

248
A 248

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E.

S.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-055555-00012-0000

Fecha: 2010-07-28 17:23:51 Dep: 2020 DIR.NUEVASCR
Tra 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 16

Re: Expediente No. 07-055.555

Solicitud de Patente de Invención titulada: "SURTIDOR DE TOALLAS
ELECTRÓNICO DE MANOS LIBRES"

Solicitante: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.

Nuestra Ref.: P2007/000066

RECURSO DE REPOSICION

J.IAN RAISBECK, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado según aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad de la referencia, según consta en el poder adjunto, por medio del presente escrito, y dentro del término legal previsto por el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 32748, notificada por edicto desfijado el 21 de julio de 2010.

1. ANTECEDENTES

La solicitud de patente ventilada en este expediente contiene un Capítulo Reivindicatorio con 11 reivindicaciones que fue radicado el 15 de marzo 2010, en respuesta al primer estudio de fondo expedido por esa Superintendencia (SIC) el 29 de octubre de 2009. Según la Resolución No. 32748, dicho capítulo reivindicatorio no cumple con las prescripciones establecidas en los artículos 14, 28 y 30 de la Decisión 486. Adicionalmente, en la resolución impugnada el Despacho niega la totalidad de las reivindicaciones por supuesta falta de novedad y nivel inventivo.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la resolución recurrida, y en su lugar se conceda el privilegio de patente de invención para las reivindicaciones pendientes de la presente solicitud, o en su defecto aquellas reivindicaciones que cumplan con los requisitos de patentabilidad.

815
249

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

Con referencia a los argumentos presentados por la SIC para desvirtuar el nivel inventivo de la presente solicitud en la resolución aquí recurrida, respetuosamente difiero del análisis expuesto, y procedo a refutar cada uno de dichos argumentos, exponiendo las motivaciones técnicas que desvirtúan la posición de ese Despacho.

3.1. La SIC argumenta que los argumentos de la oposición interpuesta contra la presente solicitud son fundados y que los documentos 1 a 3 y 10 allí citados¹ afectan la novedad y el nivel inventivo de la presente invención.

3.2 a- La SIC argumenta que el Capítulo Descriptivo no permite identificar una forma de ejecución clara y completa de la mejora considerada patentable, porque se limita a mencionar los componentes incluidos en la figuras junto con su uso y/o procesamiento de una señal para dispensar toallas, sin que sea posible determinar cómo se puede ejecutar o fabricar dicha mejora. La SIC afirma que una descripción detallada no basta para cumplir con el requisito legal, porque lo que se requiere es la "receta" para ejecutar o fabricar el dispensador (producto) que se desea amparar. Enumerar unos componentes y describir el comportamiento de señales con esos medios técnicos no es suficiente para reivindicar dichos medios técnicos.

La SIC concluye que la solicitud no cumple con lo previsto en el artículo 28 de la Decisión 486.

b- Me permito llamar respetuosamente la atención de la SIC sobre el hecho que la presente invención reclama un surtidor de toallas de manos libres para proporcionar una hoja medida de un rollo de material de tejido, esto es, la presente invención es una invención de producto. Por lo tanto, siendo que lo que se reivindica es una entidad física (un producto), éste se define en términos de sus componentes.^{2,3} La SIC parece confundir las categorías de invenciones, pues la presente solicitud no reclama un método para producir el surtidor de toallas de la invención, sino solamente el aparato (producto) como tal.

Es decir, el concepto de suficiencia en la presente solicitud de patente está dado por el hecho que la descripción contenga la suficiente información técnica para que una persona medianamente

¹ 1. Catálogo de Georgia Pacific: En Motion Automated Touchless Dispenser (el Opositor argumenta que es de fecha de 2001, pero en el documento anexo no se reconoce ninguna fecha);

2. Catálogo de San Jamar: Universal Touchless Dispensing (el Opositor argumenta que es de fecha de 2006, pero en el documento anexo no se reconoce ninguna fecha);

3. Catálogo de Jofel Usa, Inc. Catálogo (de 2006);

10. Catálogo de Georgia Pacific: G-P family touchless dispensers (de 2001).

² Guidelines for Examination in the EPO. Part C Guidelines for Substantive Examination. Chapter III Claims. 3. Kinds of claim. 3.1 Categories.

³ Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretaría de la Comunidad Andina, 2004. Sección 4.4.1.

250

versada en la materia pueda poner en práctica la invención y para que se conozca el aporte realizado a la tecnología,⁴ no cómo se fabrica el producto reivindicado. De cualquier manera, una persona medianamente versada en la materia, con base en la divulgación que contiene el Capítulo Descriptivo y su conocimiento medio de la técnica, perfectamente podría reproducir cualquiera de las modalidades descritas y reclamadas.

Como toda persona con experiencia en patentes lo sabe, la descripción de la invención tiene la función de divulgar la invención, es decir, describirla de manera clara y completa para que sea posible su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La comprensión de la invención debe permitir entender el problema técnico y la solución aportada por la invención, y su ejecución implica la posibilidad de realizar paso a paso la invención.

En el presente caso, la descripción de la invención contiene explícitamente la siguiente información:

- ANTECEDENTES DE LA INVENCION (páginas 1 a 3): donde se describen los surtidores de toallas en general y algunos conocidos en el arte, mencionando surtidores de manos libres, incluso algunos con funcionamiento electrónico. Esta sección sitúa completamente al lector en el campo de la invención y permite reconocer el estado de la técnica al momento de desarrollo de la invención;
- OBJETO Y SÍNTESIS DE LA INVENCION (páginas 3 a 9): se describe la invención por medio de los elementos que la conforman y su funcionalidad. La persona medianamente versada en la materia reconocerá la configuración del dispositivo reivindicado y tanto los elementos esenciales novedosos e inventivos allí incluidos, como los elementos conocidos en el estado de la técnica que igualmente son necesarios para conformar el producto. Así, el surtidor de la invención tiene las siguientes características en diversas modalidades:
 - Es accionado por energía eléctrica;
 - Comprende una caja;
 - Comprende un mecanismo surtidor (conocido en el estado de la técnica);
 - Un sensor con un transmisor y un receptor activos, que detecta un objeto colocado en la zona de detección;
 - Un circuito de control configurado con el sensor para iniciar el ciclo de surtido;
- DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS (páginas 9 y 10): se explican las figuras 1 a 10 incluidas en el expediente, enseñando cada una de sus partes y su localización, así

⁴ Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretaría de la Comunidad Andina, 2004. Sección 3.3.

317
251

como aspectos esquemáticos de la zona de detección bajo el surtidor, diagramas de los circuitos de una modalidad preferida, así como el diagrama de proceso del funcionamiento del circuito de control;

- DESCRIPCIÓN DETALLADA (páginas 11 a 31): se explican con detalles modalidades de la invención, así como ejemplos específicos de éstas, como los ilustradas en las figuras. En esta sección se detallan por ejemplo las formas de la caja y los soportes interiores para el soporte de los rollos de toallas y el mecanismo surtidor (rodillos, motor, medios de transmisión, etc), circuitos eléctricos, el circuito electrónico de control (funcionalidad, componentes, etc), el sensor y su funcionamiento en la detección de objetos bajo el surtidor y evitar ciclos subsecuentes si no se ha removido la hoja proporcionada, y detectores adicionales.

En este orden de ideas, claramente el Capítulo Descriptivo de la presente solicitud 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 sus componentes, e incluso modalidades específicas funcionales. Así las cosas, no se entiende cómo la SIC puede afirmar que la descripción no contiene información suficiente que permita identificar la ejecución de la invención, pues evidentemente, cualquier persona medianamente versada en la materia podría, a partir de la lectura de la descripción, reproducir el invento, incluyendo sus elementos característicos en cualquier configuración posible, y aún más específicamente, reproducir con detalle la modalidad específica concreta ilustrada en los dibujos y pormenorizada en la descripción detallada.

Adicionalmente, de la lectura de los antecedentes de la invención, la persona medianamente versada en la materia reconocería fácilmente que el arte previo conocido sólo proporcionaba surtidores de manos libres que incluían sensores pasivos, por lo tanto, resulta evidente que el aporte inventivo y diferenciador de la presente invención es el considerar la aplicación de sensores con transmisores y receptores activos, que no habían sido contemplados con anterioridad.

