

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

Resolución N° 15079

Ref. Expediente N° NC2016/0000111

Por la cual se deniega una Patente de Modelo de Utilidad

EL DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 5°
del artículo 20 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 22 de julio de 2016 con el N° NC2016/0000111, por FROMNATIVO SAS, se presentó la solicitud de patente de modelo de utilidad titulada “MORRAL FROMNATIVO”.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 779 el 16 de diciembre de 2016 habiéndose presentado oposición por parte de ESSENTIAL EXPORT S.A., la(s) cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, no desvirtúa(n) la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 11567, notificado el 10 de agosto de 2017, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2016/0000111 el 22 de septiembre de 2017, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presenta(n) nueva(s) reivindicación(es) 1 a 8 que reemplaza(n) la(s) originalmente presentada(s), atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Posteriormente, mediante escrito radicado bajo el N° NC2016/0000111 del 15 de diciembre de 2017, el solicitante presenta nueva(s) reivindicación(es) 1 para que sea(n) tenida(s) en cuenta al momento de realizar el examen definitivo de la solicitud. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: *“Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 15079

Ref. Expediente N° NC2016/0000111

notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. (...) Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.

SEXTO: Que en el presente caso, no obstante la(s) respuesta(s) del interesado a la(s) notificación(es) formulada(s) en virtud del mencionado artículo 45, subsisten los impedimentos para la concesión. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

La(s) reivindicación(es) 1 incluida(s) en el escrito radicado bajo el N° NC2016/0000111 del 15 de diciembre de 2017 no es susceptible de patentabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 al incluir como característica técnica que “(...) *la parte posterior del morral (8) cuenta con una sección hecha con plástico reciclado, la cual da origen a una textura abollonada que brinda descanso a la espalda del usuario, mientras el morral es sujetado*”. Cabe recordar que para un modelo de utilidad los materiales no son características patentables, debido a que no son características estructurales esenciales, por cuanto el Art. 81 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que se considera un 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 diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía*”. Cabe recordar que dicha objeción de claridad, en relación a la presencia de materiales en reivindicaciones independientes, fue remitida al solicitante en el oficio con radicado No. 12770 notificado del 11 de noviembre de 2016.

SÉPTIMO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina “*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.*”

Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 incluida(s) en el radicado bajo el N° NC2016/0000111 del 15 de diciembre de 2017, no cumple(n) los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Argumentos del opositor: ESSENTIAL EXPORT S.A.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 15079

Ref. Expediente N° NC2016/0000111

a. Afirma el opositor que dentro de los folios radicados de la solicitud no se encuentra *“la autorización de la Comunidad Wayuu por el uso de sus conocimientos tradicionales indígenas, ya que parte de los materiales con los cuales se elabora el morral es con el tejido de dicha comunidad”*.

b. Afirma el opositor que *“el solicitante de la patente, insiste en reivindicar propiedad y patentar como MODELO DE UTILIDAD, los materiales en los cuales se compone su morral, como expresamente se señala en su capítulo reivindicatorio”*; asimismo, el opositor afirma que los materiales son reclamados en las reivindicaciones dependientes 6 a 9. Asimismo, el opositor indica que *“las reivindicaciones formuladas, no se compadecen con lo estipulado en el artículo 30 de la Decisión 486, ya que en las reivindicaciones señaladas por FROMNATIVO S.A.S. no definen la materia que desea proteger, no son claras, no son concisas”*. Para esto, el opositor hace referencia a dos reivindicaciones, en primera instancia con respecto a la materia reclamada en la reivindicación 5 el opositor afirma que *“claramente todo morral, tiene cargaderas, pues sin ellas no estaríamos hablando de un morral; así mismo, todo morral o casi todos los morrales tienen manijas por ende es imposible e ilógico que alguien pretenda que se reivindique estos elementos o aspectos de un morral”*; asimismo con respecto a la materia reclamada en la reivindicación 4 el opositor afirma que *“un morral con un bolsillo lateral es uno de los elementos más viejos y utilizados en distintos morrales, por lo que claramente se encuentra en el estado de la técnica”*. Finalmente, el opositor afirma que *“No son aceptables las reivindicaciones que se limitan a mencionar los materiales, pero omiten indicar de que se compone el material, por ejemplo, si estamos hablando de plástico, neumático, lona, se debe ser precisos, claros y concisos sobre qué tipo de material, pues hay en el mundo, infinidad de plásticos y neumáticos de diverso tipo, material, composición, características, pero las reivindicaciones 6 a 9 se limita a mencionar, tejido, plástico, caucho de llanta etc., pero sin precisar los mismos (...) Así mismo, resulta ilógico que una patente incorpore tejido Wayuu, dentro de sus materiales, cuando el principal producto que se realiza con el tejido Wayuu son mochilas, las típicas mochilas Wayuu”*.

