

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19084

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. 05 – 218215

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las previstas en el numeral
7 del artículo 11 del Decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 53794 del 30 de septiembre de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de Modelo de Utilidad a la creación denominada "CORTINA CON TAMIZ ANTI SOLAR", con fundamento en los artículos 16, 81 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumple con el requisito de novedad por tratarse de materia que se encuentra comprendida en el estado de la técnica.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 2 de noviembre de 2010, con el número 05 218215 00013 - 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el señor Adolfo Svartznader Blank, en su calidad de representante de la sociedad CORTINAS DE FRESCA SOMBRA FRESH AIR CON TAMIZ ANTISOLAR E.U., interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente menciona que la palabra modelo de utilidad deriva de la palabra uso y, por ende, es contradictorio que "se establezca que el uso no es patentable en los modelos de UTILIDAD". De igual manera, agrega que este Despacho reconoce dicha situación al citar la definición de modelo de utilidad, la cual establece que se considerará modelo de utilidad "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" (subrayado y negrita original).

Por otra parte, el recurrente manifiesta que para sustentar la negación de la invención reivindicada esta Oficina cita la anterioridad US 5902753, la cual divulga que la tela antimancha puede ser usada como cortina. Igualmente agrega, que en ningún aparte de la solicitud denegada se menciona que la invención haya sido reivindicada para ser usada como tela para cubrir las ventanas.

Manifiesta el recurrente que:

"6ª) En ninguna parte del expediente figura que se haya solicitado patente para el invento de la cortina, como tela para cubrir las ventanas".

*Es obvio que Milliken & Co. Puede (sic) darle **USO** a su tela antimanchas como cortina, pero únicamente reivindicando, como efectivamente lo hizo, el efecto oscurecedor (Blackout) de la tela modificando en ésa (sic) forma el*

19084

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19084

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. 05 – 218215

medio ambiente visual y no el térmico a pesar de estar cubiertos los intersticios de la retícula con elementos anti-UV, como SI (sic) lo hace la cortina de fresca sombra Fresh Air con tamiz antisolar, que no recubre los intersticios, sino las fibras.

7ª) Cabe el interrogante si de haberse presentando en Colombia, la Dirección de Nuevas Creaciones también le hubiese negado a Milliken & Co, la patente de Modelo de Utilidad dentro del uso comercial de la tela antimanchas (Stain resistant) en cortinas Oscurecedoras (Blackout) para cuartos oscuros y habitaciones de hotel (reglones 42 a 45 folio 57 del expediente) por que el USO no es factor de patentabilidad en los modelos de utilidad”.

“8ª) Lo que si es indudable es que la oficina de Patentes de los E.E.U.U. le concedió la patente de modelo de utilidad a Milliken & Co en consideración a que el objeto fundamental del proceso de patentabilidad es fomentar la mejora de la vida para la humanidad, mediante la protección temporal para que se puedan llevar efecto, sin el acoso de los grandes capitales”.

De otro lado, el recurrente manifiesta que no se tuvieron en cuenta las respuestas presentadas por ésta al Oficio N° 06854, las cuales permiten evidenciar “los diferentes usos de las telas de sombreo, de la antimanchas y de la Cadmus”.

Por otra parte, el recurrente manifiesta que la novedad de la solicitud denegada radica en que la invención reivindicada “consiste en utilizar un tejido reticular con hilos recubiertos de sustancias anti UV (modificación a la tela Cadmus), **SIN TAPAR LOS INTERSTICIOS** de la red (modificación a la tela de cortina de Milliken) para que circule el calor y no oscurezca la habitación, que particulariza su uso para el hogar (como cortina) en el caso de la que pretendo patentar [...]” (negrita y resaltado original).

