

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 68100

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 07-69359

LA DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 5 del artículo 13º del Decreto 3523 de 2009 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 9 de julio de 2007, con el No. 07-69359, por el doctor Jorge E. Vera Vargas en su calidad de apoderado de la señora Liliana Ospina Mendoza y del señor Fabio Asprilla Ortiz, se presentó la solicitud de patente de modelo de utilidad titulada "DISPENSADOR ELÉCTRICO DE PAPEL HIGIÉNICO", contenida en el expediente de la referencia.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe reunir la solicitud y cumplidas las exigencias legales establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió a la solicitante mediante Oficio No. 1218, notificado el 4 de febrero de 2010 y Oficio No. 7080, notificado el 3 de junio de 2010, para que se pronunciara sobre las objeciones realizadas a la claridad de las reivindicaciones así como a la no patentabilidad de la materia contenida en la reivindicación 5 pues la misma, a la luz del artículo 82 de la Decisión 486, no puede ser objeto de patente mediante modelo de utilidad.

CUARTO: Que la solicitante mediante escritos radicados el 24 de febrero de 2010 y el 8 de julio de 2010, atendió de forma oportuna el requerimiento efectuado a la solicitud y presentó aclaraciones. Así mismo, con el escrito del 8 de julio la solicitante presentó nuevo capítulo reivindicatorio (Fl. 47), el cual se acepta toda vez que cumple con los requisitos contenidos en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina:

"Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o

68100

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 68100

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 07-69359

diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes".

SEXTO: Que según el artículo 85 de la Decisión 486 *"son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses".*

SÉPTIMO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 13, contenidas en el folio 47, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de modelo de utilidad se refiere a un dispensador eléctrico de papel higiénico que previo depósito de una moneda entrega una tira de papel en cantidad racionada al usuario.

7.2. Sobre el capítulo reivindicatorio

El artículo 30 de la Decisión 486 señala que: *"[l]as reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".*

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado lo siguiente:

"La observancia de los requisitos permitirá determinar el 'objeto', características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable.

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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 6 8 1, 0 0

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 07-69359

De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo".1

En el presente caso, el capítulo reivindicatorio no define de forma clara y completa la materia que se desea proteger.

En efecto, se está especificando el elemento por medio de la operación (uso) del mismo y las reivindicaciones no definen las relaciones funcionales o estructurales existentes entre los componentes del dispensador reclamado.

La reivindicación 1 se enfoca en definir la forma de operación del dispensador de papel, en lugar de especificar los componentes y la disposición física de los mismos. Es bien sabido que un dispositivo se define por medio de sus componentes y las relaciones estructurales existentes entre los mismos, más aún cuando este dispositivo se trata de un elemento de carácter eléctrico. La forma de caracterización presentada en la solicitud no es aceptable, toda vez que la disposición o configuración eléctrica del dispensador es independiente de la forma de operación del mismo.

Por su parte, la reivindicación 2 se limita a mencionar la presencia de un mecanismo temporizador, sin establecer ningún tipo de relación funcional o estructural de éste con el resto de los componentes del dispensador de papel.

La reivindicación 3 se refiere al resultado de la rotación conjunta del motor y del rollo de papel. Los resultados, al igual que los usos, no son características válidas para definir un objeto patentable.

Adicionalmente, ninguna de las reivindicaciones modificadas presenta las relaciones funcionales o estructurales existentes entre los componentes del dispensador de papel. Características tales como los acoples o conexiones son necesarias debido a que la simple enumeración de componentes no es suficiente para establecer la novedad de la invención.

En conclusión, no obstante los requerimientos oportunamente formulados (Oficio No. 1218 y Oficio No. 7080; Fls. 31 a 34 y 39 a 43, respectivamente), la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486.

1 PROCESO 63 IP 2010, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Junio 23 de 2010.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 68100
Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 07-69359

7.2. Determinación del estado de la técnica

7.2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha de presentación de la presente solicitud de patente el 9 de julio del 2007.

7.2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento, anterior a la fecha de presentación y relacionado con la materia de la solicitud en estudio:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	ES1046741	Dispensador de papel higiénico con dosificador por monedas	16 - 01 - 2001

7.2.3 Información derivada de los antecedentes

El documento ES1046741 (en adelante llamado D1) se refiere a un dispensador de papel higiénico con dosificación por monedas utilizable en lugares de uso público.

7.3. 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 comprenderá 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.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 68100
Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 07-69359

incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."

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

"el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

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"2. 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"3.

"(...) La novedad por tanto, debe estar presente en las patentes de invención así como en los modelos de utilidad. Con respecto a las primeras, la creación es algo que no ha existido antes, y representa una solución a un problema técnico; en cambio, en el caso del los modelos de utilidad, la novedad se da por la innovación realizada sobre un producto ya conocido, al que se le añade una ventaja que aumente su eficiencia, mejorando su aplicación industrial; dicha mejora no debe estar comprendida dentro del estado de la técnica."4

En el presente caso, el dispositivo reclamado carece de novedad porque se trata de una materia conocida y divulgada en el estado de técnica.

2 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.

3 Proceso 13-IP-2010

4 Proceso 07-ip-2004

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 68100
Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 07-69359

Es así como, al realizar una comparación detallada entre los elementos relacionados en las reivindicaciones y los documentos del estado del arte, se evidencia que el documento D1 comprende todas las características reclamadas en la presente solicitud.

En efecto, las reivindicaciones 1 a 3 de la presente solicitud se refieren a un dispensador de papel higiénico que se activa mediante la introducción de monedas. El dispositivo comprende: un circuito eléctrico, un motor y un mecanismo temporizador.

Sin embargo, el documento D1 se refiere a un dispensador de papel higiénico con dosificación por monedas utilizable en lugares de uso público. El dosificador presentado en D1 comprende:

- Unidad electrónica de control que gestiona la cantidad de papel a dispensar en función del dinero introducido (columna 1, líneas 39 a 41; Fl. 27)
- Un rodillo de dispensación accionado por un motor (columna 1, líneas 57 a 58; Fl. 27)
- Cuando una moneda es introducida un identificador de monedas informa a la unidad de control (columna 2, líneas 10 a 14; Fl. 27). El elemento regulador/medidor de la cantidad de papel dispensado está compuesto por un rodillo el cual está acoplado a un encoder que transmite la cantidad de papel dispensado en forma de impulsos eléctricos que serán contados para cuantificar la cantidad de papel dispensado (columna 1, líneas 53 a 68; Fl. 27).

Como se puede ver, el documento D1 comprende todas las características reclamadas en la presente solicitud, por lo cual el objeto reclamado no es nuevo y, por tanto, no cumple con el requisito de novedad contenido en el artículo 16 de la Decisión 486.

7.4. Sobre la respuesta de la solicitante

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

Sobre la novedad, las solicitantes afirma que:

"[l]as diferencias entre nuestro modelo y el antecedente D1 español pueden resumirse así:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 6 8 1 0 0
Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 07-69359

Nuestro modelo no da cambio sobre la moneda introducida.

Nuestro modelo opera eléctricamente con la rotación de un motor acoplado a un rodillo que soporta el rollote papel (sic) y un temporizador que regula la parada del motor y por ende una longitud entregada de papel.

Nuestro modelo no tiene encoder de impulsos

Nuestro modelo no dispone del dispositivo de los piñones (10b) del antecedente ni del medio resortado (10a) para guiar el papel de entrega en su salida" (págs. 2 y 3 de la respuesta al Oficio No. 7080; Fls. 45 y 46).

Al respecto, esta Oficina aclara a las solicitantes que las anteriores diferencias no son características del objeto reclamado, sino de la anterioridad D1, es decir, las características anteriores no son relevantes puesto que el examen se realiza a las características reclamadas en las reivindicaciones de la solicitud y no a la anterioridad D1.

De otro lado, tal y como ya se pudo establecer en el numeral 7.4 de esta resolución (pág. 4), los componentes mencionados en las reivindicaciones, están comprendidos entre los componentes relacionados en D1, por este motivo dicho documento afecta la novedad de la presente solicitud.

Así mismo, cabe recalcar que la novedad de la invención se debe sustentar sobre las diferencias del objeto reclamado con respecto al estado del arte y no al contrario. En otras palabras, si la anterioridad comprende todas las características reclamadas, este documento afecta la novedad sin importar si tal documento comprende más elementos de los reclamados en la solicitud.

Con relación al mecanismo temporizador mencionado en las reivindicaciones, esta Oficina recalca que el documento D1 presenta un dispositivo acoplado al rodillo de dispensación, el cual transforma la cantidad de papel en impulsos eléctricos que son contados para cuantificar la cantidad de papel. Como se ve, el anterior mecanismo se comporta como un temporizador a base de impulsos muy similar a lo reclamado en la solicitud.

Por último, se observa que si bien la solicitante allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, no se subsanan las objeciones oportunamente trasladadas, toda vez que se siguen reclamando usos y resultados lo cual no es materia patentable.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 68100

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 07-69359

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, la Directora de Nuevas Creaciones,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar el privilegio de patente de modelo de utilidad a la creación denominada "DISPENSADOR ELÉCTRICO DE PAPEL HIGIÉNICO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Jorge E. Vera Vargas en su calidad de apoderado de la señora Liliana Ospina Mendoza y del señor Fabio Asprilla Ortiz, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ésta procede el recurso de reposición ante la Directora de Nuevas Creaciones y de apelación ante el Delegado para la Propiedad Industrial al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **06 DIC. 2010**

LA DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (C),


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL

Doctor
JORGE E. VERA VARGAS
Calle 70 A – N° 11 - 43
Bogotá D.C.

202095