



Propiedad Industrial – Derechos de Autor
Derecho Comercial – Derecho Administrativo
ABOGADOS ESPECIALISTAS

SA EM
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-086962- -00007-0000

Fecha: 2009-01-14 16:53:08 Dep: 2020 NUECREACIONE
Ira: 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act: 444 RESPUESTA REQUE FOLIOS: 3

Señor Jefe

División de Signos Distintivos

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Expediente : No. 04-86962

Referencia : Solicitud de la patente modelo de utilidad denominada
"UNIDAD PEDAGÓGICA PARA MEDICIÓN"

Solicitante : **CARLOS HUMBERTO ZAPATA HURTADO**

RESPUESTA A REQUERIMIENTO

JORGE E. VERA VARGAS, obrando como apoderado del solicitante, oportunamente doy respuesta al requerimiento No. 15356, notificado el día 04 de diciembre de 2008 por su despacho.

ACLARACION DE INFORMACION

Por medio de la presente me permito dar respuesta al Informe técnico 3416 de diciembre 4 de 2008, dentro de los plazos fijados, y sobre el particular debo hacer las siguientes observaciones :

1. Cuando en el parte 4 del mencionado informe técnico el Examinador suprime con trazo continuo el texto final de la reivindicación 1 que caracteriza nuestra propuesta , como es la que entre el espacio de las escalas de medición, inglesa y métrica, se imprime un mensaje gráfico y pedagógico , y que además en el



reverso de la cinta en mención , va impresa una ilustración o un texto cultural, dicha supresión a juicio del Examinador deja SIN PISO y sin sustento de novedad a nuestra solicitud.

De otro modo no tenemos más argumentos de redacción y definición para la novedad reclamada desde el comienzo en el expediente de la referencia, y máxime tratándose de un elemento tan simple como lo es una cinta flexible de medición con impresos pedagógicos , naturalmente dentro de la misma cinta .

2. En el aparte 6 del referido informe 3416 y relativo al estado de la técnica, se trae a mención tres antecedentes relacionados con las patentes americanas 2 792 110 , 2 932 897y 4 696 110 cuyas características de semejanza y coincidencia con la cinta de medición de nuestra solicitud, fueron rebatidas suficientemente por el suscrito en la respuesta dada en su oportunidad al informe técnico 9392 anterior de julio 17 de 2008.

3. No obstante, y en el informe reciente mencionado objeto de nuestra respuesta , se aduce por parte del Examinador en el aparte 5 del informe 3416 que " el solicitante le pretende dar un nuevo uso a una cinta ya conocida. El nuevo empleo que le pretende dar a la cinta es de características pedagógicas . "

Sobre ésta apreciación del Examinador, me permito disentir por cuanto 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 .



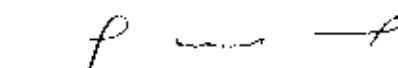
Propiedad Industrial - Derechos de Autor
Derecho Comercial - Derecho Administrativo
ABOGADOS ESPECIALISTAS

56 56

Pero el Examinador trae a colación un llamado segundo uso dentro de la patente U.S. 4 696 110 como antecedente D3, según la cual la cinta de medición de la referida patente además de sus escalas de medición en una de sus caras, trae en la cara opuesta una información de tipo técnico para el usuario referente a calibres de tuberías, concretamente.

Este antecedente de la patente americana mencionada constituiría según lo predicado por ése Despacho un segundo uso y en consecuencia no podría ser allegado como elemento cuestionante a la novedad de nuestra solicitud, por cuanto los otros antecedentes se demostró en pasada respuesta, no guardan la más mínima relación de semejanza ni parecido con las características de nuestra solicitud.

En consecuencia y con base en la argumentación aquí presentada, nos permitimos solicitar de ése Despacho no considerar el segundo uso atribuible a nuestra propuesta y otorgar el respectivo título.


JORGE E. VERA VARGAS

CC 17 150 455

TP 12 122

87
157

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación n.º 04 – 86 962 MU

Clasificación Internacional (IPC): G01B 3/10, G09B 29/06

Concepto Técnico n.º 1112

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 85 en concordancia con el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

<u>Descripción:</u>	Folios 6 y 7 como se radicó inicialmente Folios 35 y 36 modificación. Folios 45 y 46 nueva modificación.
<u>Reivindicaciones:</u>	Folio 8 como se radicó inicialmente Folio 37 modificación. Folio 47 nueva modificación.
<u>Dibujos:</u>	Folios 11 y 12 como se radicó inicialmente No hubo modificación.
<u>Respuestas del solicitante</u>	Folios 32 a 34, 42 a 44 y 54 a 56.

