

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28598

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad N° 13-022747

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades legales en especial de las conferidas en el numeral
10 del artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 60922 del 08 de octubre de 2014 la Dirección de Nuevas Creaciones denegó patente de modelo de utilidad a la creación denominada: “DISPOSITIVO PARA LA GENERACIÓN DE VIBRACIONES SENSIBLES EN EL ESPALDAR Y EL ASIENTO DE UNA SILLA”, 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 28 de noviembre de 2014 con el No. 13-022747-00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el señor GUILLERMO LÓPEZ interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar el señor recurrente argumenta con relación al uso de la invención que *“El enfoque de las invenciones es totalmente diferente. Mientras que en CO el desarrollo ofrece un diseño adaptable a cualquier silla de teatro o similares, y en donde la transducción de las señales de audio en vibraciones se realiza de forma tal que se encuentren íntimamente relacionadas a la película o imagen que se encuentra proyectando (juego de video, etc.)... en US se trata de un diseño integrado y unificado de una única silla, (...)”*

Por otra parte el recurrente considera sobre la novedad de la invención, que *“(…) con el nuevo capítulo reivindicatorio adjuntado en su momento, se consigue diferenciar claramente el contenido técnico de la presente solicitud del contenido técnico del documento D1 citado por el Señor Examinador, y que por lo tanto la materia allí consignada no carece de novedad.”*

A continuación el recurrente argumenta la falta de un segundo examen de la solicitud, indicando que: *“EN CUANTO A LA OMISION DE LA EMISION DE UN SEGUNDO REQUERIMIENTO: En consideración a la especial connotación que reviste una potencial concesión de patente para el Desarrollo de un país y para el mismo inventor, el art. 45 de la Decisión 486 contempla que la Oficina Nacional Competente puede hacer un segundo requerimiento, ante unas circunstancias específicas como lo es la modificación de las reivindicaciones contenidas en la solicitud.*

(...)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28598

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad N° 13-022747

Consideramos que, en virtud de lo expresado por la Resolución 21447 de 2012, en cuanto a que 'Cuando el solicitante en su respuesta al examen de no patentabilidad modifique i) El capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger o iii) la modalidad de la solicitud, excepcionalmente, la Superintendencia podrá requerirlo de nuevo y por una sola vez, luego de lo cual decidirá definitivamente la solicitud', en donde dicha excepcionalidad para emitir un segundo requerimiento se ajusta para el presente caso de acuerdo con las modificaciones y las aclaraciones realizadas en la respectiva respuesta al requerimiento presentada en su momento (...)"

A continuación el señor recurrente argumenta en favor del nuevo capítulo reivindicatorio presentado en el radicado N° 13-022747-00004-0000 como respuesta al requerimiento de artículo 45, que no se incurrió en ampliación de la materia inicialmente presentada e indica que "(...) Además, es importante resaltar que son cosas bien diferenciadas (1) la carencia de sustento en la descripción (2) y la ampliación de la materia reivindicada originalmente. El Señor Examinador parece superponer estos dos criterios cuando indica que 'no se acepta el capítulo reivindicatorio, toda vez que se presenta ampliación de materia respecto de la solicitud presentada inicialmente', y cuando a continuación se refiere a cada una de las reivindicaciones y las expresiones allí contenidas como 'que no se encuentran explícitas dentro del texto de la descripción original.

(...)

Para resolver el asunto de la aparente falta de sustento del contenido del pliego reivindicatorio modificado, procedemos a indicar dentro del capítulo descriptivo originalmente presentado cada una de las secciones que corresponden a lo indicado por el Señor Examinador en la Resolución en cuestión (...)"

El recurrente concluye sobre la objeción por ampliación de materia, que: "Como hemos demostrado, las reivindicaciones modificadas se encuentran sustentadas adecuadamente en la descripción original, e incluso en algunos de los casos, como en el número de sillas mencionado en la reivindicación 6, se restringe dicha cantidad a un número concreto, es decir a 64 sillas.

Para las demás expresiones que el Señor Examinador considera como no debidamente sustentadas, consideramos que se trata de una discrepancia de carácter expresivo o en otras palabras, de la forma como se redactan dichas reivindicaciones modificadas, que de alguna forma no coinciden de forma "explícita", como parece solicitarlo el Señor Examinador, pero que en general, y de acuerdo con lo expresado por el MAP, se trata de un cambio de términos (o formas de describir la invención) generales equivalentes (más no explícitas) que cuentan con el adecuado sustento y no amplían de forma alguna lo originalmente presentado."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28598

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad N° 13-022747

Finalmente solicita el señor recurrente se revoque la Resolución No. 60922 del 08 de octubre de 2014 y se emita un segundo requerimiento de fondo, indicando que: *"(...) subsidiariamente y de no acogerse los argumentos presentados al interior del presente escrito, se emita un segundo requerimiento de fondo en donde se le indique a nuestro representado los ajustes necesarios y que hiciese falta realizar para obtener el privilegio de patente de invención, de acuerdo a la evidente novedad de la materia reivindicada de su solicitud."*

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

Como primera medida es importante observar que de acuerdo con el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la oficina nacional competente denegará la patente si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, como ocurre en el presente caso, donde el solicitante después de haber dado respuesta a los requerimientos en el examen de fondo, la solicitud continuó siendo objetada por falta de novedad.

Por otra parte, con relación a los argumentos del recurrente donde señala usos de la invención por medio de los cuales indica diferencias con el estado de la técnica, esta Oficina llama la atención que las aplicaciones y posibles usos de la invención, no le otorgan diferencias o novedad a la solicitud ante lo perteneciente al estado de la técnica.

En cuanto a los argumentos del recurrente respecto a la novedad de la solicitud, de acuerdo con el nuevo capítulo reivindicatorio presentado mediante escrito radicado bajo el N° 13-022747-00004-0000, esta Oficina encuentra que dicho capítulo reivindicatorio no fue aceptado por haberse determinado ampliación en la materia inicialmente presentada; por lo tanto, el estudio de la patentabilidad se realiza de acuerdo con los capítulos reivindicatorio y descriptivo contenidos en la solicitud inicial, tal como se señaló en la Resolución No. 60922. Al respecto esta Oficina hace las siguientes observaciones:

En primer lugar, esta Oficina encuentra que el recurrente presentó las nuevas figuras 1 y 1.1, las cuales revelan nuevos elementos definidos con el numeral (2.1), los que no habían sido revelados en la descripción inicial, por lo tanto estas figuras implican ampliación de la materia inicialmente revelada.

Por otra parte, esta Oficina encuentra que tal como se indicó en la Resolución No. 60922, en el último capítulo reivindicatorio se reclaman elementos de la invención que no fueron enseñados en el capítulo reivindicatorio inicialmente presentado.

Argumenta el recurrente que estas características corresponden a lo revelado en los folios 8, 10, 13, 14, 17 y 18 de la descripción inicial, encontrando esta Oficina que en los folios citados no se enseñan ni describen dichas características. Por lo tanto, tal como se indicó en la Resolución No. 60922, las características

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28598

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad N° 13-022747

esenciales reclamadas en la reivindicación 1 amplían la materia inicialmente revelada en la solicitud.

Obsérvese que las características esenciales de la reivindicación 1, reclaman: *una fuente de energía eléctrica que proveniente de una fuente acústica externa, unos medios de conversión de señales eléctricas a oscilaciones táctiles, medios de transferencia de las oscilaciones táctiles*”, elementos que no se encuentran enseñados en dicho capítulo descriptivo de la solicitud inicial.

Esta Oficina encuentra que los elementos que definen las características esenciales reclamadas en la reivindicación 1 del nuevo capítulo reivindicatorio no se encuentran revelados en la descripción de la solicitud inicial de manera que se pueda hacer una relación e identificación objetiva de dichos elementos. Cabe anotar que dichos elementos tampoco se encuentran entre los elementos enseñados con números de referencia, ni en los que se encuentran en la descripción relacionados con las figuras.