c. Afirma el opositor que *“el modelo de utilidad planteado no es nuevo y carece de nivel inventivo, ya que lo que se propone en cada una de las reivindicaciones ya existe, fue superado por la tecnología actual o es evidente u obvio conforme el estado actual de la técnica”*. El opositor presenta los siguientes documentos para que sean tenidos en cuenta dentro del estado de la técnica del objeto reclamado por el solicitante: O1: “Alpha Dj brief pack”¹, O2: “Catálogo Totto Primavera-Verano”², O3: “Catálogo Totto

¹ <http://infinitelegroom.com/2013/07/09/the-exclusive-tumi-x-vice-alpha-dj-brief-pack/>

² <http://es.slideshare.net/alvaroproduce/totto-catlogo-2015-franja-services>



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 15079

Ref. Expediente N° NC2016/0000111

Vacaciones 2014”³, O4: “Catálogo Totto”⁴, O5: “Totto”⁵, O6: “Review | PowerBag Mochila (Backpack) Con Bateria SUPER GEEK!!”⁶, O7: “Proceso de fabricación”⁷, O8: “Cyclus”⁸, O9: “Lighted Backpack” (US20160084492)⁹, O10: “Personal e-port apparatus” (US20140274204)¹⁰, O11: Knapsack with mobile power source” (CN204012761)¹¹.

7.2. Respuesta del solicitante a los argumentos del opositor

a. El solicitante afirma que en el *“nuevo pliego reivindicatorio radicado el día 9 de diciembre de 2016 no hace alusión a ningún elemento de morral que cuenta con tejido wayuu”*.

b. El solicitante afirma que *“para dar respuesta al requerimiento, se decidió modificar el capítulo reivindicatorio con el fin de que la invención objeto fuese definida por sus características estructurales, tal como es evidenciado en la reivindicación enmendada, en la cual se eliminó toda referencia a materiales y tipos de materiales”;* asimismo, con respecto a la oposición acerca de la reclamación de los materiales en las reivindicaciones dependientes 6 a 9 el solicitante argumenta que *“al ser reivindicaciones dependientes, éstas detallan posibles configuraciones bajo las cuales puede obtenerse el objeto de la invención, y de tal modo limitan lo reivindicado en la reivindicación independiente 1”*. Asimismo, el solicitante afirma que *“a pesar de que morrales con bolsillos auxiliares laterales han sido previamente divulgados en el estado de la técnica; no se encuentra divulgado un morral que además de tener bolsillos auxiliares laterales comprenda i) un dispositivo de iluminación interno que cuente con una cinta de LEDs, un interruptor, una batería USB portátil y un cable de energía; ii) un dispositivo de carga de dispositivos móviles que comprenda una batería USB portátil y un cable de energía; y iii) un bolsillo principal, un bolsillo auxiliar frontal y un bolsillo auxiliar lateral. Así las cosas, en la reivindicación 4 enmendada no se está reivindicando un morral cualquiera con bolsillos auxiliares laterales, pues evidentemente ya ha sido antecedido en el estado del arte, sino que se está limitando*

