

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101082

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-110666

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. 28625 del 29 de mayo de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “PRENDA DE VESTIR CON UN CABLEADO DE AUDIO INCORPORADO”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 13 de julio de 2015 con el No. 13-110666-00014-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad JERRY LEIGH OF CALIFORNIA, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente advierte que se encuentra en total desacuerdo con lo establecido en la Resolución No. 28625 del 29 de mayo de 2015, al mencionar que no se demostró de forma concluyente que la invención carecía de novedad y/o nivel inventivo. Lo anterior lo respalda realizando un análisis, una a una, de cada reivindicación independiente de la siguiente manera:

Respecto de la reivindicación 1 argumenta que: “*La diferencia fundamental entre la invención, definida en la reivindicación 1, y la combinación de prenda y auriculares divulgada por el documento D1, corresponde a que esta última no comprende las porciones de cordón o ‘lanvard portions’ que caracterizan la presente invención.*” De esta manera, quiere resaltar que el Examinador está equivocado en relacionar dichas porciones de cordones con lo sugerido por la reivindicación 6 del documento D1, que dice: “*Comprende además al menos una cámara interna situada en la prenda de vestir para alojar el dispositivo de audio*”.

Posteriormente realiza la exposición comparativa de las figuras, tanto de la invención reclamada, como la del documento D1, referenciando los componentes, tales como el canal de la capucha y las porciones de cordón derecha e izquierda de la primera, así como la cámara interna del segundo.

Luego de lo anterior, la recurrente describe en detalle la construcción de la combinación de prenda y cableado estipulado en la reivindicación 1, con lo que desea dejar en claro que contrario a lo reclamado, el dispositivo D1, únicamente sugiere que “*el canal de capucha alberga los cables de audio, y no se tiene ningún elemento adicional ‘entre*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101082

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-110666

estos dos' como en el caso de la invención."

Añade que como "(...) el documento D1 falla en anticipar las porciones de cordón derecha e izquierda, tampoco podría anticipar la característica esencial de la reivindicación 1 que define: 'los cables izquierdo y derecho separados se extienden dentro de las porciones de cordón derecho e izquierdo respectivas a cada lado del canal de capucha y se extienden más allá del extremo de salida del cordón respectivo'.

Como se mencionó en párrafos anteriores, los cables de los auriculares del artículo del documento D1 salen expuestos, sin ningún elemento que los cubra o proteja, de las aberturas 110 y 112 a cada lado de la capucha." Luego realiza la comparación de lo expresado por el Examinador en la Resolución de negación, más exactamente en la tabla comparativa de la reivindicación independiente 1 y lo divulgado por el documento D1, hallando características que no están correctamente objetadas o sugeridas como anticipadas por el estado de la técnica, ejemplo de esto es que afirma que el documento 1 "(...) únicamente divulga que los auriculares tienen cables de audio derecho e izquierdo, pero no menciona en absoluto, que estas porciones, luego de salir del canal de capucha, se extiendan por dentro de unas porciones de cordón".

Con todo lo anterior, la recurrente concluye que la invención respecto al objeto de la reivindicación 1, y sus dependientes 2 a 4, superan el requisito de novedad, aunado al hecho de que el documento D1 "(...) tampoco puede anticipar que 'el extremo de salida de cada cordón y el cable que se extienden más allá del extremo de salida se aseguran en este punto para evitar cualquier movimiento relativo del cable y el cordón en el punto en el que se aseguran y el cable en cada cordón se ha aflojado dentro del cordón respectivo' (...)

D1 no tiene ninguna porción de cordón, así que no puede haber ninguna fijación contra el movimiento relativo, ni puede haber una holgura del cable dentro de dicha porción de cordón (...)

En síntesis, puesto que la anterioridad no divulga ninguna porción de cordón, ni ningún elemento equivalente. Por lo tanto, materialmente, el cable de audio no se puede asegurar a nada ni 'aflojar' dentro de nada".

Respecto de la reivindicación 5, la recurrente hace hincapié en el hecho de que el documento D1 no anticipa **"una porción de cordón de combinación y montaje de cableado"**. Además, argumenta que: "El Examinador considera que el siguiente fragmento de D1 anticipa la anterior característica esencial de la reivindicación 5:

'Un conjunto de hilo conductor pasa a través del paso interno alargado y que tienen longitudes izquierdo y derecho de alambre que salen a través de las aberturas izquierda y derecha, respectivamente, en el que al menos una

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101082

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-110666

porción del conjunto de alambre conductor es deslizable dentro del paso, y actúa como un cordón para el capo’.

*Mientras que **la reivindicación 5 establece que el cable del auricular se asegura al cordón hueco para evitar el movimiento relativo del cable, el anterior párrafo indica que el ‘alambre conductor es deslizable dentro del paso’.** Por consiguiente, la invención definida en la reivindicación 5 se diferencia del estado de la técnica adicionalmente por esta razón y por lo tanto es nueva”.*

Respecto de la reivindicación 8, la recurrente argumenta que dos etapas del método reclamado que consiste en “*proporcionar dos longitudes de los cordones huecos que definen un cordón izquierdo y derecho cada uno tiene un extremo de entrada y un extremo de salida*” e “*instalar los cordones huecos en la porción prospectiva de canal de capucha de tal manera que se extiendan en dirección opuesta a la izquierda y derecha de la porción prospectiva de canal de capucha*”, no son anticipadas por el documento D1, y más aún cuando este no menciona los cordones huecos.

Adicionalmente, menciona que: “(...) el método de la reivindicación 8 divulga materia novedosa cuando establece ‘*fijar los cordones huecos dentro del canal de capucha a la capucha de tal manera que no se puedan mover longitudinalmente con respecto al canal de capucha*’, puesto que en ausencia de algún elemento que se extienda por fuera del canal de capucha con los cables de audio, **es imposible asegurar estos últimos para evitar que se muevan longitudinalmente respecto al canal de capucha (...)**”.

Respecto de la reivindicación 15, advierte que la comparación de características esenciales tanto en el Oficio No. 15213 del 09 de diciembre de 2014, así como en la Resolución 28625 del 29 de mayo de 2015, no concuerdan con lo que divulga en el pliego reivindicatorio radicado con No. 13-110666-00000-0000, y considera que “*la insistencia del Examinador en analizar una reivindicación 15 que no corresponde a la presentada, aun cuando se le había señalado dicho error, evidencia que el Examinador no estudió en detalle la argumentación y los comentarios presentados en la respuesta al Oficio de Observación*”.

Respecto de la reivindicación 19, hace notar que ésta “(...) es novedosa respecto al estado de la técnica por cuanto divulga ‘*porciones de cordón derecho e izquierdo que se extienden desde un extremo de entrada dentro del canal de capucha y que terminan en un extremo de salida por fuera del canal de capucha sobre los lados derecho e izquierdo de la capucha*’”. Además, reitera que “(...) el documento D1 falla completamente en anticipar las porciones de cordón, u otro elemento equivalente, que se extienda desde un extremo de entrada en el canal de capucha a lo largo del pasaje interno de dicho canal, y que terminen por fuera de la capucha extendiéndose respectivamente a los lados derecho e izquierdo (...)”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101082

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-110666

También menciona que el Examinador omitió de la tabla comparativa características que la recurrente considera importantes al tener materia novedosa que diferencia el objeto reclamado del estado de la técnica, tales como:

“por lo menos uno de los cables izquierdo y derecho dentro de una porción de cordón que se ha conectado a un micrófono con un medio de activación para encenderlo o apagarlo para uso a través de un Bluetooth conectado o dispositivo de audio equivalente por lo que permite comunicación de dos vías;

por lo cual los auriculares se pueden insertar en los oídos de un usuario y un dispositivo Bluetooth se puede conectar al conector y los cordones con los cables izquierdo y derecho separados dentro de ellos se pueden utilizar para apretar la capucha”.

Respecto de la reivindicación 23, la recurrente ratifica lo argumentado previamente al establecer que dicha reivindicación también resalta la característica consistente en *“una porción de cordón de combinación y montaje de cableado”* que se encuentra caracterizada porque comprende *“una porción de cordón que comprende un elemento izquierdo de cordón hueco y un elemento derecho de cordón hueco cada uno se extiende desde un extremo de entrada dentro del canal de capucha hasta un extremo externo que sale del canal de capucha”*, y determina que el documento D1 no divulga *“una porción de cordón, o elemento equivalente, que comprenda un elemento de cordón hueco y que se extiende a lo largo dentro del canal de capucha”*—Subraya original del texto-, ni tampoco los *“cables de auriculares derecho e izquierdo que entran a la parte de cordón dentro del canal de capucha y se extienden respectivamente dentro del elemento de cordón izquierdo y el elemento de cordón derecho y que salen del extremo externo del cordón respectivo”*, por lo tanto, aportan novedad a la invención.

Por último, respecto del nivel inventivo, el recurrente diferencia los problemas objetivos tanto del documento D1 como de la invención que se reclama, así: el primero soluciona el problema de ***“emplear los cables de los auriculares tanto como parte del sistema de audio, como para ajustar la capucha de la prenda”***, contrario al objeto de la solicitud que se enfoca a *“una combinación de prenda y auriculares en la cual se evite el uso del cableado de audio para ajustar la Capucha”* —Subraya y negrita original del texto-.

Adicionalmente argumenta que *“(…) D1 no solo falla en proporcionar alguna enseñanza o sugerencia que indicara al versado en la materia como resolver el problema técnico de la manera particular que se propone en las reivindicaciones, sino*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101082

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-110666

*que, además, el documento D1 alejaría a la persona versada en la materia de llegar a la presente invención, puesto que **divulga una configuración de cableado con una funcionalidad opuesta a la que se reivindica**” y concluye que “El efecto técnico asociado a la caracterización de la prenda de acuerdo con la invención, consiste en que los cordones se pueden usar normalmente para ajustar la capucha, sin que alguna fuerza de tensión, asociada a tal movimiento, se transmita a los cables de los auriculares dentro del cordón” –Subraya y negrita original del texto-, por lo que considera que la presente invención cumple a cabalidad con el requisito de nivel inventivo.*

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

En relación con los argumentos expuestos por la recurrente acerca del desacuerdo respecto de lo planteado en la Resolución No. 28625 del 29 de mayo de 2015, este Despacho, luego de revisar nuevamente el expediente administrativo, el documento trasladado en cada evento y teniendo en cuenta que los argumentos presentados por la recurrente dan claridad acerca de las diferencias técnicas entre la invención reclamada y las divulgadas en el documento D1, se concluye que dicha anterioridad no anticipa de manera determinante los elementos técnicos estructurales de la invención.

Lo anterior, bajo las siguientes observaciones: primero, en la tabla comparativa de la reivindicación 1 se encuentra que los elementos: “*porciones de cordón derecho e izquierdo que se extienden desde un extremo de entrada dentro del canal de capucha y que terminan en un extremo de salida al exterior del canal de capucha sobre los lados derecho e izquierdo de la capucha para apretar la capucha (...) los cables izquierdo y derecho separados se extienden dentro de las porciones de cordón derecho e izquierdo respectivas a cada lado del canal de capucha y se extienden más allá del extremo de salida del cordón respectivo*”, no se encuentran evidentemente anticipados en el documento D1, ya que únicamente menciona que los cables se encuentran dentro de los canales izquierdo y derecho de la prenda, omitiendo la existencia de cordones que porten en su interior dichos alambres, que a su vez, transcurren dentro de dichos canales.

La anterior característica diferenciadora que ha sido mencionada, igualmente no se ve anticipada en las reivindicaciones independientes subsiguientes, tales como la 5, 8, 19 y 23, por el documento D1, siendo novedosos, tanto el objeto como los procesos reclamados en estas, en contraste a lo existente en el estado de la técnica.

Por otra parte, respecto de la claridad de la solicitud, persisten los defectos que han sido trasladados en el Oficio No. 15213 del 09 de diciembre de 2014, en el contexto del artículo 30 de la Decisión 486. Los fragmentos de las reivindicaciones objetadas son: “*por lo cual los auriculares se pueden insertar en los oídos de un usuario y un*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101082

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-110666

dispositivo de audio se puede conectar al conector y los cordones con los cables izquierdo y derecho separados dentro de ellos se pueden utilizar para apretar la capucha y el cordón se puede utilizar normalmente tal como para atar o ajustar la capucha aunque no tenga fuerzas de uso del cordón que se transmitan al cable dentro del cordón”(reiv. 1); “para sujetar los cables combinados y los extremos de entrada de los cordones y los cables separados dentro de los cordones de tal manera que todos estos no se puedan mover con respecto a los otros” (reiv. 2), “el extremo exterior de cada elemento de amarre y el alambre que se extiende más allá del extremo exterior de cada cordón se fijan entre sí en ese punto para evitar cualquier movimiento relativo del hilo y la cuerda de seguridad en el punto en el que se fijan entre sí y el cable en cada cuerda de seguridad que tiene holgura dentro de la cuerda de seguridad correspondiente” (reiv. 5); “terminar un auricular en cada extremo de terminación de los cables izquierdo y derecho por lo cual los auriculares están disponibles fuera de los cordones huecos para aplicación a los oídos de un usuario cuando utiliza la prenda y se pueden utilizar los cordones con los cables que se extienden dentro de ellos para apretar la capucha” (reiv. 10); “se proporciona fijación al unir un elemento de seguridad a los extremos de entrada manteniéndolos juntos y coser a través del canal de capucha próximo a los extremos izquierdo y derecho del elemento de seguridad que definen un bolsillo que frena el elemento de seguridad contra el movimiento longitudinal” (reiv. 13); “por lo cual la conexión mutua del cableado y el cordón y al manguito evita cualquier halado en el auricular de tensión de transferencia al cableado dentro del cordón y cualquier halado del cordón evita cualquier tensión en los cables en donde se conectan más allá del manguito dentro del auricular” y “el pasaje y el prensado se dimensionan de tal manera que luego de halar el prensado enganchará la superficie de pasaje evitando sustancialmente movimiento adicional y evitando la transferencia de cualquier tensión en el cableado para pasar más allá del manguito” (reiv. 15); “el pasaje del manguito tiene un estrechamiento desde el extremo lejano hacia el extremo próximo por lo cual luego de halar el prensado en el pasaje se establecerá una fijación positiva del prensado en el pasaje” (reiv. 16); “el cableado se extiende a través del cordón en una relación aflojada por lo cual cualquier extensión de la longitud del cordón tal como mediante halado no se transferirá como tensión al cableado.” (reiv. 18); “por lo menos uno de los cables izquierdo y derecho dentro de una porción de cordón que se ha conectado a un micrófono con un medio de activación para encenderlo o apagarlo para uso a través de un Bluetooth conectado o dispositivo de audio equivalente por lo que permite comunicación de dos vías por lo cual los auriculares se pueden insertar en los oídos de un usuario y un dispositivo Bluetooth se puede conectar al conector y los cordones con los cables izquierdo y derecho separados dentro de ellos se pueden utilizar para apretar la capucha” (reiv. 19); “tiene un interruptor de activación para encenderlo o apagarlo para uso a través de un Bluetooth conectado o dispositivo de audio equivalente permitiendo por lo tanto comunicación de dos vías por lo cual los auriculares se pueden insertar en los oídos de un usuario y un dispositivo Bluetooth se puede conectar el conector y los cordones con los cables izquierdo y derecho separados dentro de ellos se pueden utilizar para apretar la capucha” (reiv. 23), donde

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101082

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-110666

estos se encuentran descritos como resultados a obtener, ventajas y usos de la invención, los cuales, a pesar de que pueden acompañar las características estructurales para su comprensión, no proporcionan novedad, ni nivel inventivo al objeto que se reclama.

Por último, respecto de las reivindicaciones 3, 19, 21 y 23 que presentan la expresión “*por lo menos*” es imprecisa, y no limita de forma clara la invención. Además, también se sugiere revisar la palabra “*vivienda*”, presente en la reivindicación 15, la cual no es clara, debido probablemente a una imprecisión en la traducción.

De otra parte, de los argumentos presentados por la recurrente donde se hace énfasis en que la materia contenida en la reivindicación 15, y sus dependientes, fue omitida en el estudio de fondo y posterior decisión, este Despacho hace notar que el Examinador no tuvo en cuenta las características de proceso que realmente se presentaban en el radicado 13-110666-00002-0000 del 28 de junio de 2013, confundiéndolas con características de una reivindicación de producto. Por lo cual es necesario realizar el estudio completo al pliego reivindicatorio.

En este sentido, este Despacho considera que dado que el estudio de patentabilidad del capítulo reivindicatorio presentado con el radicado No. 13-110666-00002-0000 del 28 de junio de 2013, no se ha realizado en su totalidad, ni conforme con lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486, y que la recurrente no ha presentado modificaciones posteriores a la materia reivindicada, entonces, es pertinente devolver el expediente a un nuevo estudio.

Por lo demás, encuentra la Oficina que si bien el documento D1 no resulta relevante para afectar el requisito de patentabilidad concerniente a novedad, existen otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente pueden llegar a afectar los requisitos de la materia que actualmente se reivindica, como por ejemplo el US20070245444 publicado el 25 de Octubre de 2007, el cual divulga materia cercana a la invención de la solicitud.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho decide revocar la Resolución No. 28625 del 29 de mayo de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención, y remite el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, para que se realice un nuevo examen de fondo de la solicitud en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como corresponde.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101082

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-110666

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 28625 del 29 de mayo de 2015, por medio de la cual se denegó patente a la materia reivindicada en la solicitud en trámite.

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, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad JERRY LEIGH OF CALIFORNIA, INC. y a la sociedad Nalsani S.A, en su calidad de opositora.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Dic 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDÓ DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, NOTIFICACIONES@BC.COM.CO

Doctor(a)

JULIO JOSE SENEOR LOVNSTAMM, seneorlyseneor@seneorlawyers.com

Elaboró: Rachid Ponce Vergel

Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro

Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia

Aprobó: José Luis Londoño Fernández