

Clarke, Mc
COLOM

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-081348- -00010-0000

Fecha: 2013-04-05 14:46:58

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Tra. 2 PATENTES

Eve: 1 REGDEPOSITO

Act. 412 REPOSPRESRECU

Folios: 5

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. 10.081.348
Solicitud de patente a nombre de ALMUPERS S.A.S.

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **ALMUPERS S.A.S.**, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 5132 del día 19 de febrero de 2013, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Mi mandante permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al oficio de fondo No. 15950 notificado por fijación en lista el 11 de septiembre de 2012, en donde se demostraba el cumplimiento del requisito de novedad como se encuentra definido en el artículo 16 de la Decisión 486, a la luz del documento D1.

1.1 La indebida interpretación del artículo 16 de la Decisión 486/00.

Es deseo del solicitante presentar argumentos contra las declaraciones de esa Superintendencia indicando como primera medida que el examinador no realizó una adecuada interpretación del artículo 16 de la Decisión 486/00 y parte de premisas erradas, en cuanto a la supuesta anticipación de la materia objeto de la presente invención, y realiza un equivocado análisis del requisito en cuestión, para finalmente negar sin justificación la patente para la solicitud en comento.

En este sentido, volvemos sobre el particular que el artículo 16 de la Decisión 486/00 determina que *“Una invención es nueva cuyo 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, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”*.

De lo anterior, es claro que para determinar si una invención es novedosa o no, el examinador de patentes debe primero cerciorarse que ésta no se encuentre

dentro del estado de la técnica.

El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos dentro del campo de la invención que hayan sido publicados por cualquier medio, antes de la fecha de solicitud de la invención o de la prioridad reivindicada.

Una vez se determina el estado de la técnica, el examinador debe compararlo frente a la invención, elemento por elemento, con el fin de establecer si existe alguna diferencia entre ellos.

Así entonces, es claro que para que un documento pueda afectar la novedad de la presente solicitud de patente, dicho documento debe revelar todas las características técnicas reivindicadas en la presente invención. De lo contrario, si se demuestra que existe al menos una (1) característica técnica de la invención que no ha sido divulgada en los documentos citados, la objeción formulada por novedad se debe tener por superada.

Adicionalmente, se llama la atención del Examinador en cuanto a que para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, **TODA ELLA**, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como **NOVEDAD ABSOLUTA**, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en cada uno de los documentos señalados por el Examinador, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y las anterioridades citadas por el ese Despacho.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: “hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria” (Ibídem, páginas 53 y 54).

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en cada uno de los documentos que se mencionan como anterioridad; y
- Que la invención en cuestión puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la solicitud en estudio.

Así las cosas, es claro que para determinar si una invención es novedosa o no, el examinador de patentes debe primero cerciorarse que ésta no se encuentre dentro del estado de la técnica. El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos dentro del campo de la invención que hayan sido publicados por cualquier medio, antes de la fecha de solicitud de la invención o de la prioridad reivindicada. Una vez se determina el estado de la técnica, el examinador debe compararlo frente a la invención, elemento por elemento, con el fin de establecer si existe alguna diferencia entre ellos.

Así entonces, es claro que para que un documento pueda afectar la novedad de la presente solicitud de patente, dicho documento debe revelar todas las características técnicas reivindicadas en la presente invención. De lo contrario, si se demuestra que existe al menos una (1) característica técnica de la invención que no ha sido divulgada en los documentos citados, la objeción formulada por novedad se debe tener por superada.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce el Examinador para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención en estudio está comprendida en el estado de la técnica de forma **TOTAL**.

En vista de lo anterior, el solicitante desea se tengan en cuenta los siguientes argumentos así como los argumentos inicialmente presentados en respuesta al oficio No. 15950 notificado por fijación en lista el 11 de septiembre de 2012, los cuales dan soporte a los dichos siguientes argumentos y demuestran que la solicitud de la referencia cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo:

Es deseo del solicitante llamar la atención del Examinador inicialmente en cuanto a que considera que en la Resolución objeto de este recurso se está ignorando completamente el hecho que no hay nada en el documento D1 que enseñe una almohada ortopédica multifuncional que tiene una cubierta externa y una pluralidad de partículas que tienen diferentes tamaños y que tienen forma de lenteja.