2. Objeto del modelo de utilidad

- Título de la solicitud: *Unidad pedagógica para medición*, folio 1
- El objeto de la presente solicitud de patente de modelo de utilidad 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 la solicitud en estudio 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.
- La Clasificación Internacional de Patentes (IPC): G01B 3/10, G09B 29/06

3. De la solicitud de Patente de Modelo de Utilidad

No se encontraron defectos formales dignos de mención.

4. Análisis de las objeciones previas.

Dado que en los Conceptos Técnicos n.º 0657, n.º 1886 y n.º 3416 de los folios 21 a 31, 38 a 41 y 48 a 53, respectivamente, se insinuaron ciertas objeciones a la patentabilidad las cuales, después de haber sido revisadas, se determinó que deben ser modificadas en parte, se incluyen los siguientes análisis:

La reivindicación única, folio 47, hace referencia al contenido impreso por cada una de las caras de una cinta.

En el presente caso, dado que el contenido impreso no está definido, aunque sí se haya definido la naturaleza de dichos contenidos impresos: *un mensaje gráfico y pedagógico*, por el anverso; y, *una ilustración o un texto cultural educativo o institucional*, por el reverso; no podemos sostener que se trate de una obra protegida por el derecho de autor, porque no hay una obra concreta que esté protegida (o no) o que pueda protegerse mediante esta modalidad. Tampoco, como es lógico, se puede sostener que una cinta -un producto- corresponda a un método (para el ejercicio de actividades intelectuales o para otra cosa). Por lo tanto, ninguna de estas dos objeciones a la patentabilidad, sustentadas en el artículo 15, letras c) y d) se puede mantener. Se rectifica, entonces, expresamente, el Concepto Técnico n.º 3416 en lo que fuere pertinente.

Pero, aunque no se hizo una insinuación al respecto en los Conceptos Técnicos anteriores, además se tomó en consideración que el artículo 15 también establece que [no se consideran invenciones] *(f) las formas de presentar información*.

Y, aquí, encontraríamos asidero para objetar lo reclamado en la reivindicación única, porque ella menciona como características: *un mensaje gráfico y pedagógico*; y, *una ilustración o un texto cultural, educativo o institucional* aspectos que son **formas de presentar una información**, porque en estos casos la información o las ilustraciones o el texto van **impresos**. Esta afirmación se vería reforzada por lo que el solicitante expresa en los folios 45 y 46 de la descripción y, con mayor razón, por lo que el solicitante reclamó en la reivindicación 1 original, ver folio 8, que, aunque fue modificada posteriormente, de todas maneras forma parte de la solicitud y sirve, en cierto sentido, para interpretar la intención del solicitante.

No obstante, al hacer esta última objeción nos estaríamos alejando de lo que el solicitante reclama concretamente: una cinta; esto es, un producto; y, si es un producto, no puede tratarse de una forma de presentar información -excluida de la patentabilidad por no ser invención-, como sí sucedería en el caso de la *multimedia* (combinación de textos, imágenes, video y sonido) o como también sucede con el *hipertexto*, que dentro de un documento escrito es una forma de señalar -y efectuar- un enlace con otra fuente de información, los cuales sí son *formas de presentar información* excluidas. Antes de seguir adelante, debemos mencionar que los llamados "soportes físicos" (esto es: un CD, un DVD, una cinta magnética, un disco magnético, entre otros), los cuales, ocasionalmente, se denominan genéricamente como unas 'formas de presentar información', en realidad, no lo son en el campo de la propiedad industrial, porque, claramente, son invenciones susceptibles de patente independientemente de la información que puedan contener. Se concluye aquí que, en el caso bajo análisis, como *formas de presentar información* sólo deben entenderse ciertos procedimientos (maneras o modos o métodos o procesos), no los productos con cuerpos físicos ciertos y determinados, tangibles.

