

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 3 4 8 9 6

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. N° 06 - 120156

LA DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (C)
en ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 28 de noviembre de 2006, bajo el número 06120156, por la doctora Martha Amparo Fonseca Fierro, en su calidad de apoderada de la señora Gloria Estella Restrepo Lotero, se presentó la solicitud de patente de modelo de utilidad titulada: "SISTEMA DE ACOPLA DE PIEZAS PARA JUGUETES VEHICULARES", 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 a la solicitante para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado el 2 de febrero de 2010, atendió oportunamente al requerimiento formulado, presentando aclaraciones y correcciones. Así mismo, allegó una nueva descripción y nuevas figuras las cuales cumplen con las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que el artículo 81 de la Decisión 486 establece que "*Se considerará 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, 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*".

SÉPTIMO: Que la reivindicación única, contenida en el folio 5 del expediente en estudio, además de no cumplir con los requisitos de claridad y definición, carece de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 3 4 8 9 6

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. N° 06 - 120156

novedad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud consiste en suministrar unas piezas planas que se acoplan por medio de ranuras rectas que tienen una anchura igual al espesor de las piezas.

El problema planteado es la necesidad de obtener cuerpos tridimensionales de juguete, a partir de piezas planas que se entrecruzan.

Para solucionar dicho problema la solicitud en estudio proporciona unas piezas planas que tienen ranuras distribuidas en su cuerpo y en donde casan otras piezas similares.

7.2. 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"*.

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

"La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, la cual es un requisito de forma que no puede ser omitida en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente.

La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención.

(...)

Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 3.489.6

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. N° 06 - 120156

protección¹.

Para el caso en particular, se observa que el capítulo descriptivo no cumple con los requisitos de claridad y divulgación completa en la descripción.

De esta manera, se encuentran en ella diferentes falencias especialmente relacionadas con las figuras anexadas y con los signos de referencia utilizados en ellas, así como con las denominaciones asociadas a dichos números.

También se observan, por ejemplo, numerosos detalles que se ilustran en las figuras sin que tengan números o signos de referencia asociados, de la misma manera en las figuras 1 y 2 hay numerosas ilustraciones que no fueron designadas apropiadamente (figura 1A, figura 1B, figura 1C) y que, además, no se definen dentro del texto de la descripción sino que apenas se mencionan. Las instrucciones al respecto, así como otras varias explícitamente trasladadas (Fl. 16) no fueron corregidas por el solicitante en su respuesta al requerimiento de fondo.

De otro lado, se encuentra que las características que deben tener las piezas reclamadas no están determinadas, lo cual impide determinar las diferencias de las mismas frente a las piezas similares del estado de la técnica.

Tampoco se establece claramente cómo se arman los juguetes tridimensionales mencionados: si una ranura de una pieza debe casar con la ranura de otra pieza o debe casar con el cuerpo sólido de la pieza. No es posible determinar los pasos a seguir para fabricar las piezas, porque únicamente indica que se trata de *"piezas planas... en variados contornos y tamaños que conforman la carrocería o exterior del vehículo... cada pieza en particular lleva una ranura [la mayoría de piezas que se ilustran tienen más de una ranura] de anchura igual al espesor de cada pieza..., dicha ranura sirve para permitir el ensamble entre pieza y pieza por inserción retención entre las mismas... [¿entre las piezas o entre las ranuras?] de modo que el cuerpo una vez conformado tenga estabilidad, salvo en casos muy particulares [¿cuáles?] que requerirían el uso de algunos pasadores transversales [no ilustrados] para complementar la fijación entre piezas"*. (Fl. 50)

En consecuencia, no obstante el requerimiento oportunamente formulado, la descripción presentada no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión, razón por la cual no cumple con lo dispuesto en el artículo 28 de la Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 34896

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. N° 06 - 120156

7.3. 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"*.

Cabe señalar, que el cumplimiento de estos requisitos 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:

"[...] en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ... Pero ... que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada".²

En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia.

De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo".³

En el presente caso, el capítulo reivindicatorio original es defectuoso; concretamente, no tiene claridad, ni definición y, además, no está sustentado por la descripción, requisitos exigidos para las reivindicaciones por la mencionada norma andina.

Y a pesar de la respuesta del solicitante al requerimiento de fondo, éste continúa presentando los mismos problemas que fueron oportunamente trasladados, toda vez que lo reclamado en la reivindicación única (unas piezas) no está bien definido, pues de la lectura no es posible establecer, sin dudas razonables, como son las piezas allí reclamadas.