El recurrente argumenta que la nueva forma de definir la materia que reclama protección “*se trata de un cambio de términos (o formas de describir la invención) generales equivalentes (más no explícitas) que cuentan con el adecuado sustento y no amplían de forma alguna lo originalmente presentado.*”

Al respecto, esta Oficina encuentra importante tener en cuenta que la materia que se considera novedosa de la invención y que, por lo tanto, reclama protección en una solicitud, debe definirse en forma clara por medio de las características esenciales que caracterizan la reivindicación principal, en este caso la reivindicación 1.

Nótese que en el capítulo reivindicatorio presentado en la solicitud inicial, se caracteriza la reivindicación 1 y principal por elementos definidos y específicos que permiten definir e identificar la invención ante el estado de la técnica. Como se puede observar, dichos elementos se encuentran explicados en la descripción, así como nombrados de la misma manera en la reivindicación a como se nombran en el capítulo descriptivo, además son identificados con números de referencia tanto en la descripción como en la reivindicación, haciendo esto que se puedan definir e identificar en forma clara las características reclamadas, como por ejemplo: un elemento resonador (1), dispositivos transductores (2) asegurados al elemento resonador (1) y conectados por un extremo a una unidad de control (3), y así de la misma forma se siguen definiendo las características de la invención.

Obsérvese que al reclamarse en el nuevo capítulo reivindicatorio “*una fuente de energía eléctrica que proveniente de una fuente acústica externa, así como unos medios de conversión de señales eléctricas a oscilaciones táctiles*”, la materia reclamada es muy general, debido a que las características así reclamadas pueden ser conformadas de muchas diferentes formas y con diferente tipo de elementos los cuales no están definidos, por lo tanto la materia reclamada de esta

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28598

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad N° 13-022747

forma es indefinida. Lo anterior muestra una ampliación de la materia inicialmente reclamada, debido a que se parte de la reclamación de una materia definida y particular en el capítulo reivindicatorio inicial, determinada por elementos específicos que definen las características esenciales de la invención en forma clara, a una materia general que no define una invención única, siendo indefinida la materia reclamada, lo cual conlleva a la reclamación de una materia muy amplia o indeterminada.

Con respecto a la reivindicación 2, tal como se indicó en la Resolución No. 60922, la materia reclamada también implica ampliación de la materia inicialmente reclamada, al reclamarse igualmente *“medios de conversión de señales eléctricas y medios de transferencia de las oscilaciones táctiles.”*

Por otra parte, las reivindicaciones 3 y 4 reclaman una *‘placa acanalada (2.1)’*, en la reivindicación 5 se reclama un *‘panel estriado que entra en contacto con el asiento a través de medios de adaptación y en la 6 uno a 64 asientos a través de un amplificador estéreo único’*, encontrando esta Oficina que ninguna de estas características fue revelada en la descripción inicialmente presentada.

Por las razones anteriores que demuestran ampliación de la materia inicialmente revelada no se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado en el radicado bajo el N° 13-022747-00004-0000, por lo tanto, la novedad de la presente solicitud se estudia comparando la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio que se encuentra en la solicitud inicialmente presentada en el radicado No. 13-022747-00000-0000 ante lo enseñado en el documento del estado de la técnica D1, citado en la Resolución No. 60922.

Tal como se demuestra en la Tabla 1 presentada en la Resolución No. 60922, la comparación de las características técnicas esenciales del dispositivo reclamado y definidas en la reivindicación 1 del radicado bajo el No. 13-022747-00000-0000, revela que dichas características habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

RESUELVE:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28598

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad N° 13-022747

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 60922 del 08 de octubre de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de modelo de utilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al señor GUILLERMO LÓPEZ, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 May 2015

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNANDEZ

Doctor(a)

MARIA VICTORIA HENAO HERNANDEZ, INFO@HENAHERNANDEZ.COM

Elaboró: Jesus Alejandro Velasquez Salgado

Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia