

Señor,
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-022747- -00007-0000

Fecha: 2014-11-28 14:37:34 Dep. 2000 DES.PROPIEDAD
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 422 APELARECUR Folios: 12

Expediente : **13 022.747**
Título : **"DISPOSITIVO PARA LA GENERACIÓN DE VIBRACIONES SONORAS EN EL ESPALDAR Y LA BASE DE UNA SILLA".**
Tipo : **Patente de Modelo de Utilidad.**
Solicitante : **Guillermo López.**
Resolución : **60922 de 2014.**
Actuación : **Recurso de Reposición.**

Respetado Doctor,

MARIA VICTORIA HENAO HERNANDEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 29.808.404 de Sevilla, Abogada en ejercicio, titular de la tarjeta profesional No. **22.057** del Consejo Superior de la Judicatura, con domicilio y residencia en la ciudad de Cali, actuando en calidad de Apoderado del señor **GUILLERMO LOPEZ**, estando dentro de la oportunidad legal, de acuerdo con lo establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y el Código Contencioso Administrativo, con todo comedimiento, presento **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra la **RESOLUCIÓN 60922 de 2014**, por la cual se niega la solicitud de patente de invención titulada "DISPOSITIVO PARA LA GENERACIÓN DE VIBRACIONES SONORAS EN EL ESPALDAR Y LA BASE DE UNA SILLA".

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante escrito radicado en la Superintendencia de Industria y comercio el día 05 de febrero de 2013, el señor **GUILLERMO LOPEZ**, presentó la solicitud de patente de invención titulada "DISPOSITIVO PARA LA GENERACIÓN DE VIBRACIONES SONORAS EN EL ESPALDAR Y LA BASE DE UNA SILLA".

- 1.2.** Como resultado del examen de fondo Oficio N° 5466, notificado por fijación en lista el 13 de mayo de 2014, se requirió a la 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 las objeciones hechas por el Señor Examinador, y en donde en resumen, manifestaba que las características esenciales del dispositivo de la presente solicitud habían sido divulgadas previamente en el documento D1, y que por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.
- 1.3.** En respuesta al requerimiento, el 18 de julio de 2014, se planteó que:
- 1.3.1 Respecto al resultado a obtener “para conformar elementos de descansabrazos y elementos de soporte sobre el piso de los dos paneles (1) y (20)”, indicado por El Señor Examinador, y que se encuentra en la reivindicación 8, expresamos que dicha reivindicación 8 ha sido retirada del pliego reivindicatorio original, por lo que dicha expresión ya no surte tal efecto.
- 1.3.2 Que la patente americana citada por El Señor Examinador (D1) no contiene explícitamente todas las características técnicas esenciales de la solicitud colombiana en cuestión (CO).
- 1.3.3 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.) para que el usuario correlacione la acción que en ella ocurre con los movimientos o vibraciones generados, con la finalidad de que se inmiscuya en lo que sucede en dicha proyección, en US se trata de un diseño integrado y unificado de una única silla, que no es adaptable, con la finalidad de transmitir y transducir señales de audio para transmitir una experiencia de relajación que pueda reducir los niveles de estrés en el usuario.
- 1.3.4 Mientras que en la Solicitud Colombiana en cuestión la transducción y la filtración de las frecuencias de audio que se convertirán en vibración, están estrechamente ligadas a la experiencia de los acontecimientos sucedidos que se proyecta (película o videojuego) y de forma no discrecional y predefinida, en D1

el usuario puede disponer y personalizar los niveles de vibración relacionados a las frecuencias de audio transducidas.

- 1.3.5 Se indicaban otras diferencias importantes: (a) CO no comprende un diseño con parlantes de audio directamente involucrados para cada silla, (b) CO no comprende un control de mando ni una interface para que el usuario ajuste su experiencia y (c) CO no comprende el software (ni el hardware) relacionado con la ecualización y mezcla del modo de audio ni del modo de vibración.
- 1.3.6 Que teniendo en cuenta de nuevo lo expresado por el MAP¹ respecto a que *"si una característica técnica, aunque sea banal, no se encuentra contenida en el antecedente, la reivindicación es nueva"*, consideramos que existen entre ambos documentos, no solamente diferencias banales, sino de carácter sustancial.
- 1.3.7 Se adjuntó un nuevo pliego reivindicatorio, el cual adjuntamos al presente memorial con el cual se buscaba enfocar de manera más acertada las características técnicas de la presente solicitud, para así diferenciarlo del estado de la técnica citado por el Señor Examinador.
- 1.3.8 Se solicitó modificar el título de la solicitud a "Un dispositivo adaptable que transfiere energía mecánica en forma de oscilaciones táctiles a un asiento a partir de energía eléctrica proveniente de una fuente acústica".
- 1.3.9 Se adjuntaron una nueva FIGURA 1, así como una nueva FIGURA 1.1 así como el correspondiente Capítulo Descriptivo modificado en dónde se reflejan dichos cambios que guardan correlación con las nuevas gráficas.
- 1.4.** Mediante RESOLUCIÓN 60922 de 2014, el Superintendente de Industria y Comercio resolvió negar la patente de invención de la referencia, con fundamento en que *"No se acepta el capítulo reivindicatorio, toda vez que se presenta ampliación de materia respecto de la solicitud presentada inicialmente."*

¹ Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

2. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

Los motivos que nos conllevan a recurrir la Resolución referenciada son los siguientes:

- 2.1. EN CUANTO A LA "CARENCIA DE NOVEDAD":** El estudio de patentabilidad que realizó la SIC fue deficiente toda vez que consideramos que existen entre D1 y la presente solicitud, no solamente diferencias banales, sino de carácter sustancial, y que de acuerdo a lo expresado por el MAP respecto a *que "si una característica técnica, aunque sea banal, no se encuentra contenida en el antecedente, la reivindicación es nueva"*, D1 no es un documento idóneo para realizar dicho análisis de patentabilidad, en consideración a que su contenido técnico dista del objeto de la presente solicitud.

Consideramos 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.

- 2.2. EN CUANTO A LA OMISIÓN DE LA EMISIÓN 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**.

De esta forma, en el caso *sub examine* la SIC debió haber considerado la relevancia que tendría para Colombia contar con una patente de origen nacional y sobretodo que *"el examen previo o formal tiene como objetivo verificar si la documentación presentada cumple con los requisitos, y permite detectar gruesas fallas en la solicitud, evitando los perjuicios que ocasionaría su detección tardía"*², y en consecuencia, **debió haber realizado un segundo requerimiento a mi poderdante ante la modificación del capítulo reivindicatorio y de acuerdo a lo expresado en el numeral 1.2.2.5 del artículo primero de la Resolución 21447 de 2012**, para que, en caso de

² **ÁLVAREZ, Alicia.** Cómo obtener una patente. En: Derecho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. p.103.

que el Señor Examinador encuentre **observaciones nuevas o adicionales** a las hechas en la solicitud original, poder entrar a discutir las, y dado el caso, subsanarlas.

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.

Lo anterior se refuerza si tenemos en cuenta que en la Resolución en cuestión, se consideran dichas modificaciones como una *"ampliación de materia respecto de la solicitud presentada inicialmente"*, con lo que se evade de plano por parte del Señor Examinador una segunda discusión técnica respecto al contenido del capítulo reivindicatorio modificado, no realiza un nuevo análisis de las modificaciones, sino que reutiliza los argumentos ya expresados en el requerimiento 45 para negar la solicitud.

- 2.3. EN CUANTO A LA AMPLIACIÓN DE LA MATERIA RESPECTO A LO ORIGINALMENTE PRESENTADO:** Teniendo en cuenta que el Señor Examinador expresa en la resolución en cuestión que ***"La reivindicación 1 hace referencia a las expresiones "transfiere de forma no discrecional, predefinida y coordinada por una fuente de energía eléctrica proveniente de una fuente acústica externa", "comprende unos medios de conversión de señales eléctricas a oscilaciones táctiles", "comprende unos medios de transferencia de las oscilaciones táctiles" y "comprende unos medios de adaptación a un asiento", que no se encuentran explícitas dentro del texto de la descripción original. La reivindicación 2 carece de sustento por la descripción, porque en ella se encuentra la expresión "los medios de conversión de señales eléctricas y los medios de transferencia de las oscilaciones táctiles". Las reivindicaciones 3 y 4 hacen referencia a la expresión "el transductor (2) está montado preferiblemente sobre una placa acanalada (2.1)", esta característica no está sustentada por la descripción original. La reivindicación 5 hace referencia a la expresión "el***

resonador (1) es un panel estriado que entra en contacto con el asiento a través de los medios de adaptación a un asiento (10), (20), (30), (40)", esta característica no está sustentada por la descripción original, y la reivindicación 6 carece de sustento por la descripción, porque en ella se encuentra la expresión "transfiere acústicamente a uno o a máximo 64 asientos a través de un amplificador estéreo único" (negrilla fuera del texto).

Bajo nuestro criterio, podríamos discutir lo dicho por el examinador, sustentado en la descripción presentada originalmente, así como tomando como sustento lo que indica el MAP respecto a las modificaciones en las solicitudes:

Es importante para aceptar modificaciones, analizar cuidadosamente cuándo la variación que se ha hecho es en la terminología ya que esto puede llevar a que la materia protegida se amplíe al pasar de términos específicos a muy generales. Si al pasar de términos específicos a generales se cuenta con el adecuado sustento, esto será admisible.

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"*.

De acuerdo con lo anterior, haría falta un análisis juicioso por parte del Señor Examinador tanto de las reivindicaciones originales como de las modificadas para poder emitir un juicio respecto a la ampliación de la materia originalmente presentada, ya que de acuerdo con la Norma Andina que indica en su Artículo 30 que *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente"* y no el contenido de la descripción.

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:

Reivindicación Modificada	Descripción Original
Reivindicación 1: "transfiere de forma no discrecional, predefinida y coordinada por una fuente de energía eléctrica proveniente de una fuente acústica externa", "comprende unos medios de conversión de señales eléctricas a oscilaciones táctiles", "comprende unos medios de trasferencia de las oscilaciones táctiles" y "comprende unos medios de adaptación a un asiento".	(Folio 8) "Esto es posible porque el sistema contiene un circuito de ecualización <u>que permite al programador ajustar y cortar la curva de ecualización</u> de audio para lograr un mejor efecto, y así filtrar aquellas frecuencias que pueden causar la distorsión del sistema o dañar los transductores de frecuencia, o proporcionar una mejor respuesta al género de película o actividad realizada, como en el caso de un video juego o un concierto entre otros". (Folio 8) "En una realización preferida de la presente invención, el dispositivo se caracteriza porque <u>el resonador (1) corresponde a una base que proporciona soporte a los transductores y actuar como resonadores, entre los que se puede incluir un material de placa o lámina en ABS u otra especificación</u> (denominado comúnmente como triplex) polipropileno u otro similar (accionados por un dispositivo interruptor)." (Folio 10) "El dispositivo está compuesto esencialmente de tres grandes componentes: <u>El resonador, que puede ser comparado con el lado posterior de un chelo o violín.</u> <u>El transductor, que puede ser comparado con la cuerda del chelo o el violín; y</u> <u>El montaje del transductor, que puede ser comparado con el puente y la superficie frontal del chelo y el violín."</u> (Folios 13 y 14) "Debido a la ausencia de una superficie y estructura de montaje en

	una silla de sala de cine y otros espacios de entretenimiento, tales como conciertos, teatros en casa, salones de video juegos, entre otros, la aplicación de un transductor estándar no transferirá de manera eficiente la vibración a la base de la silla. Sin embargo, <u>el sistema de la presente invención está diseñado de tal forma que no dependería de la estructura de la silla para que pueda trabajar. Esto es posible porque el dispositivo ha empleado un concepto independiente que no requiere del uso de cualquier soporte estructural sobre el asiento.</u> El ensamble completo se acoplará directamente a la base de la silla y puede ser retenido mediante medios adhesivos." (Folio 14) "El ensamble del dispositivo de la presente invención en una silla es bastante sencillo y no requiere de conocimientos especializados, y además, cuando se requiera, <u>puede ser instalado de manera sencilla por cualquier operario medianamente entrenado.</u>" (Folios 17 y 18) "El dispositivo de la presente invención <u>puede ser adaptado a cualquier tipo de sala de cine, auditorios, salas caseras, y es aplicable para cualquier género de películas o conciertos.</u> El dispositivo de la presente invención es flexible, dado que permite ser configurado solo en el espaldar o solo en el asiento como el cliente lo prefiera. De esta manera, la presente invención proporciona todo un novedoso sistema vibratorio que <u>no requiere de ningún tipo de programación, (...)</u> De hecho, el sistema de la presente invención <u>puede ser</u>
--	---

	<u>ajustado a los asientos convencionales, (...)"</u>
Reivindicación 2: "los medios de conversión de señales eléctricas y los medios de transferencia de las oscilaciones táctiles".	Las mismas secciones de los folios citados anteriormente.
Reivindicaciones 3 y 4: "el transductor (2) está montado preferiblemente sobre una placa acanalada (2.1)"	Las mismas secciones de los folios citados anteriormente. (Folio 11) "Resonador (1) <u>Este componente está conformado por un material base que puede ser una placa en ABS u otra especificación (denominado comúnmente como triplex) polipropileno o cualquier material que amplifica las vibraciones de los transductores. Los materiales empleados para el resonador fueron seleccionados por su tamaño, rigidez y ausencia de masa. Justo como una madera suave empleada en los instrumentos de cuerda. Es así como el gran panel resonador empleado en la presente invención pesa apenas unos pocos gramos. Este panel de resonancia resistente amplificará las pequeñas vibraciones transferidas a través de la estructura del montaje desde el panel de montaje del transductor.</u> Transductor (2) <u>El transductor está dispuesto sobre un resonador, el cual también está fabricado en ABS u otro material similar, extremadamente liviano de forma que no afectará negativamente el movimiento del transductor de audio. Este material es la clave para amplificar de manera efectiva la energía producida por los transductores de audio.</u> (Folio 19 – reivindicación 1) "Un dispositivo

	para la generación de vibraciones sobre el espaldar y la base de una silla, caracterizado porque comprende <u>un elemento resonador (1) a través del cual se aseguran una serie de dispositivos transductores (2)</u>"
Reivindicación 5: "el resonador (1) es un panel estriado que entra en contacto con el asiento a través de los medios de adaptación a un asiento (10), (20), (30), (40)"	(Folios 14 y 15) "El ensamble del dispositivo de la presente invención en una silla es bastante sencillo (...) Figura 4, y este comienza con el <u>acople por su extremo inferior del panel alargado (10) para conformar el espaldar de la silla con uno de los extremos de un panel o base (20) que conforma el cojín en el cual se sentará el usuario. Para acoplar estos dos paneles, el panel (10) y el panel base (20) se disponen entre sí de manera perpendicular y se ajustan por medio de los elementos (30) y (40) que conformarán las estructuras de descansabrazos y soporte sobre el piso de la silla conformada. Ahora bien, una vez conformada la silla, el operario procederá a <u>ajustar sobre la superficie externa del panel alargado (10) y la superficie externa del panel o base (20) el elemento resonador (1), para posteriormente asegurar los dispositivos transductores (2).</u>"</u>
Reivindicación 6: "transfiere acústicamente a uno o a máximo 64 asientos a través de un amplificador estéreo único"	(folio 14) "Este concepto de <u>variación en el número de sillas que están generando trabajos</u> de vibración porque el amplificador genera un voltaje constante para cada silla. El amplificador continúa operando normalmente hasta que la corriente necesaria excede los límites de diseño del amplificador." (Folio15) "De otra parte, <u>cada fila de sillas está interconectada de manera en paralelo al amplificador.</u> De esta manera, si un asiento falla, esto no afectaría a los demás

	asientos. Un nuevo módulo o dispositivo como el dela presente invención puede ser conectado fácilmente por un técnico de la sala de cine." (Folio 17) <u>"El sistema es escalable sin cualquier tipo de ingeniería. Una tabla muy simple puede determinar cuantos asientos se pueden conectar al amplificador y el modelo de amplificador que sería necesario para una instalación."</u>
--	--

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.

Por todo lo expresado con anterioridad solicitamos las siguientes

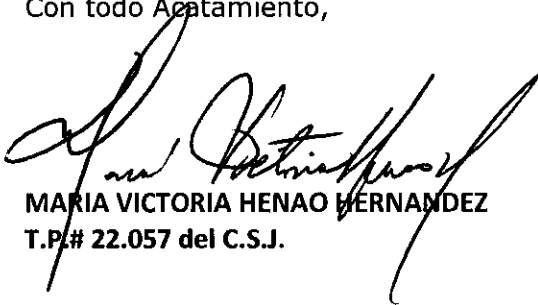
3. PETICIONES

- 3.1. Que se revoque la RESOLUCIÓN 60922 de 2014;
- 3.2. 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.

4. NOTIFICACIONES

- 4.1. El suscrito y el solicitante las recibirá en la Secretaría de su Despacho en la Calle 23 Norte #3-33, Oficina 602, Edificio Peñas Blancas, Cali - Valle - Colombia.

Con todo Acatamiento,



MARIA VICTORIA HENAO HERNANDEZ
T.P.# 22.057 del C.S.J.