En conclusión, la descripción de la presente solicitud de patente suministra información suficiente de manera que contiene todas las indicaciones necesarias para que una persona medianamente versada en la materia pueda reproducir y ejecutar la invención completamente, cumpliendo a cabalidad con los requisitos del artículo 28 de la Decisión 486.

3.3. a- La SIC argumenta que las reivindicaciones son indefinidas, porque no permiten establecer cuál es la mejora aportada por la solicitud. Adicionalmente las reivindicaciones no

218
252

tendrían sustento descriptivo porque en el Capítulo Descriptivo no se divulga la forma de ejecutar o fabricar el surtidor de toallas.

La SIC también argumenta que las reivindicaciones no incluyen signos de referencia que faciliten su interpretación. Adicionalmente, se redactaron en términos de resultados a obtener por el uso de medios técnicos, sin que se establezca una relación de función entre dichos componentes.

Las reivindicaciones tampoco serían claras porque algunas de las características allí incluidas no son técnicas, como el que la caja tenga un volumen 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 dentro de dicha caja y ubicado en una zona, etc.

La SIC también objeta que las reivindicaciones independientes no aclara los componentes enunciados como: "donde dicha caja comprende una garganta", "dicho sensor comprende por lo menos", y "en donde dicho transmisor... están orientados". Tales características deberían ir en reivindicaciones dependientes, no en la definición general (completa) de la solución al problema técnico que presente resolver la solicitud, pues crean confusión"

La SIC argumenta que las Reivindicaciones 3 a 9 y 11 no son características técnicas.

La SIC también establece que una solicitud sólo puede incluir una reivindicación independiente por categoría. Puede incluirse más de una reivindicación independiente por categoría siempre y cuando no sea posible definir la solución en una sola reivindicación, o cuando: i) se trate de dos objetos concebidos uno en función de otro; ii) la relacione un compuesto activo y la preparación que lo contenga; y iii) que se refieran a procedimientos que por caminos análogos permitan llegar al mismo producto final.

La SIC concluye que las reivindicaciones no cumplen con el requisito de claridad del artículo 30 de la Decisión 486.

b- i) En primer lugar, llamo respetuosamente la atención de la SIC sobre el hecho que las reivindicaciones en el presente caso incluyen los componentes que conforman el dispositivo de la invención, como son: la caja, el mecanismo surtidor, un sensor con un transmisor activo y un circuito de control; incluyendo además, para facilitar la comprensión de la invención, la relación funcional entre dichos componentes y limitaciones tanto estructurales como de funcionamiento.

319
253

Ahora bien, no se entiende el sustento legal para requerir que las reivindicaciones deben establecer la mejora aportada por la invención. Claramente, las reivindicaciones solamente deben permitir comparar y diferenciar el estado de la técnica y delimitar el alcance de protección.⁵ No es aceptable requerir que las reivindicaciones deban explícitamente mencionar la mejora aportada al estado de la técnica. De manera análoga, en invenciones del área química las reivindicaciones simplemente describen compuestos químicos, enunciando los elementos que los componen, sin establecer cuál es la característica estructural que brinda propiedades novedosas e inventivas a tales compuestos. Es tarea del Examinador de patentes comparar las reivindicaciones para establecer su patentabilidad a la luz del estado de la técnica.

Una vez más, es importante enfatizar que la presente solicitud reivindica un producto (un surtidor de toallas), no el procedimiento para fabricar dicho producto. Si bien la descripción de la invención proporciona toda la información necesaria para reproducir la invención, aún en su modalidad particular ejemplificada, las reivindicaciones se limitan a un objeto con ciertas características estructurales y funciones, más no a la forma de obtenerlo. Así, la descripción brinda total soporte a las reivindicaciones, ya que allí se especifican de manera particular los componentes del surtidor de toallas reivindicado, su configuración estructural en modalidades preferidas y su funcionalidad.

ii) En cuanto a signos de referencia a los dibujos, me permito indicar que éste no es un requisito obligatorio en la redacción de solicitudes de patente. El uso del recurso de signos de referencia en las reivindicaciones es una potestad opcional del solicitante, de ser necesario para hacerlas más claras.⁶

En el presente caso, cualquier persona medianamente versada en la materia entendería, sin necesidad de utilizar signos de referencia a los dibujos, que la invención corresponde a un surtidor de toallas de manos libres, que comprende: una caja; un mecanismo surtidor activado electrónicamente; un sensor con por lo menos un transmisor activo y un receptor, orientado para detectar un objeto colocado dentro de la zona de detección; y un circuito de control; de manera que la zona de detección está definida debajo de la caja incluyendo una hoja de material que se deja colgando fuera del surtidor.

Según la anterior descripción de la invención, que corresponde a la materia reclamada en la Reivindicación 1, es evidente que para comprender la invención es innecesario el uso de signos de referencia a los dibujos. Es más, la anterior definición general de la invención puede

⁵ Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretaría de la Comunidad Andina, 2004. Sección 4.1.

⁶ Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretaría de la Comunidad Andina, 2004. Sección 4.6.9.

320
254
X

configurarse de manera física en dispositivos de diversa forma, por lo que utilizar signos de referencia a dibujos que ilustran solamente una modalidad física preferida, restringiría injustamente el alcance del concepto inventivo desarrollado.

iii) Contrario a la opinión de la SIC, considero que los términos incluidos en las reivindicaciones son esencialmente técnicos. El volumen de la caja, que el mecanismo surtidor esté contenido dentro de ésta y su funcionalidad, que el sensor esté contenido en la caja y su ubicación, son características técnicas de la invención, pues constituyen la descripción de su configuración estructural y aún tridimensional. Por ejemplo, el volumen de la caja que permite retener por lo menos un rollo, permite establecer estructuralmente que la caja no es un volumen sólido como, sino que comprende un espacio interno que permite introducir y aajar otros elementos. Esta es una descripción netamente estructural.

Por definición, las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención, correspondientes a los elementos que la conforman, su relación funcional y aún su funcionamiento. Dichas características técnicas pueden ser estructurales (ej. forma o elementos) o funcionales (ej. elemento, medios o pieza para hacer una función).⁷ En el presente caso, las reivindicaciones claramente incluyen elementos estructurales (las partes que la conforman) y elementos funcionales (la forma, disposición y relación estructural entre las partes); por lo tanto están apropiadamente definidas por características técnicas.

iv) De otra parte, las reivindicaciones independientes en el presente caso 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. Precisamente dichas propiedades son esenciales de la de invención y la diferencian del estado de la técnica, como es por ejemplo específicamente el uso del transmisor activo y su orientación respecto de la garganta. Tales propiedades necesariamente deben encontrarse en la reivindicación independiente dado que constituye limitaciones inventivas de la materia reivindicada.

v) Por último, nada en nuestra legislación de Propiedad Industrial prohíbe que exista más de una reivindicación independiente por cada categoría en las solicitudes de patente. De hecho, como lo especifica el Manual Andino de Patentes es perfectamente posible encontrar más de una reivindicación independiente en una categoría o en distintas categorías.⁸ De manera análoga, la legislación europea establece que una solicitud puede contener más de una

⁷ Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretaría de la Comunidad Andina, 2004. Sección 4.2.

⁸ Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretaría de la Comunidad Andina, 2004. Sección 4.5.1.

321
255

reivindicación independiente en la misma categoría, por ejemplo si existen soluciones alternativas para un problema particular, siempre que se guarde unidad de invención en las reivindicaciones.⁹ En el presente caso, las Reivindicaciones 1 y 10 se dirigen a modalidades alternativas de la invención, en donde la Reivindicación 10 comprende además un detector de luz ambiental, que claramente guarda unidad de invención con la Reivindicación 1, ya que incluye el mismo concepto inventivo relacionado con los elementos estructurales reclamados y su funcionalidad.

3.3. a- La SIC argumenta que las Reivindicaciones 1 y 10 y sus dependientes no conforman un cuerpo cierto a llenar una necesidad industrial (no revisten una forma tangible), puesto que no se definieron por medio de las características técnicas estructurales o de función entre los componentes de una estructura, sino que se redactaron en términos del resultado a obtener por uso de medios técnicos. La SIC afirma que 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.

La SIC concluye que la solicitud en estudio se refiere al uso de aparatos convencionales, lo cual está fuera del ámbito de patentabilidad dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486.

b- Tal como lo he explicado a lo largo del presente memorial, las reivindicaciones claramente reclaman un producto definido en términos de sus elementos constitutivos estructurales y la relación funcional entre éstos.

Es confuso que la SIC argumente que las reivindicaciones en el presente caso "no conforman un cuerpo cierto a llenar una necesidad industrial (no revisten una forma tangible)", si la partes esenciales que conforman el surtidor de toallas están enteramente definidas tanto estructural y funcionalmente. Es más, en el análisis de patentes, las reivindicaciones se interpretan de acuerdo a la descripción,¹⁰ y en el presente caso, la descripción detallada de la invención claramente describe específicamente el concepto inventivo reclamado que se materializa en surtidores de toallas, aún pormenorizando una modalidad preferida como es la ejemplificada e ilustrada en los dibujos.

Difiero completamente de la opinión de la SIC sobre que las reivindicaciones están redactadas en términos del resultado a alcanzar, pues, como ya lo he señalado, la invención se define en las

⁹ EUROPEAN PATENT CONVENTION. Rule 43, Form and content of claims.

¹⁰ Decisión 486, artículo 51.

322
286
X

reivindicaciones por medio de su configuración estructural, especificando la interacción funcional entre dichos elementos constitutivos. Por el contrario, una definición clásica por el resultado a alcanzar necesariamente equivale a definir el problema técnico no sólo a la solución propuesta, sino todas las alternativas posibles que proporcionen tal resultado.¹¹ En el presente caso, la solución al problema en surtidores automáticos de toallas se limita únicamente a dispositivos que específicamente estén conformados por una caja, un mecanismo surtidor, un sensor con un transmisor activo y un receptor, y un circuito de control que detecta incluso una hoja de material que queda colgando fuera del surtidor, no a todas las soluciones posibles que permitan resolver el problema de detectar un objeto que desencadene el suministro de una toalla y que reconozca cuándo ya hay una toalla colgando disponible para el usuario.

Finalmente, las reivindicaciones no reclaman un uso, éstas de manera específica se limitan al producto de la invención. Como lo he dicho reiteradamente, características funcionales de la invención, en particular la relación funcional entre los elementos que constituyen el objeto reclamado, es perfectamente aceptable como caracterización técnica en las reivindicaciones.

3.4. La SIC establece que los siguientes documentos afectan la patentabilidad de la presente solicitud:

No.	Documento
D1	US 4 786 005
D2	US 4 796 825
D3	US 4 960 248
D4	US 6 069 354
D5	US 2003/222779
D6	US 2004/0134924

3.5. a- La SIC argumenta que la presente invención carece de novedad porque los documentos D5 y D6 divulgan cada uno y por separado, un dispensador electrónico de toallas de papel de manos libres y el método de operación del dispensador, incluidas todas las características reivindicadas.

Cada uno de estos documentos revela: un dispensador de toallas de manos libres 10, para suministrar una hoja medida de un rollo de papel continuo 41, que comprende: un carcasa (caja) 11, que tiene un volumen interno como para sostener (retener), al menos, uno rollo 39, 41, de material de toalla en el mismo; un mecanismo surtidor alimentado electrónicamente que se

¹¹ Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretaría de la Comunidad Andina, 2004. Sección 4.6.6.

323
257

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).

La SIC concluye que al comparar 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 no tienen novedad. 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.

La SIC argumenta que el examen de novedad se hace en el sentido más amplio, de manera que entiende la invención como: 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 tipo concreto y que al ser comparados, elemento por elemento, con las anterioridades es evidente que no tienen novedad. Así, la SIC desvirtúa el argumento que explica que la invención 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.

La SIC ratifica que las Reivindicaciones 1 a 11 han sido reveladas de manera independiente por los documentos D1, D5 y D6, por lo que carecen de novedad. El análisis de novedad no se trata simplemente del tipo de sensor, pues la comparación se hace en el sentido más amplio, no en el particular.

La SIC también argumenta que la invención no cumple con el requisito de nivel inventivo, toda vez que el técnico medianamente versada en la materia, hubiera llegado fácilmente al objeto reivindicado en las Reivindicaciones 1 y 10, a partir de las enseñanzas de D5 o D6. Las

324
258

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.

La SIC ratifica que las Reivindicaciones 1 a 11 carecen de nivel inventivo.

b- i) En primer lugar, llamo respetuosamente la atención sobre el hecho que la SIC únicamente proporciona motivaciones de falta de novedad y nivel inventivo con respecto a los documentos D1, D5 y D6.

ii) Ahora bien, en cuanto al análisis de novedad realizado por la SIC, éste resulta completamente inapropiado, pues como se indica en la Resolución 32748, un examen de novedad de ninguna manera puede corresponder a un estudio en un sentido amplio.

El Manual Andino de Patentes establece claramente que para determinar si una invención es o no novedosa, se debe comparar elemento por elemento entre lo que se encuentra en el estado de la técnica y la solución propuesta, comparando si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica, de manera que pueda determinarse si la materia del arte previo por sí sola contiene el conjunto de características de la reivindicación analizada.¹² Es más, el Tribunal Andino de Justicia ha determinado que para establecer una objeción de novedad válida, la divulgación del arte previa debe ser lo suficientemente completa para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención.¹³

Así las cosas, es completamente incorrecto que la SIC afirme que “la comparación con el estado de la técnica 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”. Un alegato como el anterior evidentemente 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.

En particular, el surtidor revelado en D5 comprende un sensor capacitivo pasivo, que no utiliza un transmisor y un receptor activos. Por su parte, D1 describe que es deseable una función que proporción un sensor de proximidad mejorado que no tenga las desventajas de un sistema

¹² Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretaría de la Comunidad Andina, 2004. Sección 13.2 (f).

¹³ Proceso 06-IP-89 (<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>); y Proceso 36-IP-2004 (<http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>)

325
259

activo. Así, D1 evidentemente alejaría a cualquier persona medianamente versada en la materia del uso de un sistema activo como en la presente invención. No hay motivación alguna en el arte previo que conlleve a la sustitución de un sensor capacitivo pasivo por un sistema activo.

Adicionalmente, el sensor de proximidad de D5 tampoco define una zona de detección que esté sustancialmente debajo de la superficie inferior de la caja, de manera que el eje de detección de la señal activa tiene un ángulo de inclinación hacia la parte de atrás de la caja. La zona de protección pasiva en D5 se extiende hacia delante de la carcasa del dispensador. En relación con la Figura 15 de D5, las curvas 421 y 423 representan la zona de detección 400, determinada al medir la actividad del sensor a lo ancho del dispensador hasta la pared del fondo 65, a distancias de 12cm y 15cm desde la pared. Así, los puntos más externos de actuación del dispensador están representados por las curvas de la Figura 15. La Descripción indica que el sensor tridimensional genera una zona de detección de forma 400 que cubre la región por debajo del dispensador donde un usuario de manera natural va a localizar sus manos para recibir el material a partir de la abertura 67. En cuanto a la Figura 9, la abertura 67 y la hoja 111 dispensada, están al frente del dispensador. El sensor 337 está directamente atrás de la garganta. La zona tridimensional 400 generada por el sensor y medida a distancias de 12cm y 15cm pueden extenderse por debajo de la garganta 67, pero siempre se extienden bien hacia delante de la garganta 67 y la caja. No hay sugerencia o enseñanza alguna en D5 de un sensor activo dispuesto en relación con la caja de manera que la zona de detección se defina sustancialmente por debajo de la superficie del fondo de la carcasa, de manera que el eje de detección de la señal activa desde el transmisor tenga un ángulo hacia la parte posterior de la carcasa.

En cuando a la referencia D6, esta referencia describe un dispensador que también usa una configuración de sensor capacitivo pasivo. Esta referencia no incluye un transmisor activo y un receptor orientado dentro de la caja adyacente a la garganta de dispensación para transmitir una señal activa en una zona de transmisión debajo de la caja. D6 no describe un transmisor activo y un receptor orientado con respecto a la garganta de manera que una hoja colgando en el dispensador perturbe la detección de un objeto en la zona de detección. Adicionalmente, de ninguna manera el sensor capacitivo pasivo de D6 puede ser equiparable al transmisor y receptor activos, con el transmisor dispuesto en un ángulo dentro de la caja de manera que el eje de detección de la señal activa desde el transmisor tenga un ángulo hacia la parte posterior de la caja.

Así, de ninguna manera ni D5 ni D6 contienen todos los elementos de la presente invención, como se reclaman en las reivindicaciones, particularmente un sensor que tiene un transmisor activo, que transmite una señal activa definiendo la zona de detección debajo de la caja, con el

326
266
13

transmisor activo dispuesto a un ángulo dentro de la caja de manera que el eje de detección de la señal activa tiene una inclinación hacia la parte posterior de la caja.

Vale la pena resaltar que la anterior limitación del ángulo del transmisor hacia la parte posterior de la caja se encuentra reclamado en la Reivindicación 3, por lo tanto, esta característica adicional, novedosa, corresponde a una modalidad específica reclamada en una reivindicación dependiente.

En este punto llamo la atención de la SIC sobre las enseñanzas del Manual Andino de Patentes, que establece que el análisis de comparación elemento por elemento debe realizarse igualmente para las reivindicaciones dependientes, para examinar si hay elementos nuevos,¹⁴ lo que, de ser el caso, posibilita la concesión parcial de patentes, en tanto los elementos de la reivindicación dependiente sean novedosos e inventivos.

En conclusión, ninguna de las anterioridades D5 o D6 divulga que el surtidor comprenda transmisores y receptor activos, pues dichas anterioridades requieren la utilización de sensores capacitivos. Adicionalmente, ni D5 ni D6 proporciona un mecanismo para detectar la presencia de una hoja dispensada que no fue retirada para prevenir el surtido de una hoja adicional, algo requerido por la presente invención a partir de la Reivindicación 1. Para los documentos D5 y D6, una hoja colgada pero no retirada permite que se detecte una señal de proximidad cuando una persona entra en la zona de detección y por lo tanto dispensa una hoja adicional a la ya dispensada pero no retirada.

iii) En cuanto al nivel inventivo, como lo expliqué anteriormente, todos los documentos descritos en el arte previo citado en la Resolución 32748 están dirigidos al uso de sensores pasivos, en particular capacitivos, para detectar la presencia de un usuario para iniciar un ciclo de surtido. No existe enseñanza o sugerencia para modificar dichos componentes y reemplazarlos por sensores con un transmisor activo, como en la presente invención. En este sentido, la utilización de componentes activos para controlar ciclos subsiguientes de surtido, más particularmente utilizar los mismos sensores y la hoja previamente dispensada que cuelga para dichos propósitos, tampoco es obvio ni se deriva de manera evidente del estado del arte citado.

En el análisis de nivel inventivo, el Examinador debe proporcionar argumentos claros e inequívocos que expliquen las motivaciones expresamente contenidas en el arte previo que necesariamente conduzcan a la persona medianamente versada en la materia a la invención reivindicada, sin necesidad de experimentación adicional alguna, y con una expectativa de éxito

¹⁴ Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretaría de la Comunidad Andina, 2004. Sección 13.2 (f-3).

377
261
JH

indudable sobre los resultados a alcanzar. En el presente caso, la SIC no proporciona argumentos que motiven a la persona medianamente versada en la materia al uso de transmisores y receptores activos; por el contrario, D1, alejaría del uso de tales componentes, puesto que los relaciona con problemas persistentes. En este sentido, la presente invención sería contraria a los divulgado y sugerido por el arte previo.

Como lo ha determinado el Tribunal Andino de Justicia, "lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo "que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad". Lo evidente consiste en la "certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar, cierto, claro, patente y sin la menor duda". Continúa el Tribunal diciendo que "una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado."¹⁵ La presente invención de ninguna manera es obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica.

No es suficiente alegar que la persona versada podría llegar a la invención, puesto que este criterio desdibujaría por completo el sistema de patentes, elevando el requisito de nivel inventivo a tal punto que nada sería patentable e indicaría que en todos los casos no hubo creatividad inventiva en el desarrollo de nuevas invenciones, porque éstas siempre serían vistas como logros apuntados por el estado de la técnica. En el presente caso, el arte previo citado, independientemente o en combinación, no enseñan la utilización de transmisores y receptores activos en dispensadores automáticos de toallas. La SIC no puede basarse en apreciaciones subjetivas para privar al inventor de la protección merecida para su desarrollo novedoso y no sugerido por el estado de la técnica.

4. Finalmente, me permito informar que patentes equivalentes a la presente solicitud de patente han sido concedidas hasta el momento en Estados Unidos (US 7 398 944), China (20058004076) y Sur África (2007/03567).

Vale la pena anotar que los conceptos de requisitos de patentabilidad, como la novedad y el nivel inventivo que debe ostentar una invención para ser patentada, son esencialmente equivalentes y evaluados bajo los mismos parámetros a nivel mundial. Por ejemplo, en cuanto a nivel inventivo se refiere, llamo la atención de ese Despacho a la definición de dicho requerimiento realizado por oficinas extranjeras que resultan relevantes en el presente caso. La legislación china define que el nivel inventivo se presenta cuando una invención comparada con

¹⁵ Proceso 10-IP-2009, página 12, párrafos 5 y 6.

328
262

15

la tecnología existente presenta características notables y un progreso evidente.¹⁶ La legislación estadounidense dispone que una patente no debe ser otorgada para una invención que aunque resulte novedosa, se base en diferencias que sean obvias para una persona versada en la materia.¹⁷

Ahora bien, el artículo 18 de la Decisión 486 considera 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.¹⁸ Así entonces, el requisito de nivel inventivo es claramente equivalente entre las legislaciones ejemplificadas anteriormente y la legislación colombiana, por lo que resulta a todas luces inconsecuente e incoherente que en esas jurisdicciones se acepte el carácter inventivo de la invención reivindicada, pero en la colombiana, teniendo la misma definición. Es decir, la pregunta que surge es por qué el Examinador colombiano, revisando los mismos antecedentes del estado de la técnica y las mismas reivindicaciones, llegue a un resultado distinto.

Así las cosas, solicito respetuosamente a ese despacho pronunciarse claramente sobre los hechos y elementos concluyentes que conducen a la SIC a evaluar el nivel inventivo de una manera diferente a la realizada por ejemplo por las oficinas estadounidense, sudafricana y china. No se entiende como pueden todas estas oficinas de manera independiente llegar a la misma conclusión, y la SIC a una exactamente contraria, aunque la legislación que define el requisito de nivel inventivo sea equivalente entre todas estas jurisdicciones.

5. Para terminar, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos

¹⁶ Patent Law of the People's Republic of China

(http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/flfg/zlflfg/200203/t20020327_33872.htm)

Article 22. Any invention or utility model for which patent right may be granted must possess novelty, inventiveness and practical applicability.

Novelty means that, before the date of filing, no identical invention or utility model has been publicly disclosed in publications in the country or abroad or has been publicly used or made known to the public by any other means in the country, nor has any other person filed previously with the Patent Administration Department Under the State Council an application which described the identical invention or utility model and was published after the said date of filing.

Inventiveness means that, as compared with the technology existing before the date of filing, the invention has prominent substantive features and represents a notable progress and that the utility model has substantive features and represents progress.

Practical applicability means that the invention or utility model can be made or used and can produce effective results.

¹⁷ US Patent Laws. TITLE 35 - PART II - CHAPTER 10 > § 103.

(http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_103.htm#usc35s103)

Conditions for patentability; non-obvious subject matter. A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

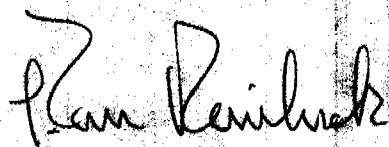
¹⁸ Artículo 18.- Decisión 486: Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

planteados en el presente recurso sean resueltos de manera individual, completa y motivada respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que lleven a esa Superintendencia a adoptar la decisión que estime frente a la solicitud aquí formulada.

5. NOTIFICACIÓN

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Diagonal 34 No. 5-28, de Bogotá.

Atentamente,



J. IAN RAISBECK

CC. No. 79.376.996 de Bogotá

T.P. 135.799 CSJ