Finalmente, el recurrente afirma que la solicitud denegada, a diferencia de las anterioridades, es la única que puede garantizar la disminución de la temperatura en la habitación donde se instale.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Con relación a la afirmación de la solicitante respecto a que la palabra modelo de utilidad deriva de la palabra uso y que incluso la definición de dicho concepto menciona dicho vocablo, esta Oficina aclara al recurrente que no es posible patentar uso. Bajo ésta modalidad se protegen las nuevas formas o configuraciones que hacen que un aparato o dispositivo ya existente tenga un mejor o diferente desempeño, más no un mejor o diferente uso.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19084

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. 05 – 218215

En este sentido, se tiene que el modelo de utilidad protege es la nueva configuración o disposición de un elemento, más no el resultado o fin a alcanzar, la cual es “(...) *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 acuerdo a lo anterior, la Oficina competente nacional debe revisar si el modelo de utilidad es nuevo o no

Ahora bien, teniendo claro que los modelos de utilidad protegen una novedosa forma configuración o disposición de elementos, es del caso mencionar al recurrente que, tal y como lo establecen los artículos 28 y 30 de la Decisión 486¹, dicha configuración novedosa debe presentarse en términos de una o varias características técnicas esenciales o particulares, las cuales describen un elemento físico de tipo estructural constructivo relativo a aspectos técnicos que definen la invención, dichas características definen la solución al problema técnico objetivo que intenta resolver la invención y hacen que la solicitud pueda ser diferente al estado de la técnica. Estas características técnicas, esenciales o particulares, componen, por ejemplo, un aparato, una máquina, un mecanismo, un sistema, una herramienta u otro objeto.

En adición a lo anterior, se debe advertir que la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos, como por ejemplo, las ventajas, usos o funcionamientos, no son elementos susceptibles de patentabilidad toda vez que la mención de los resultados o fines a alcanzar por la invención o la descripción de su uso o funcionamiento no son características técnicas esenciales o particulares que componen una invención. Así mismo, la simple especificación de funciones o medios técnicos, no implica que el objeto de la solicitud de patente de modelo de utilidad, ya sea aparato, máquina, herramienta u otro objeto, cumpla el requisito de carácter técnico.

De otro lado, es preciso mencionar que esta Oficina hace énfasis en el artículo 14², como quiera que dicho artículo establece que se otorgarán patentes para las invenciones de producto o procedimiento. En el caso objeto de estudio, correspondería, por ejemplo, a un aparato, una máquina, un mecanismo, un sistema, una herramienta u otro objeto, el cual se encuentre definido por sus características físicas estructurales y las cuales generen un efecto técnico o ventaja que antes no tenía y que le otorgan novedad frente al estado de la técnica, es decir, que no se protegen productos o procedimientos que se encuentren definidos por una función no técnica como ventajas o usos.

En relación con el argumento del recurrente según el cual la invención estudiada se diferencia del documento US 5902753 (en adelante D1) porque no menciona una

1 Aplicables a los modelos de utilidad por remisión expresa del artículo 85 de la Decisión 486.

2 Aplicables a los modelos de utilidad por remisión expresa del artículo 85 de la Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19084
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. 05 – 218215

tela antimancha que pueda ser usada como cortina, esta Oficina aclara al recurrente que de acuerdo a como se encuentran redactadas la reivindicación 1 y sus dependientes (Fl. 52), éstas coinciden con lo divulgado en la anterioridad mencionada. Lo anterior se evidencia en el siguiente cuadro comparativo:

REIVINDICACIÓN 1	D1
Cortina con tamiz antisolar, especialmente confeccionada para absorber y reflejar parcialmente la radiación Ultra-Violeta del sol, disminuyendo efectivamente la temperatura ambiental, caracterizada porque la tela está tejida con hilos sintéticos recubiertos de sustancias anti UV, conocida como tela de sombreado y presentada para ser instalada en forma plana	SI La tela de dicho documento es aplicada en cortinas (Fl. 57, descripción, Col. 5, renglones 42-45). Es fabricada con materiales sintéticos, tales como polyester, poliamida, polyolefina, copolímeros entre otros materiales termoplásticos (Fl. 58, reivindicaciones 1 y 2). Estos últimos están recubiertos o les adicionan materiales UV como Tinuvin (Fls. 57 y 58, descripción, Col. 6, renglones 12-14).