³ <http://www.youblisher.com/p/901541-CATALOGO-PADRES-TOTTO-NACIONAL-2014/>

⁴ <http://www.totto.com/catalogo>

⁵ <https://es.wikipedia.org/wiki/Totto>

⁶ https://www.youtube.com/watch?v=vhyWXtbM_Ws

⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=vESsEEbCsDE>

⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=X0qQjkLV4F4>

⁹ <https://www.google.com/patents/US20160084492>

¹⁰ <https://www.google.ch/patents/US20140274204>

¹¹

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20141210&CC=CN&NR=204012761U&KC=U#

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 15079

Ref. Expediente N° NC2016/0000111

la divulgación de las reivindicaciones 1 a 3 a que además cuenten con bolsillos auxiliares laterales (...) el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”, a partir de lo cual es claro para una persona versada en la materia que para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que toda ella debe estar contenida en el estado del arte como un TODO, tal como se establece en el Manual para Examinadores emitido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde se establece que una invención es novedosa cuando exista por lo menos una diferencia con el estado del arte, teniendo en cuenta que los documentos mencionados como relevantes deben ser considerados de forma explícita y acorde a lo divulgado allí, razón por la cual se hace necesario demostrar completamente que TODA la invención definida en las reivindicaciones independientes se encuentra contenida en el estado del arte de forma explícita, con el fin de determinar que no hay cumplimiento de dicho requisito”. Finalmente, el solicitante indica que “las reivindicaciones 6 a 9 corresponden a reivindicaciones dependientes, que limitan y detallan posibles configuraciones bajo las cuales puede obtenerse el objeto de la invención divulgado en la reivindicación 1. Por consiguiente, en ningún caso tales reivindicaciones afectarían el estado del arte ya existente, tal como el Examinador lo sugiere al indicar que en ese orden de ideas, de concederse la patente con las reivindicaciones solicitadas los morrales TOTTO tendrían que desaparecer o cambiar totalmente ya que la materia prima principal de estos, desde 1988 ha sido el cuero y la lona; pues tal como se explicó previamente, los morrales TOTTO del estado del arte no comprenden un dispositivo de iluminación interno; un dispositivo de carga de dispositivos móviles; y un bolsillo principal, un bolsillo auxiliar frontal y un bolsillo auxiliar lateral, características estructurales esenciales de la divulgación aquí analizada”.

c. El solicitante afirma que según la Superintendencia de Industria y Comercio “el modelo de utilidad está previsto para invenciones menores en cuanto al rango inventivo. Las principales diferencias que cabe señalar son: (...) La invención protegida en el modelo de utilidad debe ser nueva y tener aplicación industrial”. El solicitante desestima los documentos de oposición O1-O11 presentados por el opositor en relación a que en estos se divulgan morrales con algunas de las características técnicas del producto que se desean reivindicar; sin embargo, ninguno de los documentos presentados por el opositor divulga todas y cada una de las características técnicas esenciales del objeto reclamado.

7.3. Análisis de la Oficina

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 15079

Ref. Expediente N° NC2016/0000111

a. Basado en el análisis de las oposiciones junto con la respuesta del solicitante, el capítulo reivindicatorio presentado como respuesta a la oposición no hace mención alguna de algún patrón étnico que se encuentre protegido mediante la figura de conocimiento tradicional. Por tal razón, el argumento de la oposición no es procedente.

b. Basado en el análisis de las oposiciones junto con la respuesta del solicitante, se concluye que, si bien para un modelo de utilidad los materiales no son características patentables y no le pueden dar novedad a un producto, debido a que no son características estructurales esenciales por cuanto el Art. 81 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que se considera un 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 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 materiales pueden incluirse en las reivindicaciones dependientes con el fin de especificar una configuración o limitar el alcance de la materia reclamada en la reivindicación independiente; de este modo el solicitante sí dio respuesta a los requerimientos presentados en el oficio 12770. Asimismo, se aclara que, al analizar las características de un producto de forma independiente, es posible encontrar que éstas ya se encuentran divulgadas en el estado de la técnica, una invención debe entenderse como un todo en la cual todas sus características técnicas cooperan para dar solución a un problema o necesidad. De esta forma, una invención que es patentada tiene protección sobre todas las características técnicas que lo componen viendo a dichas características como un conjunto y no de forma particular. Es así como para el caso de la presente solicitud, la materia reclamada no corresponde de forma independiente a cargaderas, manijas y un bolsillo lateral de forma, sino a un morral que cuenta con estas características y otras mencionadas por el solicitante. Por tal razón, el argumento de la oposición no es procedente.

