

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42599

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-122979

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 84787 del 28 de octubre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: “UN DISPENSADOR QUE COMPRENDE UN COLECTOR DE CARGA, UNA SEPARACIÓN DE ARCO, Y UN CONDUCTOR A TIERRA”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 17 de diciembre de 2015, con el No. 13-122979-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SCA Hygiene Products AB, interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio y señala que: “(...) De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 16 reivindicaciones (...).”

También señala que “(...) los argumentos esgrimidos a continuación con respecto a la patentabilidad de la invención, en los términos del capítulo reivindicatorio modificado, resultan plenamente predicables del capítulo reivindicatorio sobre el cual la patente fue negada. En efecto, la no ampliación de la materia en el nuevo pliego es evidencia suficiente de que el presente recurso controvierte el análisis de patentabilidad efectuado por su Despacho (...).”

Con relación a la objeción de claridad de la reivindicación 16 la recurrente manifiesta que de acuerdo con el Instructivo para Examen de solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio las falsas dependencias “(...) corresponden simplemente a una definición de la relación entre reivindicaciones que no implica necesariamente una dependencia, sino una mención de las características definidas en una reivindicación previa (...) además que las falsas dependencias ayudan considerablemente a que las reivindicaciones sean concisas, al evitar la repetición de características técnicas previamente definidas, y denotan claramente los grupos de características que pueden definir la unidad de invención entre reivindicaciones (...)”, razones por las cuales mantiene la reivindicación 16 en el nuevo pliego reivindicatorio y pide que las objeciones formuladas a esta reivindicación sean superadas.

Frente al análisis de novedad señala la recurrente que: “(...) El examinador compara la característica de la presente invención en la que se define una distancia de 0.254mm y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42599

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-122979

2.54mm' con la siguiente característica del documento D1: 'separación de arco entre el colector y la conexión a tierra que esta entre 1.6mm y 3.2mm' Sin embargo, se desea resaltar que la distancia de 0.254mm y 2.54mm, a la que se refiere la reivindicación 1, no es entre el colector y la conexión a tierra como si lo es la distancia descrita en el documento D1, por el contrario, en la presente invención dicha distancia está dada entre los elementos conductores enfrentados (...)", por tal razón considera que estas características no son comparables y que el documento D1 no las anticipa de ninguna manera.

Continúa la recurrente afirmando que: "(...) El documento D1 no revela de forma explícita un aparato que pueda eliminar descarga estática que comprenda un colector de carga, una separación de arco (la separación de arco definida al afrontar elementos conductores separados uno de otro por una distancia de entre 0.254mm y 2.54mm) y un conductor conectado a tierra, teniendo en cuenta además que la separación de arco está formada por una separación de aire entre el colector de carga y el conductor conectado a tierra (...)." lo cual constituye un elemento esencial de la materia reclamada.

Resalta la recurrente que: "(...) La nueva reivindicación 1 revela que el colector de carga comprende una escobilla conductora o un anillo deslizante. Dicha característica no es definida en el documento citado y por lo tanto constituye un rasgo distintivo que vuelve novedosa a la presente invención con respecto al arte previo (...)."

En vista de lo anterior, concluye, "(...) la presente invención debe considerarse novedosa teniendo en cuenta que está incluye características importantes que el documento citado no revela. Por lo tanto, las reivindicaciones 1 y 16 son novedosas sobre el estado de la técnica y en consecuencia las reivindicaciones 2 a 15 también son novedosas en virtud de su dependencia (...)."

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

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, radicado bajo el No. 13-122979-00010-0000 del 17 de diciembre de 2015, esta Oficina indica que se acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 y se allegó el pago de la tasa respectiva. Por lo tanto, el recurso de reposición se resuelve con base en dicho capítulo reivindicatorio.

La recurrente señala que la no ampliación de la materia en el nuevo pliego reivindicatorio es evidencia suficiente para controvertir el análisis de patentabilidad efectuado en la Resolución No. 84787 del 28 de octubre de 2015, frente a este argumento es oportuno aclarar que la no ampliación de materia no es suficiente para demostrar que el análisis de patentabilidad realizado, toda vez que esto no prueba que la materia ahora reclamada cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

En cuanto al análisis de novedad, la recurrente manifiesta que la distancia que revela el

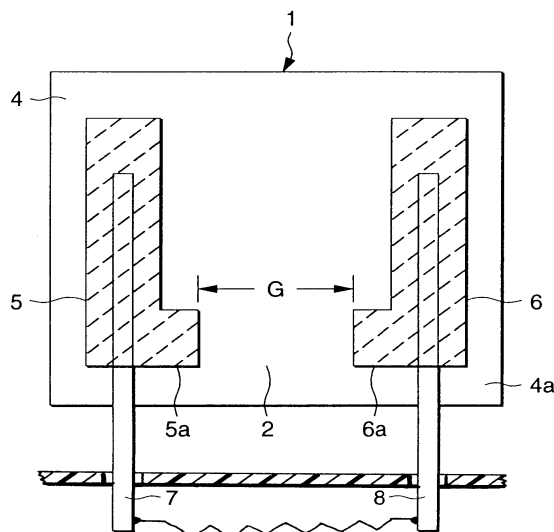
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42599

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-122979

documento D1 no es comparable con la distancia que se reclama en la solicitud porque la distancia revelada en D1 es la separación de arco entre el colector y la conexión a tierra, mientras que la distancia reclamada en la solicitud es entre los elementos conductores enfrentados, contrario a lo afirmado por la solicitante la distancia (G) divulgada en el documento D1 está dada por la separación entre los elementos conductores (5) y (6), y no entre el colector y la conexión a tierra, como se enseña en la siguiente figura:



Sin embargo, el documento D1 no revela de forma explícita que la separación de arco está formada por una separación de aire entre el colector de carga y el conductor conectado a tierra, por el contrario menciona que es necesario un material dieléctrico que permita la fijación de los elementos conductores, tampoco menciona la configuración en la cual se emplea una escobilla conductora o un anillo deslizante, por lo anterior, es posible reconocer la novedad de la invención frente a lo enseñado por el documento D1.

Por otra parte, si bien el documento D1 no resulta relevante para afectar la separación de arco formada por una separación de aire entre el colector de carga y el conductor conectado a tierra, existen otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica como por ejemplo la patente US 20040027778 publicada el 12 de febrero de 2004, la patente CN 2001260027Y publicada el 17 de junio de 2009 y la patente EP 1230886 publicada el 14 de agosto de 2002, las cuales divulgan materia cercana a la reclamada en la solicitud, por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se practique un nuevo estudio de patentabilidad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42599
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-122979

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 84787 del 28 de octubre de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Sca Hygiene Products AB, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 27 Jun 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDÓ DEL CASTILLO

Doctor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Sonia Andrea Diaz Pirazan
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez