

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 5 4 3 6 9
Por la cual se niega un modelo de utilidad

Rad. N° 06-32689

LA DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 13, numeral 5 del Decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 4 de abril de 2006, bajo el número 06-32689, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "FLUXOMETRO ELECTRONICO DE DESCARGA CON PANTALLA PUBLICITARIA PARA ORINALES Y SANITARIOS", 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 es patentable. 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 una oportunidad para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 13 de abril de 2009, atendió oportunamente al requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual el cual no se acepta, ya que no cumple con las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad andina, tal como se explica en el numeral 2 de la presente resolución.

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...".

SEXTO: Que según lo dispuesto en el artículo 85 de la misma Decisión "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. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses".

SEPTIMO: Que las reivindicaciones 1 a 7 contenidas en el folio 7, no cumplen con

54369

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 54369
Por la cual se niega un modelo de utilidad

Rad. N° 06-32689

los requisitos de claridad, concisión, y así mismo, no divulga la invención en la descripción de manera clara, concisa, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La invención bajo estudio hace referencia a un panel publicitario adjunto a un fluxómetro.

Por su parte, el capítulo reivindicatorio se refiere a un fluxómetro eléctrico publicitario.

2. No se acepta la modificación de la solicitud original

El artículo 34 de la Decisión 486 señala al respecto que: "El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial." (subrayado fuera de texto)

Sobre el particular, 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 acepta el último pliego de reivindicaciones modificado por las siguientes razones:

- La nueva descripción presentada por el solicitante, aunque trata de seguir el esquema de presentación convencional establecido por el artículo 28, no incluye la mejor manera de realizar la invención. Tal como se explicó y solicitó en el oficio de traslado al solicitante
- En la descripción de las figuras se incluyen inconsistencias, como asegurar que la figura 1 es un diagrama en bloque del dispositivo, pero en realidad la figura 1 (ver folio 8) y como se relaciona en la página 3 de la descripción inicial (ver folio 6), corresponde a la perspectiva del fluxómetro; así mismo, la figura 5 no es necesaria para la ejecución del modelo, pues el área donde se exhibe la

¹ Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 54369
Por la cual se niega un modelo de utilidad

Rad. N° 06-32689

publicidad ya se enseña en la figura 1 y su denominación no es técnica porque se refiere al uso de información y no a la ejecución del aparato, la figura 6 tampoco presenta una denominación técnica, ya que lo que se aprecia es el retiro de la carcasa o pantalla del fluxómetro para mostrar la posición de la fuente de luz y una tarjeta, pero sin que se ilustre la conexión o relación entre ellas.

- Se agregaron por parte del solicitante la figura 7 y los párrafos 1 a 3 de la nueva descripción (folio 29), no incluidos en la descripción inicial, razón por la que van más allá de lo permitido por el artículo 34, como se ha manifestado en párrafos atrás.

- La nueva reivindicación 1 no tiene sustento descriptivo y, por ende, sus dependientes no se encuentran tampoco sustentadas.

- Las reivindicaciones dependientes se redactaron de forma que agregan conexiones y/o elementos sin sustento descriptivo en la divulgación inicial, como se puede constatar por ejemplo con la reivindicación 2, 3 y 5. Así mismo, la nueva reivindicación 6 no incluye características técnicas para aclarar o delimitar una forma de realización del producto que se desea amparar, sino que hace énfasis en el uso y efectos del mismo, lo cual no es permitido.

En consecuencia, no fue posible aceptar ni la nueva descripción, ni el último capítulo reivindicatorio allegado, por ende las objeciones trasladadas en el oficio 2222 del 26 de febrero de 2009 quedan vigentes en su totalidad.

3. No se cumple con el artículo 28

El artículo 28 de la Decisión 486 consagra 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 allegada por el solicitante, se limita a enunciar un fluxómetro (elemento técnico) y su uso en determinados lugares; así mismo, se mencionan los sitios de uso de los elementos técnicos, se hace una relación de inconvenientes y de formas de uso de los citados elementos, pero no se menciona en sí, un aparato conocido del estado del arte como debe ser.

Así mismo, en la descripción presentada, se enumeran unas ventajas del uso del aparato que se desea proteger; se enumeran una serie de componentes y materiales sin ninguna interrelación con las figuras adjuntas; y, por último, se menciona una breve descripción de las figuras.

Por otro lado, la información suministrada en la descripción no permite evaluar, ni ejecutar el modelo solicitado, ya que dicha información es superficial, centrada en la numeración de algunos componentes y en las características de los materiales,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 54369
Por la cual se niega un modelo de utilidad

Rad. N° 06-32689

y no en dar aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica para cumplir con el requisito establecido.

Ahora bien, el nombre dado en la solicitud bajo estudio no coincide con el contenido de la descripción, ni con las reivindicaciones presentadas, así mismo, no es preciso.

Por lo dibujos y la enumeración de la descripción, se percibe que no se trata de suministrar un medidor de flujo de agua para orinales y sanitarios, sino de un panel publicitario anexo a un medidor de ese tipo.

La descripción no contiene todas las indicaciones que necesita la persona del nivel medio para ejecutar (fabricar) la invención, en especial, aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica.

En consecuencia, la descripción no cumple con el requisito de divulgar la invención de manera clara y completa para su comprensión, de conformidad con lo previsto en el mencionado artículo 28 de la norma andina.

4. No se cumple con el artículo 30

El artículo 30 de la Decisión 486 consagra 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."* (subrayado fuera de texto)

Cabe señalar, que la claridad de un capítulo reivindicatorio es indispensable para definir el objeto susceptible de protección, necesario para la búsqueda de posibles antecedentes que puedan afectar la solicitud.

Refiriéndose sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia, sostiene que: *"(...) las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella".*²

De acuerdo con lo anterior, procederemos a explicar la falta de definición en las reivindicaciones solicitadas de la presente solicitud:

Es así como la reivindicación 1, no define la materia que se desea proteger, ya que no es posible determinar cual es la mejora aportada por el solicitante al estado del arte. De esta forma se observa que el solicitante enumera una serie de componentes sin que sea posible establecer alguna relación de estructura, ni

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 5 4 3 6 9
Por la cual se niega un modelo de utilidad

Rad. N° 06-32689

tampoco una función entre ellos. De esta forma, no tiene sustento descriptivo debido a que se incluyen calidades como: "vidrio templado de 5mm", "de paso hacia el orinal", que se mencionan en la presente solicitud, más no se revela la forma de conseguirlo.

Ahora bien, la reivindicación 2, no tiene un enlace lógico con la independiente ya que no aclara (delimita) alguna característica incluida en aquella, además, "iluminar la pantalla...activar la válvula...", son características de una secuencia de operación, más cercanas a un método y no a una característica de estructura o función.

Las reivindicaciones 3 a 7, no tiene un enlace lógico con la independiente, ya que relacionan usos o efectos del mismo, tales como, por ejemplo, reiterar en la reivindicación 3 "que se enciende iluminando la publicidad...", "exhibe la publicidad..." de la reivindicación 4 "ubicación estratégica", de la reivindicación 5 "permanece iluminado", de la reivindicación 6 "es activada por la tarjeta...", todo esto no son características técnicas para definir el alcance de la protección de un producto, lo cual no es patentable.

La reivindicación independiente número 1, es el resultado de un proceso de abstracción, mediante el cual se formulan las características técnicas comunes de las formas de realización previstas o descritas y que es común subdividirla en preámbulo y parte caracterizante.

Adicionalmente, lo reivindicado no debe limitarse a citar la aplicación industrial de un producto y/o enumerar los componentes de un aparato o "fluxómetro", ni incluir materiales, medidas, formas, ubicaciones o usos, ya que nada de eso permite determinar la mejora del producto solicitado.

Así mismo, las reivindicaciones dependientes no solo se redactaron en términos del uso sino que agregan conexiones y/o elementos sin sustento descriptivo en la divulgación inicial, como se puede constatar por ejemplo en la reivindicación 2 respectivamente: "...que ilumina la publicidad" y, "conectado en serie...", esto último sin sustento descriptivo, por lo cual se va más allá de lo permitido por el artículo 34 de la Decisión 486.

En consecuencia, las reivindicaciones presentadas por el solicitante no cumplen con el artículo 30 de la decisión 486.

5. Respuesta del solicitante

A pesar que el solicitante, no presenta observaciones frente al oficio No. 2222 del 26 de febrero de 2009, simplemente adjunta descripción de las figuras, reivindicaciones y dibujos, es preciso señalar que la descripción allegada por el solicitante no permite identificar una forma de ejecución clara y completa de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 54369
Por la cual se niega un modelo de utilidad

Rad. N° 06-32689

mejora considerada patentable, ya que como se explicó anteriormente, el solicitante excedió los términos del artículo 34 de la Decisión 486.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486, aplicable de conformidad con lo previsto en el artículo señalado, se denegará la patente de modelo de utilidad presentada, 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

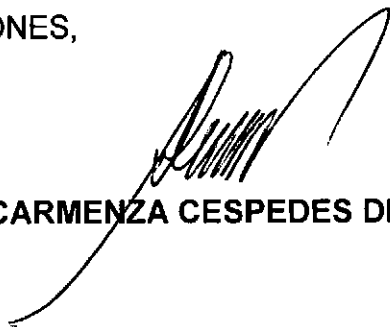
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "FLUXOMETRO ELECTRONICO DE DESCARGA CON PANTALLA PUBLICITARIA PARA ORINALES Y SANITARIOS"

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la señora Carmen Helena Ortiz Díaz, quien actúa en nombre propio, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ésta procede el recurso de reposición ante la Directora de Nuevas Creaciones (c) 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 **06 OCT. 2010**

LA DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES,


ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL

Señora
Carmen Helena Ortiz Diaz
Carrera 66 No. 168 A-50 interior 7, apto 425
Bogotá D.C.
202069