Cabe reiterar que D1 no anticipa la totalidad de las características de la reivindicación 1 de la presente invención debido a que en dicha anterioridad se refiere simplemente a una bolsa térmica que contiene semillas en su interior, tales como lentejas, las cuales son calentadas mediante diferentes medios, entre ellos hornos microondas, para que su temperatura aumente y luego, transfieran calor a la superficie sobre la cual se coloca la bolsa. En consecuencia, el objeto de esta bolsa revelada en D1 es absolutamente distinto a la almohada para infantes que se reclama en la presente solicitud debido a que en ninguna parte en D1 se indica que las semillas de su interior sean de tamaños diferentes en procura de ofrecer mayor comodidad al usuario.

No obstante lo anterior, el Examinador ha afirmado que la característica correspondiente a que “dichas partículas (3) tienen diferentes tamaños dependiendo de su aplicación y tienen forma de lenteja”, no hace novedosa la invención ya que “en ningún momento la reivindicación independiente 1 hace referencia a los tamaños o dimensiones requeridas para lograr el efecto técnico esperado, haciendo de esta característica una disposición de diseño, la cual abarca todas las dimensiones conocidas en el estado de la técnica para dichas partículas, incluidas las del documento D1, para lograr así el efecto técnico esperado”.

Así las cosas, es deseo del solicitante llamar la atención de este Despacho en cuanto a que el Examinador de manera errónea no ha querido reconocer la novedad de la invención, afirmando arbitrariamente que la característica nueva que no había sido revelada en D1, corresponde a una característica de diseño que abarca todas las dimensiones conocidas en el estado del arte. A este respecto reiteramos que estamos en total desacuerdo ya que aunque no se mencionen tamaños específicos en la reivindicación si se está indicando que la combinación de una distribución de tamaños diferentes de partículas sumado a la forma de lenteja de las mismas, permite alcanzar el efecto técnico deseado de la almohada de la invención.

Igualmente, se pone de presente que aunque no se indiquen tamaños o dimensiones requeridas, como lo ha indicado el Examinador, el hecho de mencionar en la reivindicación independiente que los tamaños de las partículas son diferentes, ya corresponde a una diferencia técnica que no había sido anticipada en D1.

Como se había indicado anteriormente, se ha demostrado en varias ocasiones que la presente invención contiene no solo una sino varias características técnicas que no ha sido divulgada en los documentos citados, por lo que respetuosamente se solicita se tenga por superada la objeción formulada por novedad y se conceda la solicitud.

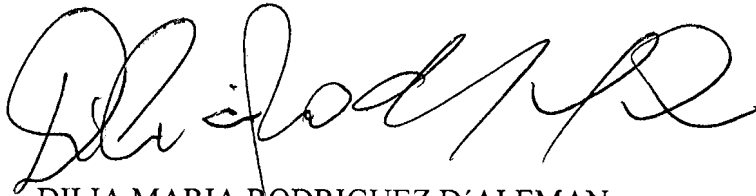
Así las cosas, no es posible afirmar, tal como lo hace el Examinador, que los elementos técnicos de la almohada de la presente invención se encuentran anticipados previamente por D1.

En consecuencia, teniendo en cuanto los anteriores argumentos, es claro que las reivindicaciones de la presente invención cumplen a cabalidad con el requisito de novedad.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

- a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan **TODOS** los argumentos y **TODAS** las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.
- b) Que se revoque la resolución No. 5132 del día 19 de febrero de 2013 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante.

Señor Superintendente,



DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá
T.P. 20824 del C.S.J.
notificaciones@clarkemodet.com.co