Como se observa, D1 reivindica una tela compuesta y fabricada por materiales sintéticos como polyester, poliamida, polyolefina, copolímeros, entre otros materiales termoplásticos, los cuales están recubiertos de un revestimiento UV como tinuvin que se emplea en dicha tela para protegerla de los rayos solares y la alta temperatura, en dónde esta cortina es aplicada para realizar blackouts o cortinas opacas que se emplean en hoteles y cuartos oscuros (ver descripción, columna 5, líneas 42 a 45; Fl. 57; reivindicaciones 1 y 2; Fl. 58; descripción, columna 6, líneas 12 a 14; Fls. 57 y 58).

De acuerdo con lo anterior, no es necesario que la anterioridad encontrada revele o mencione el uso de la cortina sino que, por el contrario, coincidan las características técnicas para que la solicitud carezca de novedad.

Ahora bien, respecto a la afirmación hecha por el recurrente sobre que la invención denegada a diferencia del documento US 5902753 sí define y explica el efecto térmico de los intersticios cubiertos, esta Oficina advierte que no se mostraron, a pesar de los cuatro artículos 45 debidamente trasladados al recurrente mediante los Oficios N° 13721 del 30 de octubre de 2008 (Fls. 14 a 19), N° 1756 del 12 de febrero de 2009 (Fls. 24 a 27), N° 12413 de 27 de mayo de 2010 (Fls. 36 a 39) y N° 06854 (Fls. 59 a 61), las características técnicas constructivas y estructurales de los intersticios de la tela, ni tampoco la disposición y la configuración del recubrimiento UV sobre los hilos que conforman los intersticios en dicha tela, es decir, la solicitante no evidenció claramente las características técnicas esenciales

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19084

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. 05 – 218215

constructivas tangibles y particulares que definiera la materia de su invención y, por ende, lo que deseaba proteger.

Por otra parte, frente a lo dicho por el recurrente entorno a que el documento US 5902753 obtuvo la patente de modelo de utilidad en los Estados Unidos, este Despacho menciona que dichas concesiones no sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad en nuestro país, como quiera que, en materia de patentes, imperan los principios de territorialidad y de autonomía, según los cuales los derechos de propiedad industrial se circunscriben al ámbito geográfico y normativo en el que se concedieron, de tal manera que cada país es autónomo al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención.

De otro lado, el recurrente manifiesta que no entiende “[...] por que (sic) en Colombia, que necesita incrementar su aparato productivo, le ponen tantas trabas a un proceso que se presume fomentador de novedades y se de el caso, como el actual [...]”. Al respecto, cabe indicar que la solicitud denegada desde un principio presentaba deficiencias en su capítulo descriptivo, figuras y su capítulo reivindicatorio, las cuales fueron debidamente trasladadas mediante los oficios ya mencionados. Sin embargo, y a pesar de que el solicitante presentó modificaciones, no mostró las características físicas estructurales constructivas tangibles que conformaba la cortina con tamiz antisolar, las cuales, a juicio del recurrente, hacían que estas características técnicas originaran un efecto técnico o ventaja que antes no tenía y que la hacían diferente frente al estado de la técnica. En este sentido, y luego de 4 oficios en donde se le indica al recurrente las deficiencias de la solicitud y se instruye en la forma de solucionarlas, se puede observar que no existe ninguna negativa por parte de la Oficina de patentes de Colombia a conceder patentes u obstaculizar dicho proceso.