Otra objeción, que se insinuó en el Concepto Técnico n.º 3416, fue la de un uso distinto o segundo uso (objeción sustentada en el artículo 21 D486), ver

folio 52. Teniendo como base uno de los documentos citados adelante como anterioridades, 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, ni siquiera es un nuevo uso técnico, porque el uso técnico va a ser el mismo que se le daba antes: la cinta sirve para medir. O, en palabras del solicitante, ver folio 55: *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*. El solicitante reconoce, pues, que se trata de una cinta de medición. Y, se le da un nuevo uso: precisamente, el 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- informaciones de distinta naturaleza. Lo nuevo aquí es la naturaleza de la información que se imprime por ambas caras 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, porque dentro de la solicitud ni siquiera 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.

- En resumen, este nuevo enfoque de un invento patentado -y comprendido en el estado de la técnica- no es patentable.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es la

Fecha de presentación de la solicitud nacional 2004-09-03

Durante la búsqueda de anterioridades se encontraron los siguientes documentos, que forman parte del estado de la técnica más cercano al objeto de la solicitud:

n.º	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	Patente US 2 792 110, cuyo inventor es George G. Wanish	«Tape measure device for catalogs and the like» (Dispositivo de cinta de medida para catálogos y similares)	57-05-14
D2	Patente US 2 932 897, cuyo inventor es Erwin H. Huber, quien le cedió sus derechos a la Topflight Corporation	«Measuring device» (Un dispositivo para medida)	60-04-19
D3	Patente US 4 696 110, cuyos inventores son Don W. Walker y Lynn Rush quienes le cedieron sus derechos a Billy J. Hawkins, Sr.	«Pipefitters tape measure» (Una cinta para medida de tuberías, con información sobre accesorios)	87-09-29

En los folios 25 a 31 se anexaron copias de las páginas pertinentes de estos documentos.

6. Análisis de la respuesta del solicitante

Desde el Concepto Técnico n.º 0657, ver folio 23, se insinuaron objeciones respecto a la novedad del objeto de la solicitud con fundamento en lo divulgado en el documento D3, esto es, la patente US 4 696 110, de la cual se anexaron copias de las páginas pertinentes en los folios 29 a 31. Esta objeción se mantiene.

En el Concepto Técnico n.º 1886, folio 40, a la objeción sobre la falta de novedad se agregó la objeción comprendida en el artículo 21 respecto a los segundos usos (artículo 21) y, adicionalmente, se le sugirió al peticionario que desistiera de su solicitud. También se mantiene esta objeción.

En el Concepto Técnico n.º 3416, folio 49, a lo anterior se agregó una objeción respecto al artículo 15, letras c y d. Esta objeción, como se vio arriba, no estaba bien sustentada, pero el solicitante no insinuó las verdaderas razones de porqué no sería aplicable esta objeción. Estas objeciones ya no se mantienen, son rectificadas expresamente aquí.

En el presente Concepto, las objeciones a la patentabilidad se centran en lo establecido en el citado artículo 21; y, además, como se verá adelante, en la falta de novedad del objeto de la solicitud. Estas dos objeciones, en el presente caso, son concurrentes.

Ahora, analicemos la reivindicación en cuestión (el examinador subraya):

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 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 dé protección como modelo de utilidad. Cabe preguntarse en este momento: Si las escalas de medición están en unidades del Sistema Internacional, ¿se debería darle una nueva patente de modelo de utilidad a quien la reclamase? Si el mensaje no es ni gráfico, ni pedagógico; si es publicitario, por ejemplo, ¿sería otro modelo de utilidad? Y, si el mensaje, simplemente, no tiene sentido... ¿?

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: la novedad. Principalmente, porque la protección que produce la patente no se instituyó para proteger novedades de forma y no de fondo. 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, preguntémosnos: Desde el punto de vista técnico, ¿qué es lo que cambia respecto a las cintas métricas conocidas? Respuesta: El contenido de lo impreso por cada cara. Pero este contenido, ¿está definido? Respuesta: No; no podemos decir si lo que se imprime por el anverso es un anuncio publicitario o un texto pedagógico, entre otras posibilidades. Y, ¿por el reverso?, tampoco está definido. Entonces, ¿qué es lo que quiere proteger el solicitante como propio? La idealización de un producto, no un producto concreto. En todo caso, ¿qué aporte a la técnica le hace el solicitante con el objeto de la solicitud? Ninguno. 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, y para que se eleve, en fin, el nivel cultural del usuario. Todas estas son ventajas dirigidas al intelecto del usuario. 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.

