

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 32748
Por la cual se deniega una patente de invención.

Rad. N° PCT/07 - 55555

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38
del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 1 de junio de 2007, con el No. 07055555, por el doctor J. Ian Raisbeck, en su calidad de apoderado de Kimberly-Clark Worldwide, Inc, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "SURTIDOR DE TOALLAS ELECTRÓNICO DE MANOS LIBRES", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2005/029472 del 17 de agosto de 2005.

SEGUNDO: Que una vez 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.

TERCERO: Que, mediante escrito radicado en esta entidad el 16 de diciembre de 2008, con el No. 07-055555, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora María Fernanda Alvarado, en su calidad de apoderada de Productos Familia S.A., presentó oposición fundamentada, la cual cumplió los requisitos formales previstos por la normativa andina. (Fl. 132 y ss.)

CUARTO: Que mediante oficio No. 1839 del 13 de febrero de 2009 se corrió traslado del documento de oposición al solicitante para su conocimiento, por el término de 60 días. Mediante escrito radicado el 13 de mayo de 2009 el solicitante dio respuesta a la oposición referenciada en el considerando precedente. (Fl. 210 y ss.)

QUINTO: 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 a la solicitante para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

SEXTO: Que la solicitante mediante escrito radicado el 15 de marzo de 2010, atendió oportunamente al requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó nuevos capítulos descriptivo y reivindicatorio, los cuales cumplen con lo prescrito en el artículo 34 de la Decisión 486.

SÉPTIMO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "(...) para las invenciones,

32748

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 32748
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 55555

sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

OCTAVO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 11, contenidas en los folios 284 a 288, no cumplen con los requisitos de claridad, concisión, novedad, nivel inventivo y se refieren a usos. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

8.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en suministrar un surtidor de toallas de manos libres, reivindicado en la forma de surtidor de toallas de manos libres para surtir una hoja medida de un rollo de material tejido y el método de operación para un surtidor de toallas de manos libres electrónico.

Adicionalmente, las reivindicaciones se refieren a un surtidor de toallas de manos libres para surtir una hoja medida de un rollo de material tejido.

8.2. Oposición presentada

La oposición presentada, se fundamenta en una serie de catálogos (Fl. 135) con los cuales la opositora pretende demostrar la ausencia de novedad de la solicitud.

Sobre el nivel inventivo, afirma la opositora, que *"no existe ningún salto en el estado de la técnica en cuanto a la especial ubicación del sensor que permita controlar el dispensador con los diferentes objetos que se puedan poner en frente... lo que pese a existir previamente... resulta de manera obvia para un técnico versado en la materia"*. (Fl. 136)

Respecto a los documentos aportados, se estableció que los numerados 1 a 3 y 10 (Fl. 153-166 y 205), pueden tenerse en cuenta para el examen de patentabilidad, porque son anteriores a la fecha de prioridad válidamente invocada (2004-12-01).

En relación con los demás, es preciso decir que los números 6 a 9 no son tenidos en cuenta por ser de fecha posterior, mientras que los 4 y 5 no tienen fecha de publicación verificable, por lo que tampoco se pueden aceptar como pruebas válidas para cuestionar la patentabilidad del caso.

De acuerdo con lo anterior, los documentos 1 a 3 y 10 fueron tenidos en cuenta para el examen de patentabilidad y, con ellos, se logró determinar que la oposición es fundada por cuanto dichos documentos sirven para desvirtuar la novedad y el nivel inventivo de la presente invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 32748
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 55555

8.3. 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"*.

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

"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 protección"*¹.

En el presente caso, la descripción no permite al examinador identificar una forma de ejecución clara y completa de la mejora considerada patentable, porque se limita a mencionar los componentes incluidos en las figuras junto con su uso y/o el procesamiento de una señal para dispensar toallas, sin que sea posible determinar cómo se puede ejecutar o fabricar dicha mejora.