Con relación a lo argumentado por el recurrente respecto a que no ha sido tenida en cuenta la respuesta al Oficio N° 06854, esta Oficina aclara que la misma sí fue tenidas en cuenta, prueba de ello es que en la resolución impugnada, en el numeral 7.4 denominado “Sobre las respuestas de la solicitante” (pág. 6; Fl. 76), se le informó que el objeto de la presente solicitud se refiere a una tela que está tejida con hilos sintéticos recubiertos de sustancias anti UV y que esta característica ya se encontraba divulgada por el documento US5902753, donde la tela de dicho documento es aplicada en cortinas (descripción, columna 5, líneas 42 a 45; Fl. 57), es fabricada con materiales sintéticos, tales como polyester, poliamida, polyolefina, copolímeros, entre otros materiales termoplásticos (reivindicaciones 1 y 2; Fl. 58) y donde estos últimos están recubiertos o les adicionan materiales UV, como tinuvin (descripción, columna 6, líneas 12 a 14; Fls. 57 y 58).

Así mismo, se debe aclarar nuevamente al recurrente que el cuadro comparativo presentado en la respuesta mencionada realiza una comparación de algunas características muy generales, usos y ventajas de la cortina con tamiz antisolar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19084

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. 05 – 218215

frente a las características generales, usos y ventajas de las cortinas presentadas en los documentos US 2024090 y US 5902753.

Como se puede observar, dicha comparación es simplemente una comparación de ventajas, usos y características muy generales, la cual no tienen gran relevancia debido a que se está evaluando y se está comparando lo que puede hacer la cortina con tamiz antisolar y cual es su mejor ventaja o efecto técnico, comparada frente a las ventajas, utilidades y usos que tienen las otras cortinas de los documentos mencionados, es decir, que en este cuadro comparativo el solicitante no mostró, de acuerdo a lo establecido en los artículos 28 y 30 de la Decisión 486³, las características físicas estructurales constructivas tangibles que componía la cortina con tamiz antisolar para así poder resolver la objeción a la novedad y demostrar que dichas características generan un efecto técnico o ventaja que antes no tenía y que, por lo tanto, le otorgan novedad frente al estado de la técnica; se reitera, la solicitante se limitó a comparar usos, ventajas y utilidades que, como se explicó anteriormente, no son patentables.

En torno a la argumentación del recurrente encaminada a demostrar que la novedad de la invención radica en que en ésta no se tapan los intersticios de la red, esta Oficina debe aclarar al recurrente que dicha característica técnica estructural no se demostró ni definió en el capítulo reivindicatorio inicialmente presentado ni en las modificaciones a éste realizadas a lo largo del proceso.

Por último, frente al argumento del recurrente en donde afirma que la invención reivindicada es la única que disminuye la temperatura de la habitación en donde es instalada, esta Oficina determina que el recurrente sólo mostró las ventajas y la utilidad de dicha cortina con tamiz antisolar frente a las cortinas del estado de la técnica. Sin embargo, no mostró las características físicas estructurales constructivas tangibles que componían la cortina con tamiz antisolar y, de esta forma, poder resolver la objeción de novedad y demostrar que dichas características generan un efecto técnico o ventaja que antes no tenía y que, por lo tanto, le otorgan novedad frente al estado de la técnica.

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución N°

³ Aplicables a los modelos de utilidad por remisión expresa del artículo 85 de la Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19084'
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. 05 – 218215

53794 del 30 de septiembre de 2010, por medio de la cual se denegó la solicitud de patente de Modelo de Utilidad a la creación denominada "CORTINA CON TAMIZ ANTISOLAR".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al señor Adolfo Svartznaider Blank, en su calidad de representante de CORTINAS DE FRESCA SOMBRA FRESH AIR CON TAMIZ ANTISOLAR E.U., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los

08 ABR. 2011

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,


JOSE LUIS LONDONO FERNÁNDEZ

Señor
ADOLFO SVARTZNAIDER BLANK
Carrera 32 B N°. 10 – 30. Apto 402.
Medellín - Colombia

202095
