

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° 25911**  
*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/07-055555

**EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**  
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el  
numeral 54 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que mediante Resolución No. 32748 del 25 de junio de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación titulada "SURTIDOR DE TOALLAS ELECTRÓNICO DE MANOS LIBRES", con fundamento en el artículo 18 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 conocida y divulgada por el estado de la técnica.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado en esta entidad el 28 de julio de 2010, con el No. 07-055555-00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor J. Ian Raisbeck, en su calidad de apoderado de la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente señala que la presente invención es de producto, por lo tanto lo que se reivindica es una entidad física, la cual se define en términos de sus componentes. Agrega, que el concepto de suficiencia en la presente solicitud de patente está dado por el hecho de que la descripción contenga la suficiente información técnica para que una persona medianamente versada en la materia pueda poner en práctica la invención y para que se conozca el aporte realizado a la tecnología, más no se refiere a cómo se fabrica el producto reivindicado.

Argumenta, que la descripción contiene explícitamente la información concerniente a los antecedentes de la invención, el objeto, síntesis de la invención y descripción de los dibujos, razón por la cual el capítulo descriptivo contiene toda la información necesaria para entender el campo técnico de la invención y el producto reclamado con detalle, de manera que se reconocen todos los componentes y las modalidades específicas funcionales.

En relación con las reivindicaciones, el recurrente afirma que en el presente caso se incluyen los componentes del dispositivo y *"la relación funcional entre dichos componentes y limitaciones tanto estructurales como de funcionamiento"*.

25911

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° 25911**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/07-055555

Afirma, que no se entiende el sustento legal para requerir que las reivindicaciones deban establecer la mejora aportada por la invención.

Respecto a los signos de referencia de los dibujos, el recurrente indica que no es un requisito obligatorio en la redacción de solicitudes de patente y que el uso del recurso de signos de referencia en las reivindicaciones es una potestad opcional del solicitante, de ser necesario, para hacerlas más clara.

Sobre las reivindicaciones dependientes, el recurrente argumenta que estas aclaran algunos detalles de los componentes de la invención, como que la caja comprenda una garganta, que el sensor comprenda un transmisor activo y la orientación del receptor. Afirma, que estas propiedades son esenciales de la invención y la diferencian del estado de la técnica, como es, por ejemplo, el uso del transmisor activo y su orientación respecto de la garganta. Agrega, que dichas propiedades necesariamente deben encontrarse en la reivindicación independiente, dado que constituyen limitaciones inventivas de la materia reivindicada.

Por otra parte, indica que nada en nuestra legislación de Propiedad Industrial prohíbe que exista más de una reivindicación independiente por categoría en las solicitudes de patente.

Frente a las objeciones de uso, el recurrente manifiesta que la objeción es confusa, pues las partes esenciales que conforman el surtidor de toallas están enteramente definidas, tanto estructural como funcionalmente.

Acerca de la falta de novedad de la solicitud, el recurrente argumenta que el Despacho *"tiene por objeto dejar por fuera del análisis la característica esencial de la invención correspondiente a la limitación inventiva incluida en la Reivindicación 1 de utilizar un sensor que comprende un transmisor activo y un receptor orientado de cierta forma dentro de la caja, a diferencia de los receptores capacitivos del arte previo"*.

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

Sobre la afirmación del recurrente según la cual la invención es una entidad física, es decir, un producto y sobre el sustento de éste en el capítulo descriptivo, es preciso indicar que, en efecto, un producto debe ser definido como tal en el capítulo descriptivo, es decir, en este aparte se debe indicar la forma como una persona medianamente versada podría llevar a la práctica la invención, tal como lo exige el artículo 28 de la Decisión 486, es decir, la descripción debe incluir la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes. Por su parte, es

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° ~~10~~ 25911**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/07-055555

preciso señalar que la simple enumeración de componentes y la indicación de la forma de uso del dispositivo no es información suficiente para poder llevar a la práctica una invención. En el caso de dispositivos electrónicos, la forma técnica para indicar la ejecución del invento es precisando la forma de construcción o fabricación del dispositivo, dado que, con base en estas características, se puede establecer el aporte de la invención al estado de la técnica.

El recurrente dice que la descripción contiene toda la información necesaria para entender el campo técnico de la invención y el producto reclamado con detalle. Al respecto, el Despacho estima que una cosa es que el capítulo descriptivo contenga los ítems establecidos en el artículo 28 y, otra, es que, en efecto, la información ubicada en cada aparte corresponda a las exigencias que establece la norma. Específicamente, en el aparte de la solicitud denominado "DESCRIPCIÓN DETALLADA" se deben especificar todas las indicaciones necesarias para que una persona medianamente versada en la materia lleve a cabo la invención, es decir, señalar la forma de construcción o fabricación del dispositivo, lo cual, en el presente caso, no se realizó.

Sobre las reivindicaciones el recurrente alega que en ellas se incluyen los componentes del dispositivo y la relación funcional entre dichos componentes. En este punto, conviene señalar que una reivindicación de producto debe definir al mismo por medio de características funcionales o características estructurales. En el presente caso, se está indicando el uso de cada componente y no la relación funcional o característica funcional. De esta manera, indicaciones tales como "*un transmisor para transmitir una señal*" o "*un sensor para detectar*" son usos de los elementos, más no las relaciones funcionales.

De otro lado, un equipo de tipo mecánico o electrónico se debe definir por medio de características estructurales que muestren claramente la configuración o disposición de los componentes que conforman el equipo. De esta manera, enumerar una serie de componentes y el uso de los mismos no es la forma correcta para definir una invención o, como en el presente caso, de definir un dispensador de papel.

El recurrente indica que no entiende el sustento legal para requerir que las reivindicaciones deban establecer la mejora aportada por la invención. Al respecto, es preciso reiterar que, tal como lo señala la Resolución impugnada, las reivindicaciones de la solicitud no están correctamente definidas, porque no permiten establecer cuál es la mejora aportada al estado de la técnica. Como se sabe, una reivindicación debe establecer claramente cuales son las características técnica esenciales que hacen el invento diferente al estado del arte. En este caso, la Oficina no requirió la mención explícita de la mejora aportada, sino las características técnicas que permiten alcanzar dicha mejora. Lo anterior, porque las

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° 25911**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/07-055555

reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico 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.<sup>1</sup>

En relación con los signos de referencias en los dibujos y en las reivindicaciones, el artículo 30 de la Decisión establece que estas últimas deben ser claras y una forma de darles claridad es indicando los numerales de referencia de los componentes reclamados. De esta manera, solicitar o requerir los numerales de referencia de las figuras es una objeción de claridad, más aún cuando la materia que se pretende proteger no está correctamente definida y es demasiado general. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que las reivindicaciones presentadas deben ser totalmente claras y precisas, lo que significa que, en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, sólo si la situación lo exige podrá contener elementos que sirvan para aclararla.<sup>2</sup> En el presente caso, fue necesario recurrir a otros elementos técnicos, tal como los numerales de referencia, con el fin de interpretar las reivindicaciones.

Respecto a los argumentos referidos a las reivindicaciones dependientes, se aclara que la materia incluida en dichas reivindicaciones debe redactarse de manera técnica. Mencionar usos o resultados, como lo hacen las reivindicaciones dependientes de la solicitud, no corresponde a materia técnica.

Sobre la afirmación del recurrente según la cual en nuestra legislación no se prohíbe que exista más de una reivindicación independiente por categoría, cabe aclarar que el artículo 30 de la Decisión 486 establece que las reivindicaciones deben ser concisas. En el presente caso, se reclamó en varias reivindicaciones independientes un mismo elemento, es decir, un dispensador de toallas. Lo anterior, muestra una evidente falta de concisión, pues la aclaración de características así como la indicación de diferentes modalidades, debe incluirse en las reivindicaciones dependientes.

Por su parte, el recurrente indica que la objeción realizada por esta Entidad, relacionada con la indicación de usos en las reivindicaciones, es confusa, pues las partes esenciales que conforman el surtidor de toallas están enteramente definidas, tanto estructural como funcionalmente.

<sup>1</sup> PROCESO 95-IP-2010. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Noviembre 11 de 2010, publicado el 27 de enero de 2011.

<sup>2</sup> Ibidem.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° 25911**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/07-055555

Tal como se indicó anteriormente, las indicaciones de uso de cada uno de los componentes no corresponden a características funcionales ni mucho menos características estructurales. Es más, a diferencia de lo argumentado por el recurrente, en ninguna de las reivindicaciones aparece la definición estructural del surtidor de toallas, ya que no indican cómo se acoplan los componentes, cómo están dispuestos, cuales son los circuitos electrónicos del dispositivo y demás características propias de un elemento, como el que pretende reclamarse.

En relación con los argumentos sobre la novedad de la invención, se establece que una vez realizada la revisión de la materia reclamada y los documentos mencionados que afectan la novedad de ésta, se encontró que si bien no están correctamente definidas las características técnicas de las reivindicaciones sino el uso de los componentes enunciados en ellas, es posible observar que la reivindicación 1 se refiere a un sensor con un transmisor activo y un receptor, elementos que no son iguales sino equivalentes al sensor 337 de las anterioridades D5 y D6.

Por lo anterior y de acuerdo con las indicaciones dadas en Manual Andino de Patentes, si un elemento equivale a otro, la objeción no es por falta de novedad, sino por falta de mérito inventivo. Por tal motivo y en vista de que los sensores de las anterioridades D5 y D6 son sensores pasivos, puede decirse que estas anterioridades no afectan la novedad de la materia reclamada, contrario a lo señalado en la Resolución impugnada.

De acuerdo con lo anterior, es necesario realizar un nuevo examen de patentabilidad, en consideración a que se encuentran diferencias de la materia reclamada con el estado del arte.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se concluye que, a pesar de que el objeto de la presente solicitud no se encuentra correctamente definido, debido a que las reivindicaciones no proporcionan las características técnicas fundamentales del dispensador, objeto de la solicitud, el mismo presenta componentes que podrían ser nuevos en relación con estado de la técnica, de manera que es necesario realizar un nuevo examen de patentabilidad de la materia reclamada.

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

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° 25911**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/07-055555

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No. 32748 del 25 de junio de 2010, por medio de la cual se denegó la materia reivindicada en la solicitud en trámite.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**ARTÍCULO TERCERO:** 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 opositora PRODUCTOS FAMILIA S.A. o a quien haga sus veces, 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

17 MAYO 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

  
**JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO**

Doctor  
**J. IAN RAISBECK**  
Diagonal 34 No. 5 - 28  
Bogotá D.C.

Doctora  
**MARIA FERNANDA ALVARADO**  
Carrera 7 No. 74 - 21. Piso 4.  
Bogotá D.C.

202067

Página 6 de 6