² ÁLVAREZ, Alicia. "DERECHO DE PATENTES". Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99.

³ Proceso 83-IP-2009

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 34896

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. N° 06 - 120156

En consecuencia, la reivindicación única de la presente solicitud de modelo de utilidad no cumple con los requisitos de claridad, sustento y definición consignados en el artículo 30 de la Decisión 486.

7.4. Determinación del estado de la técnica

7.4.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha tomada en cuenta para determinar el estado de la técnica es el 28 de noviembre de 2006, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud. Esta fecha fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 56 del expediente en estudio.

7.4.2 Documentos del estado de la técnica

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

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	Patente US 2 347 561, cuyos inventores son Donald K. Howard, George W. Benckenstein, Jr. y Harry L. Porter, quien le cedió sus derechos a la Burton-Rodgers, Inc.	«Silhouette model»(Un modelo de silueta)	1944-04-25
D2	Patente US 3 547 491, cuyo inventor es Bernard X. Bovasso	«Quick assembled furniture»(Un mueble de ensamblaje rápido)	1970-12-15
D3	Patente US 3 788 700, cuyo inventor es Richard M. Wartes	«Multifunctional pegged furniture»(Un mueble fijado con clavijas)	1974-01-29
D4	Patente US 4 082 356, cuya inventora es Karin Ruth Johnson	«Educational puzzle chair»(Una silla como rompecabezas educativo)	1978-04-04
D5	Patente US 6 439 945 B1, cuyo inventor es Kuo-Ching Liu	«Octopus-shaped built-up toy»(Un juguete de construcción en forma de pulpo)	2002-08-27
D6	Patente US 6 478 650 B1, cuyo inventor es Chia Hsiang Tsai, quien	«Toy construction kit having movable members»(Un kit de	2002-11-12

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 34896

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. N° 06 - 120156

	le cedió sus derechos a la 3E Enterprise Ltd.	juguete de construcción que tiene miembros móviles)	
--	---	---	--

7.5. Novedad

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486, *"Una 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:

*"Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido"*⁴.

"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"*⁵.

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."

4 Proceso 83-IP-2009
5 Proceso 41-IP-2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 34896

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. N° 06 - 120156

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"⁶. 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"⁷.

Visto lo anterior, se advierte que el objeto de la presente solicitud carece de novedad, toda vez que en los documentos encontrados en el estado de la técnica enseñan piezas planas con ranuras que recorren parcialmente la superficie de la pieza, que tienen un ancho sustancialmente igual al espesor de las piezas; y, que se pueden acoplar entre sí para formar artículos tridimensionales e incluso, algunos de ellos, ilustran el resultado en forma de vehículos de juguete, de la misma manera como lo hace la solicitud estudiada.

Así las cosas, al comparar elemento por elemento, es claro que lo divulgado de manera independiente por D1, D2, D3, D4, D5 y D6 anticipa la solicitud estudiada y, por lo tanto, al tenor del artículo 16 de la Decisión 486, la misma no tiene novedad.

7.6. Respuesta a los argumentos del solicitante

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

El solicitante no subsanó los defectos trasladados.

Además, pasó por alto las objeciones realizadas a la novedad del objeto de la solicitud.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos del solicitante no desvirtúan

⁶ SALVADOR, Jovani Carmen, "ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE", Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002.

En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.

⁷ Proceso 83-IP-2009

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 34896

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. N° 06 - 120156

de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de modelo de utilidad a la creación denominada: "SISTEMA DE ACOPLÉ DE PIEZAS PARA JUGUETES VEHICULARES".

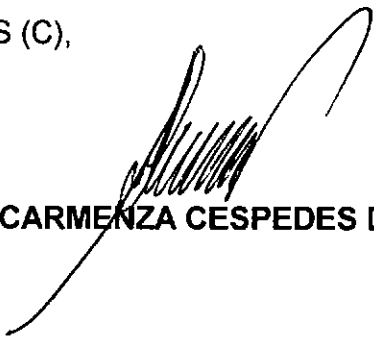
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Martha Amparo Fonseca Fierro, en su calidad de apoderada de la señora Gloria Estella Restrepo Lotero, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante la Directora 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

30 JUN. 2010

LA DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (C),


ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL

Doctora
MARTHA AMPARO FONSECA FIERRO
Carrera 7 N° 17 - 01, Of. 435
Bogotá D.C.

202068