De acuerdo con el citado artículo 28, la descripción debe suministrar información suficiente de tal manera que contenga todas las indicaciones que necesita el técnico medianamente versado en la materia para ejecutar la invención, en especial, aquellas que no estén comprendidas en el estado de la técnica. Esos requisitos se ubican en el

¹ Proceso 83-IP-2009

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 32748
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 55555

plano tecnológico y permiten, de un lado, valorar el aporte de la invención y, de otro, verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

En este sentido, la presencia de una descripción detallada no basta para cumplir el requisito legal, porque lo que se requiere es la “*recepta*” para ejecutar o fabricar el dispensador (producto) que se desea amparar. Por consiguiente, enumerar unos componentes y describir el procesamiento de señales con esos medios técnicos no es suficiente para reivindicar dichos medios técnicos.

En conclusión, aunque la nueva descripción mejora lo allegado inicialmente en cuanto a su traducción del inglés y la corrección de las unidades de medida, continúa sin divulgar de manera clara y completa la invención, motivo por el cual no cumple con lo consignado en el artículo 28 de la Decisión 486.

8.4. 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*”.

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.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 32748
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 55555

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 inventivo³.

En el presente caso, se observa que las reivindicaciones son indefinidas, porque no permiten establecer cuál es la mejora aportada por la solicitud al estado de la técnica. Tampoco tienen sustento descriptivo, porque en dicho aparte no se divulga la forma de ejecutar o fabricar el surtidor de toallas (producto reclamado) o la forma de lograr una nueva función entre los componentes de dicho surtidor, en el modo relacionado en las reivindicaciones; no se incluyen signos de referencia que faciliten su interpretación; se redactaron en términos del resultado a obtener por uso de medios técnicos; es una enumeración de componentes (elementos) junto con la enunciación de su uso o efectos del mismo, sin que se establezca una relación de función entre dichos componentes.

Adicionalmente, las reivindicaciones no son claras porque, de un lado, algunas de las características allí incluidas no son técnicas como, por ejemplo, el que la caja tenga un volumen usado para retener un rollo de toalla, que el mecanismo esté contenido dentro de la caja y su uso de surtir una hoja, que el sensor esté contenido en dicha caja y ubicado en una zona, etc. y, de otro lado, porque las reivindicaciones independientes no aclaran uno o más de los componentes enunciados en ella, tal como sucede en los siguientes apartes: *"en donde dicha caja comprende una garganta... dicho sensor comprende por lo menos..."*, y, *"en donde dicho transmisor... están orientados..."*, esas características deben ir en las dependientes, no en la definición general (completa) de la solución al problema técnico que pretende resolver la solicitud, pues crean confusión.

Lo incluido en las reivindicaciones 3 a 9 y 11 no son características técnicas, de estructura o de función, razón por la cual debieron retirarse.

Por último, es preciso aclarar que una solicitud solo puede incluir una reivindicación independiente por cada categoría, seguida cada una de ellas, por una o más dependientes; se puede admitir más de una independiente por cada categoría, siempre y cuando no sea posible definir la solución en una sola reivindicación y que se cumpla una de las condiciones siguientes:

- a. Que se trate de dos objetos concebidos uno en función de otro, como una llave o una cerradura o un transmisor y un receptor;

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 32748
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 55555

- b. Que se relacione a un compuesto activo y la preparación o mezcla que lo contenga; y,
- c. Que se refieran a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar al mismo producto final.

Las reivindicaciones 1 y 10 referidas al “surtidor de toallas” no cumplen ninguna de las condiciones anteriores, además se relacionan al mismo objeto y las diferencias entre una y otra se limitan a la definición de la materia que se trata de proteger y a algunos términos allí incluidos, por estas razones el pliego no es conciso.

En consecuencia, el pliego como un todo carece de claridad debido a que la pluralidad de reivindicaciones independientes hace difícil establecer la materia para la que se busca protección y sin establecer el alcance de dicha protección.

De conformidad con lo expuesto, dichas reivindicaciones no cumplen con el requisito de claridad consignado en el artículo 30 de la Decisión 486.

8.5. Reivindicaciones relativas a un uso

En el artículo 14 de la Decisión 486, se establece que *“los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”*.

En virtud de lo expuesto, el uso no es patentable, toda vez que la norma establece como ámbito de patentabilidad que las invenciones sean de producto o de procedimiento, campo dentro del cual no aparecen señalados los usos.

En el caso de la invención de producto, el objeto inventivo se halla constituido por un cuerpo cierto, destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido satisfacer. En cambio, en el caso de la invención de procedimiento, el objeto inventivo se halla constituido por una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho que *“el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”*. (Proceso 21-IP-2000, caso “DERIVADOS DE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 32748

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 55555

BILIS HUMANA", publicado en la Gaceta Oficial N° 631, del 10 de enero de 2001)⁴

A la luz de lo precedente resulta evidente, de un lado, que las reivindicaciones de producto 1 y 10 y sus dependientes, no conforman un cuerpo cierto a llenar una necesidad industrial (no revisten forma tangible), puesto que no se definieron por medio de las características técnicas de estructura o de función entre los componentes de una estructura, sino que ellas se redactaron en términos del resultado a obtener por uso de medios técnicos, lo cual no se encuentra acorde con lo establecido en la norma y posteriormente aclarado por la doctrina y la jurisprudencia.

En concordancia con lo anterior, es preciso aclarar, que para que un producto sea patentable no sólo debe revestir forma tangible sino que además debe estar descrito y reivindicado de forma que se sepa cómo se ejecuta o fabrica dicho producto, pero no de qué forma se usan o pueden ser usados uno o más de sus componentes.

Es decir, lo reivindicado simplemente relaciona como producto, el resultado a obtener mediante el uso de aparatos convencionales, como son los componentes de un dispensador de toallas de manos libres de una hoja medida de un rollo de material enrollado, a saber: la carcasa (caja) con un volumen interno para sostener, al menos, un rollo de material a dispensar; un mecanismo de dispensado alimentado (activado) electrónicamente; un sensor para detectar un objeto que se coloque cerca del mismo; un circuito de control programado (configurado) para controlar los ciclos de suministro y la garganta de dispensado, como fácilmente se puede constatar con los documentos aportados por la opositora y los encontrados en el estado de la técnica.

En consideración a lo expuesto, la solicitud en estudio se refiere al uso de aparatos convencionales lo cual está fuera del ámbito de patentabilidad dispuesto en el mencionado artículo 14.

8.6. Determinación del estado de la técnica

8.6.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 1 de diciembre de 2004, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud US 11/011.564.

La fecha de la prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 292 y 293 del expediente en estudio.

⁴ Proceso 41-IP-2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 32748
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 55555

8.6.2. 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	US 4 786 005	Apparatus for dispensing sheet material	1988-11-22
D2	US 4 796 825	Electronic paper towel dispenser	1989-01-10
D3	US 4 960 248	Apparatus and method for dispensing toweling	1990-10-02
D4	US 6 069 354	Photonic paper product dispenser	2000-05-30
D5	US 2003/222779	Automatic dispenser apparatus	2003-12-04
D6	US 2004/0134924	Automatic dispenser apparatus	2004-07-15

8.7. 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”*.

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, 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.”*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

“Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido”⁵.

“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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 32748
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 55555

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 aquélla⁶.

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"⁷. 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"⁸.

Visto lo anterior, se advierte que los componentes técnicos de la presente solicitud carecen de novedad, tal como se expone a continuación:

6 Proceso 41-IP-2006

7 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.

8 Proceso 83-IP-2009

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 32748
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 55555

D5 y D6 divulgan cada uno por separado, un dispensador electrónico de toallas de papel de manos libres y el método de operación del dispensador, incluidas todas las características reivindicadas en la presente solicitud.

Es decir, cada uno de esos documentos de manera independiente, revelan un dispensador de toallas de manos libres 10, para suministrar una hoja medida de un rollo de papel continuo 41, que comprende: una carcasa (caja) 11, que tiene un volumen interno como para sostener (retener), al menos, un rollo 39, 41, de material de toalla en el mismo; un mecanismo surtidor alimentado electrónicamente que se sostiene (contiene) dentro de dicha carcasa (caja) (D1, figura 9, la serie de numerales 200) que produce el efecto de surtir una porción medida del rollo del material de toalla por su operación (lo cual es evidente para un técnico medio); un sensor 337, ubicado (contenido) en la carcasa para detectar un objeto que se coloque dentro de la zona de detección del sensor; una circuitería de control 333, programada (configurada) con el sensor y el mecanismo de dispensado para controlar los ciclos de suministro al detectar un objeto con dicho sensor; dicho sensor se dispone con relación a la carcasa de modo que se define una zona de detección 400, esencialmente, debajo de la superficie de fondo 65, de dicha carcasa de manera que al poner un objeto debajo de dicha carcasa sea detectado por el sensor; la carcasa también incluye una apertura (garganta) de surtido 67, en la parte del fondo de la misma y por entre la cual se surte el material del rollo (D1, figuras 9, 10 párrafos 106, 112 y 127 a 143).

