simple objeto para medición. Así las cosas, el solicitante reconoce que se trata de una cinta de medición.

Teniendo en cuenta lo anterior, el segundo uso, es el uso pedagógico. En resumen, se trata de utilizar la cinta de medición, conocida, como medio para incluir mensajes o informaciones de diferente naturaleza sobre ella: se usa la cinta métrica como sustrato para imprimir sobre ella (por ambas caras) información de distinta naturaleza.

Lo nuevo aquí, es la naturaleza de la información que se imprime por ambas caras

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 5 25 5 1

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Rad. N° 04-086962

de la cinta, no el hecho de que se imprima algo sobre ellas, porque esto ya se conocía, por lo menos desde que se publicó el documento D3 que se detalla adelante. Se trata de un nuevo uso de algo ya patentado, porque la cinta métrica como tal no sufre ninguna alteración, lo que, según la solicitud se altera, es la naturaleza de la información que lleva impresa dicha cinta métrica, señalando que dentro de la solicitud no se define concretamente la información que va a ser impresa. Pero, como es lógico, no se puede patentar un invento por el simple hecho de cambiar el contenido impreso o, más genéricamente, por cambiar la naturaleza del contenido impreso, como pretende el solicitante y que es lo que el legislador pretende evitar al introducir esta excepción.

Así las cosas, el objeto de la solicitud es un segundo uso de algo previamente patentado, por cuanto, la solicitud no será objeto de patente, de conformidad con el artículo 21 de la Decisión 486.

3. Determinación del estado de la técnica

3.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 3 de septiembre de 2004, que corresponde a la fecha de radicación de la solicitud, como quiera que no se reivindicó prioridad alguna.

3.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud en estudio y relacionados con la materia reclamada:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 2 792 110	Tape measure device for catalogs and the like (Dispositivo de cinta de medida para catálogos y similares)	1957-05-14
D2	US 2 932 897	Measuring device (Un dispositivo para medida)	1960-04-19
D3	US 4 696 110	Pipefitters tape measure (Una cinta para medida de tuberías, con información sobre accesorios)	1987-09-29

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 2553

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Rad. N° 04-086962

4. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente: "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."

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia, respecto al requisito de novedad ha señalado lo siguiente:

"El requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

"Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

"En este sentido, el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344.

"En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiéndose que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención."¹

En el presente caso, el objeto carece de novedad, porque a los ojos de un experto medio en el arte, se trata de una materia conocida y divulgada en el estado de técnica.

La reivindicación única reclama: "Una unidad pedagógica, para medición, consistente en una cinta fabricada en material flexible y enrollable sobre sí mismo o sobre un carrete, en cuyo anverso, y cerca de cada borde, va impresa una escala de medición en unidades del sistema c.g.s. y del sistema inglés y caracterizada además porque en el espacio entre dichas escalas impresas va un

¹ Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 2553

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Rad. N° 04-086962

mensaje gráfico y pedagógico, y en cuyo reverso de dicha cinta va igualmente impresa una ilustración o un texto cultural, educativo o institucional".

En el siguiente análisis se debe tener en cuenta, que por el simple hecho de cambiar las escalas impresas de pulgadas a yardas o a codos, en la cinta de medición no se obtiene novedad a pesar de que nunca antes hayan sido conocidas expresamente tales cintas, ya que el contenido impreso en la cinta es irrelevante, siempre que la cinta tenga la funcionalidad y la conformación con la que se creó originalmente.

Por su parte, el documento D1 divulga una cinta métrica que se enrolla alrededor de una tarjeta de pedido anexa a un catálogo. La cinta es de un material flexible tal como papel, tela o una película termoplástica. La cinta tiene las dos porciones de extremo no impresas y una porción calibrada (impresa con una escala de medida) entre los dos extremos. La porción calibrada está en el anverso y, en el reverso puede ser usado para material publicitario. Lo revelado en este documento difiere de lo reclamado en la reivindicación corregida en que en el anverso sólo tiene impresa una escala. En otras palabras, difiere en la naturaleza del contenido de lo que va impreso por el anverso.

El documento D2, enseña un dispositivo de medida que tiene una escala de medida impresa y que se presenta de manera fraccionada en porciones que se pueden unir extremo a extremo. En este documento se cita que hay varias cintas convencionales hechas con papel o un material de resina sintética y que tienen un adhesivo por el reverso, las cuales se presentan enrolladas. El documento revela que, junto a la escala de medida se imprime alguna información. Este documento difiere del reclamado en la reivindicación corregida en que la cinta no es integral, sino que está dividida en porciones (haciendo claridad que esta no es una característica establecida en la reivindicación única) y también difiere en que el reverso no está impreso.

El documento D3, divulga una cinta (que puede estar encerrada – enrollada en una carcasa convencional y ser retraíble) que lleva impresos por una cara, ambos bordes longitudinales, donde el impreso pueden ser dos escalas de medida o una escala y una tabla o, ambas cosas, alternadas; y, por la otra cara, lleva impresa una información, o una tabla relativa a diferentes tamaños de tuberías, desde un extremo al otro de la cinta. Se llama la atención, en especial, a lo ilustrado en las figuras 1 y 2 (ver folio 30 de D3). De la comparación de lo divulgado en este documento con respecto a lo reclamado en la reivindicación se llega a la conclusión de que no hay diferencias técnicas que justifiquen la concesión de un privilegio exclusivo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 25 5 3

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Rad. N° 04-086962

La novedad encontrada relacionada con el objeto de la solicitud es la del nuevo uso de algo ya conocido, convencional, ya patentado antes. Pero esta clase de novedad está expresamente exceptuada por la legislación andina (ver artículo 21).

Tal como se observó, el documento D3 divulga una cinta de medición, flexible, enrollable, retraíble, que lleva impresos, por una cara, sobre ambos bordes longitudinales unas escalas de medición y, por la otra cara, lleva otro impreso, desde un extremo al otro de la cinta. En consecuencia, se observa que tanto lo que reclama el solicitante como lo que se divulgó en D3 coinciden: ambas cosas son cinta de medición, flexibles, enrollables y ambas cintas están impresas por las dos caras. Si hay alguna novedad se podría encontrar en lo que se imprime por cada cara, pero esta no sería una novedad de naturaleza técnica sino intelectual: depende de la información que se imprima.

Así entonces, no se encuentra ningún aspecto técnico en la solicitud, que sea distinto de lo que ya se conocía en el estado de la técnica. No hay ninguna ventaja técnica en ello y no se encuentra ningún avance en el estado de la técnica.

Respecto al mejor o diferente funcionamiento, la utilización o fabricación del objeto o sobre la utilidad, ventaja o efecto técnico señalados por el artículo 81 de la Decisión 486, cabe decir que en estos aspectos tampoco se encuentra algún efecto técnico específico, o alguna ventaja técnica distintiva o alguna utilidad técnica especial que se derive de lo reclamado por el solicitante, no se encontró en ello un funcionamiento mejor, ni siquiera diferente.

5. Sobre la respuesta del solicitante

En el presente caso, las objeciones a la patentabilidad se centran en lo establecido en el artículo 21 de la Decisión 486, así como en la falta de novedad del objeto de la solicitud.

La presente solicitud, reivindica una unidad pedagógica, para medición, consistente en una cinta fabricada en material flexible y enrollable sobre sí mismo o sobre un carrete, en cuyo anverso, y cerca de cada borde, va impresa una escala de medición en unidades del sistema c.g.s. y del sistema inglés y que está caracterizada además porque en el espacio entre dichas escalas impresas va un mensaje gráfico y pedagógico y en cuyo reverso va igualmente impresa una ilustración o un texto cultural, educativo o institucional.

Entonces, según el razonamiento del solicitante, el hecho de que, por ejemplo, en una cinta convencional, por el anverso, se impriman unas escalas de medición en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 2 5 5 3

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Rad. N° 04-086962

unidades del sistema cgs y del sistema inglés y que entre dichas escalas se imprima un mensaje y, además, que en el reverso se imprima una ilustración cualquiera es suficiente para que se le de protección como modelo de utilidad.

Al respecto cabe anotar, que si las escalas de medición están en unidades del Sistema Internacional, no se debe dar una nueva patente de modelo de utilidad a quien la reclame. Si el mensaje no es gráfico, ni pedagógico, pero si publicitario, por ejemplo, no sería otro modelo de utilidad.

Es obvio que en ninguno de estos casos se puede conceder una patente de modelo de utilidad, porque en todos ellos faltaría el requisito básico de novedad. En estos casos, se debería pensar en la protección que dan los derechos de autor (en el caso bajo estudio: siempre y cuando estuviese definido el contenido concreto de la información impresa en la cinta).

Entonces, se puede concluir que, desde el punto de vista técnico, lo que cambia respecto a las cintas métricas conocidas es el contenido de lo impreso por cada cara. Luego, la cinta métrica sigue siendo la cinta métrica conocida desde antes, no funciona de distinta manera, no hay una fabricación diferente. Desde el punto de vista técnico no hay ninguna ventaja.

En sus respuestas, el solicitante hace énfasis en lo útil que puede ser una cinta, como la divulgada, para que se atraiga la atención del usuario para que asimile un contenido pedagógico o una información útil, para que se eleve, en fin, el nivel cultural del usuario. Todas estas son ventajas dirigidas al intelecto. El solicitante falló en demostrar que el objeto de la solicitud tuviese efectos técnicos diferentes de los conocidos. No hay un problema técnico concreto que el objeto de la solicitud haya resuelto de manera innovadora.

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe concluir que los argumentos del solicitante no superan las objeciones planteadas a la solicitud.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de modelo de utilidad a la creación denominada: "UNIDAD PEDAGOGICA PARA MEDICION".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Jorge E. Vera Vargas, en su calidad de apoderado del solicitante CARLOS HUMBERTO ZAPATA HURTADO, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 255 3

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

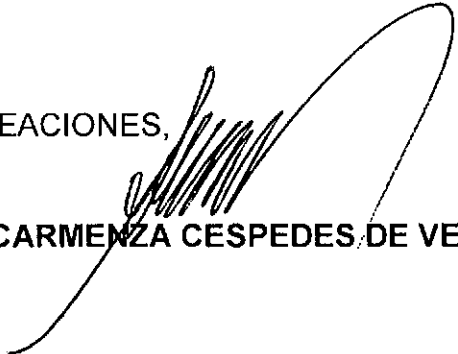
Rad. N° 04-086962

entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante la Jefe de la División de Nuevas Creaciones y el de apelación 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

20 OCT. 2009

LA JEFE DE LA DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES,


ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL

Doctor
JORGE E. VERA VARGAS
Calle 70 A No. 11 - 43
Bogotá D.C.

202067