Se concluye que el solicitante, en su respuesta, no pudo superar las objeciones respecto a la novedad y respecto al uso diferente de una invención ya patentada.

7. Análisis de la patentabilidad (artículo 14 D486)

La reivindicación única, folio 47, 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 cgs 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 de dicha cinta va igualmente impresa una ilustración o un texto cultural, educativo o institucional.

[texto tachado de oficio por el examinador, dado que no se han mencionado expresamente otras características propias del modelo antes, dentro del texto de la reivindicación]

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 la novedad que exige la legislación 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.

También se debe tener en cuenta lo expresado por la doctrina [*Derecho de las patentes de invención* por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, 2a Ed., HELIASTA, Buenos Aires, 2004, págs. 679 y 680. Citado en la oposición a CO 05 - 109 579 *Máquina de juego de ruleta* por Ernesto Rengifo García]:

...la identidad entre la pretendida invención y la anterioridad destructiva de su novedad no requiere ser literalmente total; basta con que una persona técnicamente capacitada derive, de la anterioridad relevante, un contenido tecnológico idéntico al de la pretendida invención. En el contexto de la Convención de la Patente Europea, señalan Singer y Lunzer: "El requisito de que exista identidad sustancial entre lo que se reivindica y lo que haya sido previamente publicado en un documento anterior, a fin de establecer la publicación previa, no requiere algo de la naturaleza de una identidad fotográfica, ni que exista identidad de palabras para que el documento previo sea tenido por destructivo de novedad. (El Tribunal técnico de la Oficina Europea de Patentes) decidió que la mera novedad de forma con respecto al estado de la técnica, esto es, una mera diferencia de palabras entre la supuesta invención y el estado anterior de la técnica, no es suficiente para establecer la existencia de novedad. Por el contrario, al

examinar la novedad, la cuestión a determinarse es si la técnica preexistente revela la sustancia de la pretendida invención, o bien si existe alguna enseñanza técnica novedosa que pueda ser encontrada en la pretendida invención y que no esté presente en la técnica preexistente."

Entonces, habría que omitir toda referencia, dentro de la reivindicación única, a la naturaleza del texto o material impreso sobre la cinta, o en otras palabras, al tipo de información que se presenta y si se hace esto, la reivindicación única quedaría reducida a: *Una unidad pedagógica, para medición, consistente en una cinta fabricada en material flexible y enrollable sobre sí mismo o sobre un carrete, cuyo anverso, y cerca de cada borde, va un impreso y que está caracterizada porque en el anverso va otro impreso entre los impresos de los bordes y en el reverso va otro impreso.* Esta versión de la reivindicación se denominará, en adelante, reivindicación corregida.

En el documento D1 se 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, 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 -pero esta no es una característica establecida en la reivindicación única- y también difiere en que el reverso no está impreso.

En el documento D3 se 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 unas tablas relativas 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 de este documento, cuya copia se encuentra en el folio 30. De la comparación de lo divulgado en este documento con respecto a lo reclamado en la reivindicación corregida se llega a la conclusión de que no hay diferencias técnicas significativas que justifiquen la concesión de un privilegio exclusivo.

Novedad (artículo 16 D486)

La novedad que se puede encontrar 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 (ver artículo 21 D486), por lo que debe ser pasada por alto al analizar la novedad del objeto de la solicitud de acuerdo al artículo 16 D486.

Como se vio arriba, el documento D3 divulgó una cinta de medición, flexible, enrollable, retraible, 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 cintas 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. Entonces, no se encuentra ningún aspecto técnico -en lo que reclama el solicitante- que sea distinto de lo que ya se conocía en el estado de la técnica. No hay ninguna ventaja técnica en ello. No se encuentra ningún avance en el estado de la técnica. En definitiva, no hay novedad.

Sobre el mejor o diferente funcionamiento, la utilización o fabricación del objeto, o sobre la utilidad, ventaja o efecto técnico (Artículo 81 D486)

Tampoco en estos aspectos 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.

Sobre la aplicación industrial (artículo 18 D 486)

- El modelo de utilidad sí tiene aplicación Industrial porque se puede fabricar en cantidades industriales.

8. Conclusión:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Negar** lo reclamado en la reivindicación única. folio 47.

Bogotá, D.C., 29 de julio de 2009

CONCEPTO TÉCNICO n.º 1112	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202009
---------------------------	---