Así, al comparar elemento por elemento, lo divulgado por D1 con lo relacionado en las reivindicaciones 1 y 10, salta a la vista, que las mismas se encuentran totalmente anticipadas, por lo tanto esas reivindicaciones no tienen novedad.

Respecto a las reivindicaciones dependientes, no sólo quedan sin sustento al no depender de una novedosa, sino que relacionan elementos ampliamente conocidos en la técnica y/o que son divulgados por alguno de los antecedentes citados.

Se observa entonces, que lo pretendido en las reivindicaciones 1 a 11 estudiadas, ya ha sido revelado de manera independiente por los documentos D1, D5 y D6 y, en consecuencia, al tenor del artículo 16 de la Decisión 486, no cumplen con el requisito de novedad.

8.8. Nivel inventivo

De acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486: *“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”*. (Sobre el estado de la técnica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 32748
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 55555

se habló en el numeral anterior)

Por su parte, al referirse a este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sostiene:

"A objeto de establecer si el requisito de nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, a juicio del experto medio, los conocimientos integrantes del estado de la técnica pueden conducir a la invención, es decir, si, con tales conocimientos, él habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate. Sin embargo, no podrá exigírsele que tenga en cuenta la totalidad de los documentos o de las solicitudes de patentes anteriores que no hayan sido publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su examen. La doctrina ha señalado que, "si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la técnica para enjuiciar la novedad, esta asimilación no debe llevarse a cabo para apreciar el nivel inventivo" (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos; GÓMEZ SEGADE, José Antonio: "La modernización del Derecho Español de patentes". Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 87). El Tribunal ha manifestado sobre el particular que "uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquélla, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención". Proceso N° 12-IP-98, PATENTE DE INVENCION: "COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA", publicado en la Gaceta Oficial N° 428, del 16 de abril de 1999).

(...)

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendrá la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto"⁹.

Visto lo anterior, se advierte que la solicitud estudiada no cumple con el requisito de nivel inventivo, toda vez que el técnico medianamente versado en la materia como, por ejemplo, un ingeniero electrónico con experiencia en aparatos dispensadores de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 32748

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 55555

artículos, que conozca la composición y los principios básicos de fabricación de dichos aparatos o, por lo menos, que cuente con las condiciones necesarias para informarse acerca de esos principios al consultar la literatura técnica respectiva, hubiera llegado fácilmente al objeto reivindicado en las cláusulas 1 y 10, a partir de las enseñanzas de D5 o D6.

Respecto a las reivindicaciones dependientes, cabe decir que no sólo quedan sin sustento al no depender de una con nivel inventivo, sino que además relacionan características divulgadas por los antecedentes mencionados o por alguno otro de los demás citados, razones por las cuales dichas reivindicaciones tampoco presentan nivel inventivo.

Dado lo anterior, la propuesta de la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado, toda vez que al tenor del artículo 18 de la Decisión 486 las reivindicaciones 1-11 carecen de nivel inventivo.

8.9. Respuesta a los argumentos del solicitante

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

La solicitante manifiesta, entre otras cosas, que el capítulo descriptivo *"divulga el arte previo, así como establece el problema a resolver como el de proporcionar mejoras sobre los surtidores de toallas existentes"*. (Fl. 241, párrafo 5) *"Es más, la descripción de las modalidades preferidas es tan precisa para permitir 'fabricar' la presente invención"*. (Fl. 241, párrafo 6)

En relación con lo anterior, es preciso señalar que lo solicitado en el traslado de fondo fue una indicación de las partes de la descripción que dan sustento al contenido de las reivindicaciones, de manera que las afirmaciones anteriores no solventan la objeción realizada por esta Entidad.

En relación con las reivindicaciones, la solicitante manifiesta que *"las mejoras aportadas por la presente invención no deben establecerse como tal en las reivindicaciones indicando que 'tal componente' es novedoso e inventivo o es una mejora... Los aspectos novedosos e inventivos del invento son establecidos en el Capítulo Descriptivo"*. (Fl. 242, último párrafo)

Al respecto, vale decir que, tal como se indicó en el traslado de fondo, es práctica corriente subdividir las reivindicaciones en dos partes, preámbulo y parte caracterizante; la primera, contiene el conjunto de características de la invención cuya

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 32748
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 55555

combinación se conoce, por decirlo así, es el “género” al que pertenece la invención. La segunda, la parte caracterizante, debe mencionar las características propias de la invención (creadas por el inventor) que la distinguen del estado de la técnica, por decirlo así, es la “especie” de la invención.

Por ello, incluir la expresión “caracterizado por”, en cualquier lugar de las reivindicaciones, tal como se hizo en la transcripción de las reivindicaciones 1 y 10, no hace que éstas cumplan con las características anteriormente mencionadas. La esencia de una reivindicación es definir la invención mediante características técnicas, de manera que con ellas se fije la extensión de la patente y se diferencie respecto del estado de la técnica.

De otra parte, la solicitante manifiesta que su invento si tiene novedad y nivel inventivo, porque el suyo comprende transmisores y receptores activos mientras que las anterioridades utilizan sensores capacitivos y no detectan la presencia de una hoja dispensada que no fue retirada. (Fl. 249 y 251)

Sobre el particular, es suficiente resaltar que el examen de novedad se hace en el sentido más amplio, por ejemplo, se reivindica “*mesa caracterizada por tener adaptada una luz, en particular una lámpara regulable*”; en sentido más amplio de este ejemplo, lo que se reivindica es una mesa con luz y no una mesa con una luz concreta, lámpara regulable.

De modo análogo, lo reivindicado en el presente caso es un dispensador de toallas de manos libres con una carcasa (caja) que tiene un volumen interno como para sostener (retener) los rollos; un mecanismo surtidor alimentado electrónicamente; un sensor ubicado (contenido) en la carcasa para detectar un objeto que se coloque dentro de la zona de detección del sensor; y, una circuitería de control, más no un dispensador que tiene un sensor de un tipo concreto y que al ser comparados, elemento por elemento, con las anterioridades es evidente que no tienen novedad.

A la luz de lo expuesto, resulta evidente que no se trata simplemente del tipo de sensor usado en la solicitud y las anterioridades, pues la comparación se hace en el sentido más amplio no en el particular, de manera que lo reivindicado evidentemente es un dispensador de toallas de manos libres con unas características, incluido el sensor, pero no un sensor que no sea de tipo capacitivo.

De otra parte, en cuanto la mención del mecanismo para detectar la presencia de una hoja dispensada que no fue retirada, es preciso señalar que dicho mecanismo no figura en las reivindicaciones y, si fuera éste el caso, dicha mención no es una característica técnica del mecanismo sino un resultado alcanzado, por lo cual tampoco sería tomada

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 32748

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 55555

en cuenta para el examen de patentabilidad.

En cuanto al nivel inventivo resulta claro que, un técnico medianamente versado en la materia partiendo de sus conocimientos básicos y de la información contenida en las anterioridades señaladas, hubiera llegado de manera evidente al objeto reivindicado en la presente solicitud.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos del solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "SURTIDOR DE TOALLAS ELECTRÓNICO DE MANOS LIBRES".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor J. Ian Raisbeck, en su calidad de apoderado de la sociedad Kimberly-Clark Worldwide, Inc, y a la doctora María Fernanda Alvarado, en su calidad de apoderada de la sociedad Productos Familia S.A., o a quienes hagan sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **25 JUN. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
J. IAN RAISBECK
Diagonal 34 N° 5 - 28
Bogotá D.C.

Doctora
MARÍA FERNANDA ALVARADO
Carrera 7 N° 74 - 21, Piso 4
Bogotá D.C.
202068


Página 14 de 14