

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 64304

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 06 - 27461

LA DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 5 del artículo 13° del Decreto 3523 de 2009 y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 21 de marzo de 2006, con el número 06027461, por el señor Tito Fabio Oñate Bonilla, en su calidad de solicitante, se presentó la solicitud de modelo de utilidad titulado "MÁQUINA PICADORA DE PASTO Y ADAPTABLE COMO TRITURADORA DE RESIDUOS ANIMALES PARA LA OBTENCIÓN DE ABONOS", contenida en el expediente de la referencia.

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, se requirió al solicitante mediante Oficio No. 3402, notificado el 19 de marzo de 2009, Oficio No. 8626 notificado el 30 de julio de 2009 y Oficio No. 26, notificado el 7 de enero de 2010, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a la carencia de claridad, concisión y sustento de acuerdo con las exigencias de los artículos 28 y 30 de la Decisión 486. De igual manera, mediante los mencionados Oficios, se requirió a la solicitante para que se pronunciara sobre la ausencia de novedad.

CUARTO: Que la solicitante mediante escritos radicados el 6 de mayo y 14 de septiembre de 2009 y el 23 de marzo de 2010, dio respuesta a los Oficios Nos. 3402, 8626 y 26, respectivamente. En sus escritos, presentó argumentos a favor de la patentabilidad del invento. Adicionalmente, allegó nuevos capítulos descriptivo y reivindicatorio, los cuales no se aceptan tal como se explica en el numeral 8.2 de la presente resolución.

QUINTO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 1 de abril de 2009, el señor Luis Eduardo Machado, presentó escrito en contra de la patentabilidad de la solicitud (Fl. 50).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 64304

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 06 - 27461

SEXTO: 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."*

SÉPTIMO: 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."*

OCTAVO: Que en el presente caso, no obstante la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

8.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud se refiere a una máquina para picar y triturar pastos, residuos animales secos y algunos tubérculos.

El problema técnico planteado se debe a que en el estado de la técnica actual las máquinas utilizadas para picar pastos, caña de azúcar y granos presentan dificultad en el intercambio y afilado de las cuchillas, ocasionando problemas en el mantenimiento y funcionamiento, así como en la obtención del material a producir. De esta manera, dichas máquinas y sus repuestos se encuentran en el mercado agropecuario a altos costos, siendo estos últimos de difícil consecución.

Para solucionar dicho problema técnico, la solicitud estudiada proporciona una máquina con dos cuchillas intercambiables, tipo guadaña, que funciona por efecto directo del giro de un motor, al cual en su parte trasera se le acopla un eje al que se le coloca un disco esmeril de afilado. Adicionalmente, se conecta un eje para ampliar el uso de otra herramienta que se requiera.

8.2. No se acepta la modificación de la solicitud original

El artículo 34 de la Decisión 486 señala al respecto que *"[e]l solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 6 4304

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 06 - 27461

La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala lo siguiente:

*“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una **ampliación** del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aún cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.¹*

Para el caso concreto, y teniendo en cuenta lo anterior, no se aceptan el último pliego reivindicatorio ni el nuevo capítulo descriptivo, toda vez que los mismos implican una ampliación del invento y la divulgación inicialmente presentada, es decir, constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, contrariando así el contenido del artículo 34 de la Decisión 486.

8.3. Determinación del estado de la técnica

8.3.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 21 de marzo de 2006, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud.

La fecha de la prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 75 del expediente en estudio.

8.3.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el documento US 5474241, titulado “*Portable apparatus for creating mulch*”, publicado el 12 de diciembre de 1995 (en adelante D1), anterior a la fecha de presentación y relacionado con la materia de la solicitud en estudio.

¹ Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 6 4304

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 06 - 27461

8.4. Novedad

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486, “[u]na invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

Y el estado de la técnica, al tenor del mismo artículo, comprende “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”.

A su vez, sobre este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho:

“La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado.

Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla”.²

El Tribunal también aclara lo que debe entenderse por estado de la técnica en los siguientes términos:

“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” (SALVADOR, Jovani Carmen, “ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 6 4304

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 06 - 27461

PATENTE", Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas). 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, entendiendo 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.

Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información".³

Visto lo anterior, se advierte que el objeto de solicitud de la presente solicitud carece de novedad, tal como se expone a continuación:

8.4.1 La solicitud estudiada

La reivindicación 1 enseña una "máquina picadora de pasto caracterizada por que consta de tres partes, la primera se refiere al sistema electromecánico el cual consta de un motor eléctrico (1), en la punta del eje delantero porta una manzana (2) donde se fijan dos cuchillas tipo guadaña; una de refuerzo y guía (3) que puede ser sustituida por una arandela y otra de corte (4) aprisionadas por una arandela de presión (5) o refuerzo delantero, seguida de una única tuerca o tornillo de seguridad (6); con mecanismo opcional de polea (7) para instalar otros usos mecánicos en la punta del eje trasero (10).

El segundo un cabezote protector (17) que recubre las cuchillas tipo guadaña, con rejilla de protección corrediza (19) arriba y abajo para asegurarla en la posición deseada, una cuchara de recepción (22) con movimiento arriba y abajo que la convierte en una tolva con la ayuda de la rejilla y sus platinas laterales (23); en la parte inferior una "tolva" o embudo de expulsión (25) con ganchos equidistantes (26) ubicados en sus cuatro caras para sostener un saco o bolsa que permita la recolección del producto. Cuatro patas que soportan una base superior para el motor y el cabezote con una altura promedio de 80cms" (Fls. 65 y 66).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 64304

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 06 - 27461

Figura 1 de la solicitud

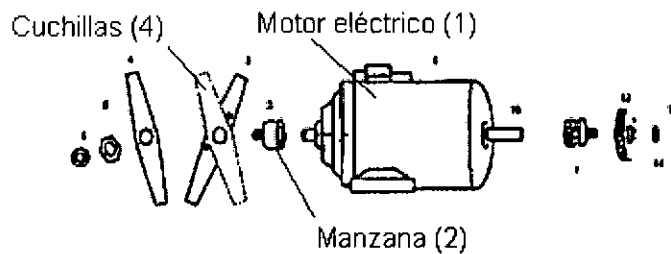
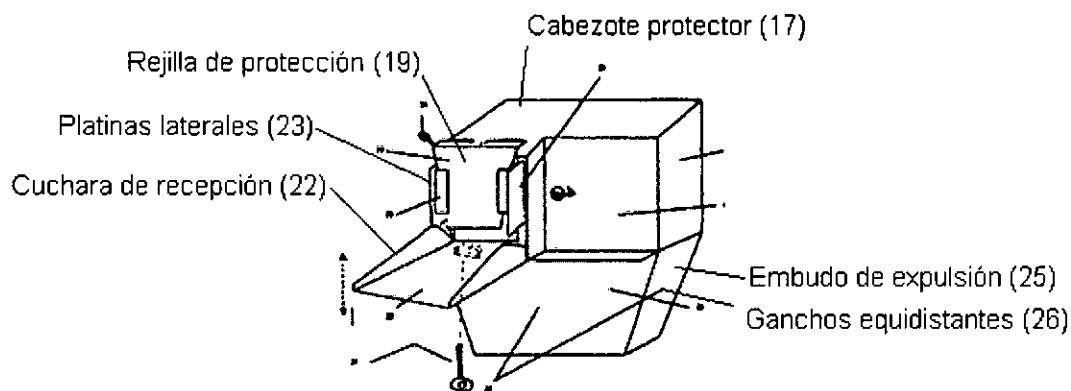


Figura 3 de la solicitud



8.4.2 El estado de la técnica

D1 enseña una máquina para picar productos de fibra vegetal, la cual comprende un motor eléctrico (24) que porta en la punta de su eje delantero una manzana (36) donde se fijan las cuchillas (30).

Un cabezote protector (10) que recubre las cuchillas (30), tiene una rejilla de protección (16) y una cuchara de recepción (17) que se convierte en una tolva con la ayuda de la rejilla y las platinas laterales (12).

En la parte inferior se enseña una tolva o embudo de expulsión (20) con ganchos equidistantes (22) para sostener un saco o bolsa (23), permitiéndose la recolección del producto. Cuatro patas soportan una base superior (28) para el motor eléctrico (24) y el cabezote (10).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 6 43 0 4

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 06 - 27461

Figura 1 de D1

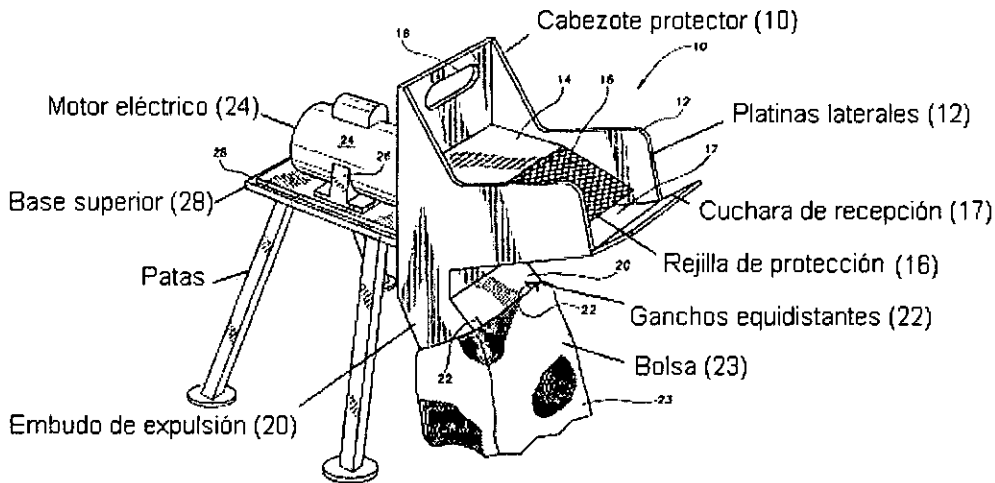
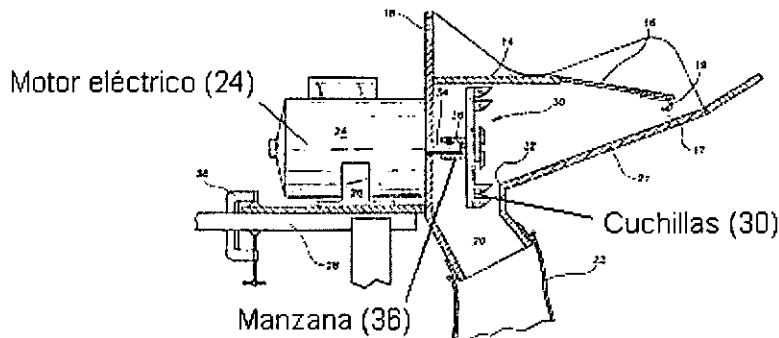


Figura 2 de D1



*(Columna 1, líneas 54 a 67; Columna 2 líneas 1 a 67; Columna 3, líneas 1 a 44;
Figuras 1 y 2; en folios 51-55)*

8.4.3 Comparación de elementos técnicos

Así las cosas, al comparar elemento por elemento de la invención, tal como está definida en la reivindicación independiente número 1, con las enseñanzas del documento D1, se observa que todas las características técnicas esenciales de dicha reivindicación 1 fueron anticipadas por D1.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 6 4304

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 06 - 27461

Por lo tanto, la reivindicación 1 y sus dependientes carecen de novedad al tenor del artículo 16 de la Decisión 486.

8.5. Respuesta a los argumentos del solicitante

Con relación a los argumentos del solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determina que:

El solicitante pide la suspensión temporal o definitiva del trámite, debido a que el documento inicialmente presentado no divulga la totalidad de las características novedosas del invento y pide, además, la confidencialidad del expediente (Fls. 75 y ss.).

En relación con lo anterior, es necesario señalar que el artículo 47 de la Decisión 486 sólo permite la suspensión del trámite de la solicitud *"cuando algún documento que deba presentarse conforme a los literales b) [copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;] y c) [copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;] del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera"*.

Con base en dicho artículo, es claro que la suspensión sólo aplica para los casos en que el solicitante deba allegar documentación al expediente, cuya expedición dependa de un tercero. Por lo tanto, como este no es el caso, no es posible acceder a dicha petición.

En cuanto a la confidencialidad, el artículo 40 de la misma Decisión, consagra que *"transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales"*.

De esta manera, queda claro que una vez ha sido publicada la solicitud el expediente es público o, lo que es igual, puede ser consultado por cualquier persona. En consecuencia, no es posible guardar confidencialidad sobre la información en él consignada.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos del solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, la Directora de Nuevas Creaciones,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 64304

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 06 - 27461

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de modelo de utilidad a la creación denominada "MÁQUINA PICADORA DE PASTO Y ADAPTABLE COMO TRITURADORA DE RESIDUOS ANIMALES PARA LA OBTENCIÓN DE ABONOS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al señor Tito Fabio Oñate Bonilla, en su calidad de solicitante, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ésta procede el recurso de reposición ante la Directora de Nuevas Creaciones y de apelación ante el 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 NOV. 2010

LA DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES,


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL

Señor
TITO FABIO OÑATE BONILLA
Carrera 3 N° 1 - 42
Choachí, Cundinamarca

202068