c. Basado en el análisis de las oposiciones junto con la respuesta del solicitante, se concluye que tal como lo indica el solicitante un producto es patentable como modelo de utilidad siempre y cuando cumpla con los requisitos de novedad y aplicación industrial, de esta forma el nivel inventivo no es criterio que se tiene en cuenta a la hora de estudiar la patentabilidad de un modelo de utilidad. Es así como el documento de oposición O1 (fecha de publicación 09 de julio de 2013) no divulga características técnicas del morral tales como un interruptor, un dispositivo de carga de dispositivos móvil, una batería USB portátil y un cable de energía. Asimismo, los documentos de oposición O2 (fecha de publicación 04 de mayo de 2015), O3 (con fecha de publicación 11 de julio de 2014), O4 (fecha de publicación 08 de julio de 2016), O5 (fecha de publicación 25 de septiembre de 2015), O7 (fecha de publicación 24 de

Página 6 de 8

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 15079

Ref. Expediente N° NC2016/0000111

octubre de 2011), O8 (fecha de publicación 21 de junio de 2012) no divulgan características técnicas del morral tales como un dispositivo de iluminación interno que cuenta con una cinta LED, un interruptor, un dispositivo de carga de dispositivos móvil, una batería USB portátil y un cable de energía. Del mismo modo, el documento de oposición O6 (fecha de publicación 28 de junio de 2013) no divulga características técnicas del morral tales como un dispositivo de iluminación interno que cuenta con una cinta LED. Igualmente, el documento de oposición O9 (fecha de publicación 24 de marzo de 2016) no divulga características técnicas del morral tales como un dispositivo de carga de dispositivos móvil, una batería USB portátil y un cable de energía. Finalmente, los documentos de oposición O10 (fecha de publicación 18 de septiembre de 2014) y O11 (fecha de publicación 10 de diciembre de 2014) no divulgan características técnicas del morral tales como un interruptor, un dispositivo de iluminación interno que cuenta con una cinta LED y un bolsillo auxiliar lateral. De este modo, ya que ninguno de los documentos presentados por el opositor divulgan todas y cada una de las características técnicas de objeto reclamado por el solicitante, dichos documentos no desvirtúan la novedad del objeto de esta solicitud, por lo cual no son considerados dentro del examen de patentabilidad.

Adicionalmente, se indica que el solicitante presentó el poder y el documento de cesión bajo el radicado No. NC2016/0000946 el 17 de agosto de 2016.

7.4. Sobre la materia no definida como producto.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por el solicitante, para los modelos de utilidad los materiales no son características que le otorgue novedad a la invención, debido a que no son componentes estructurales esenciales susceptibles de patentabilidad. Lo anterior de acuerdo con el Art. 81 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual establece que se considera un 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 diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía”*. Cabe recordar que dicha objeción de claridad, en relación a la presencia de materiales en reivindicaciones independientes, fue remitida al solicitante en el oficio con radicado No. 12770 notificado del 11 de noviembre de 2016.

OCTAVO: Que de acuerdo con la modificación realizada por el solicitante, el título quedará de la siguiente manera: “MORRAL CON ILUMINACIÓN INTERNA, CARGA DE DISPOSITIVOS MÓVILES Y DISTRIBUCIÓN INTELIGENTE DE ESPACIOS”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 15079

Ref. Expediente N° NC2016/0000111

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por ESSENTIAL EXPORT S.A. de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de modelo de utilidad para la creación titulada “MORRAL CON ILUMINACIÓN INTERNA, CARGA DE DISPOSITIVOS MÓVILES Y DISTRIBUCIÓN INTELIGENTE DE ESPACIOS”.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a FROMNATIVO SAS, y en calidad de Opositor a ESSENTIAL EXPORT S.A., advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de apelación, ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 1 de marzo de 2018

[ImageDirectorSignature]
JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones