

Castillo Grau & Asociados

ABOGADOS
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-072655- -00010-0000

Fecha: 2016-02-05 12:32:50 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMI

DOCTOR PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Bogotá, D.C.

Re: Expediente No. PCT/14-72.655

Fase Nacional de Solicitud de patente

PCT/US2012/060969

"ILUMINADOR QUE COMPRENDE FUENTE DE
LUZ Y UNIDAD REFLECTORA CON PAR DE
PORCIONES REFLECTORA EN ARCO
OPUESTAS".

GE LIGHTING SOLUTIONS

RECURSO DE REPOSICIÓN

Actuando en mi calidad de apoderado de la sociedad GE LIGHTING SOLUTIONS, por medio del presente escrito me permito manifestarle que, obrando dentro del término legal, interpongo RECURSO DE REPOSICIÓN ante el Superintendente de Industria y Comercio, Dr. Pablo Felipe Robledo del Castillo contra la Resolución No. **98466** del 18 de Diciembre de 2015, proferida por esa Dependencia dentro del Expediente de la referencia y por medio de la cual, negó la Patente de Invención denominada "ILUMINADOR QUE COMPRENDE FUENTE DE LUZ Y UNIDAD REFLECTORA CON PAR DE PORCIONES REFLECTORA EN ARCO OPUESTAS".

OBJETO DE ESTE RECURSO

1.- Que se REVOQUE el Artículo Primero de la Resolución No. **98466** de 18 de Diciembre de 2015, por medio del cual, se negó la Patente de Invención denominada "ILUMINADOR QUE COMPRENDE FUENTE DE LUZ Y UNIDAD REFLECTORA CON PAR DE PORCIONES REFLECTORA EN ARCO OPUESTAS".





2.- Que en su lugar se dicte la Resolución que CONCEDA la Patente de Invención denominada "ILUMINADOR QUE COMPRENDE FUENTE DE LUZ Y UNIDAD REFLECTORA CON PAR DE PORCIONES REFLECTORA EN ARCO OPUESTAS" a favor de la sociedad GE LIGHTING SOLUTIONS.

Este recurso se fundamenta en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: El 4 de Abril de 2014, se presentó solicitud de fase nacional de la Patente de Invención titulada "REFLECTOR, ILUMINADOR Y USO DE LOS MISMOS" a nombre de la sociedad GE LIGHTING SOLUTIONS, solicitud a la que se le asignó el número de expediente **14-72.655**.

SEGUNDO: El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 692 de 10 de Abril de 2014, sin que se presentaran oposiciones a la solicitud.

TERCERO: Mediante oficio No. 8198 notificado el 21 de Julio de 2015, se realizó un requerimiento a la solicitud en aplicación del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: El 1 de Diciembre de 2015, dentro del término legal, mi poderdante dio respuesta al requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 10.

QUINTO: Que mediante Resolución No. **98466** de 18 de Diciembre de 2015, el señor Superintendente de Industria y Comercio negó la Patente de Invención denominada "ILUMINADOR QUE COMPRENDE FUENTE DE LUZ Y UNIDAD REFLECTORA CON PAR DE PORCIONES REFLECTORA EN ARCO OPUESTAS", señalando que "las reivindicaciones 1 a 9 no cumplen con el requisito de novedad".





3
2

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Con el debido respeto, manifiesto ante su Despacho que mi representada, la sociedad GE LIGHTING SOLUTIONS no está de acuerdo con la decisión del Examinador mediante Resolución No. **98466** de 18 de Diciembre de 2015, y por el contrario, considera que debe concederse la patente de invención a la creación titulada "ILUMINADOR QUE COMPRENDE FUENTE DE LUZ Y UNIDAD REFLECTORA CON PAR DE PORCIONES REFLECTORA EN ARCO OPUESTAS", conforme a las siguientes consideraciones:

Sobre la modificación al capítulo reivindicatorio

Se le pone de presente al Despacho que el anterior capítulo reivindicatorio ha sido modificado, con lo cual se cancela la reivindicación 10 y se presentan junto con este escrito las reivindicaciones 1 a 9. Con la cancelación de la reivindicación 10 se superan la objeción según la cual estaba referida a un uso.

Sobre la objeción a la solicitud por falta de novedad

La Resolución **98466** afirma que "las reivindicaciones 1 a 9 no cumplen con el requisito de novedad".

Al respecto, se tiene que de conformidad con el Artículo 14 de la Decisión 486 de 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".

A su vez, el Artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que "una invención se considerará nueva cuando 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, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida (...).



2

Sobre este requisito la doctrina ha señalado que "Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, dice:

*"Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido."*¹

Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad:

"Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

a) *"Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado".*

b) *"Irreversibilidad de la pérdida de novedad" "(...) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible".*

c) *"Carácter Universal de la Novedad" "(...) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero".*

"(...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país".

¹ ZUCCHERINO, Daniel R., "MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. RÉGIMEN LEGAL". Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150.





5

d) *"Carácter público de la novedad" "(...) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente"*².

Según lo establecido en el artículo 16 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

En este sentido, el *"estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo"*³. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en la Decisión 486.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.

Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información.

² CABANELLAS, Guillermo. "DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION". Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2004. Págs. 697 a 714. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004.).

³ SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.





6

Castillo Grau & Asociados
ABOGADOS

Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento:

- a) *Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.*
- b) *Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.*
- c) *Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.*
- d) *Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica".⁴*

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita respetuosamente se retire la objeción de patentabilidad por falta de novedad en vista de lo siguiente:

En primer lugar, se reitera que la reivindicación 1 que se acompaña se refiere positivamente a la presencia de la fuente de luz.

Asimismo, no se puede perder de vista que la reivindicación 1 se caracteriza como un iluminador. Dicho iluminador comprende una fuente de luz localizada en el centro óptico de los pares de porciones reflectoras. Así, siendo que la reivindicación menciona de forma positiva toda la estructura esencial que es necesaria, el siguiente resultado fluye naturalmente de las reivindicaciones: "una parte de la luz... pasa a través de la abertura directamente y la otra parte de la luz pasa a través de la abertura después de ser reflejada por las porciones reflectoras".

⁴ Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en la G.O.A.C. N° 428. de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.





Castillo Grau & Asociados
ABOGADOS

7
X

Ahora bien, con relación al documento citado por el Examinador, mi representada considera que con la reivindicación 1 se reivindica un iluminador con una fuente de luz en un centro óptico.

El iluminador comprende una unidad reflectora con un par de porciones reflectores arqueadas opuestas. Tal como se reivindica y revela, las porciones reflectoras en arco se encuentran en lados opuestos del centro óptico, y la fuente de luz se encuentra en el centro óptico.

En contraste, las porciones reflectoras del documento citado no se encuentran en lados opuestos del centro óptico. Mas bien, ellas se encuentran fijas una junto a la otra, cada una de las porciones reflectoras del documento citado, en general, abren al mismo lado general.

En la invención que se reivindica en este expediente, se puede apreciar claramente en los dibujos que las porciones reflectoras se enfrentan una a la otra, y están en lados opuestos del centro óptico.

Conclusión

En vista de las modificaciones y los argumentos arriba esgrimidos, las reivindicaciones 1-9 cumplen el requisito de novedad y están en condición de ser admitidas conforme a lo dispuesto en la Decisión Andina 486.

Por tal razón, mi representada solicita respetuosamente que se conceda la invención en relación con el presente caso.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la solicitud de patente de invención titulada "ILUMINADOR QUE COMPRENDE FUENTE DE LUZ Y UNIDAD REFLECTORA CON PAR DE PORCIONES REFLECTORA EN ARCO OPUESTAS" cumple con el requisito de novedad, solicito comedidamente la concesión de la patente a nombre de la sociedad GE LIGHTING SOLUTIONS.





FUNDAMENTOS DE DERECHO

- 1.- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- 2.- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 14 y 16.
- 3.- Las demás normas concordantes, vigentes y complementarias.

ANEXOS

Con el presente recurso se adjunta la siguiente documentación:

1. Nuevo capítulo reivindicatorio (1 a 9).
2. Comprobante de pago por la modificación relacionado con el nuevo capítulo reivindicatorio. 10349

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la Carrera 13 No. 37-43 Piso 12 en Bogotá, D.C.

De Usted atentamente,


Luis Felipe Castillo Gibsone
C.C. No. 79.397.879 de Bogotá
T.P. No. 68.995 del C.S.J.



**PRESENTACIÓN PERSONAL Y
RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO,
FIRMA Y HUELLA**

El Notario Treinta y Ocho (38) del Círculo de Bogotá, D.C. da fe que el anterior escrito fué presentado personalmente por:

CASTILLO GIBSON LUIS FELIPE

quien exhibió la: **C.C. 79397879**

y Tarjeta Profesional No. **68995**

y manifestó que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas y que acepta el contenido del mismo.

(Art. 68 Dec. 960/70 concordante con Art 4 Dec. 1681/96)

Bogotá D.C. **05/02/2016**

j7h7juj7t6nnf5m

EDUARDO DURÁN GÓMEZ
NOTARIO 38 DE BOGOTÁ, D.C.

NOTARÍA

38

Verifique en
www.notariaenlinea.com

2Y95YXHDP4X351V6



UV



184
Castillo

REIVINDICACIONES

1. Un iluminador que comprende una fuente de luz y un reflector, el reflector comprende pares de piezas reflectoras, en donde cada par de piezas reflectoras comprende una unidad reflectora,

cada unidad reflectora incluye una primera porción reflectora, una segunda porción reflectora, y una primera porción de fijación y una segunda porción de fijación cuyos extremos inferiores están conectados respectivamente a la primera porción reflectora y la segunda porción reflectora,

la primera porción de fijación está situada en el lado de la primera porción reflectora que está opuesta a un centro óptico de la unidad reflectora,

la segunda porción de fijación está situada en el lado de la segunda porción reflectora que está opuesta al centro óptico de la unidad reflectora,

la primera porción reflectora y la segunda porción reflectora tienen la forma de una superficie curva en arco que se extiende adelgazándose desde el extremo inferior de la misma hasta el extremo superior y forman una abertura,

y la fuente de luz está situada en el centro óptico de la unidad reflectora, de manera que una parte de luz emitida desde la fuente de luz pasa a través de la abertura directamente y la otra parte de la luz pasa a través de la abertura después de ser reflejada por las porciones reflectoras.

2. El iluminador de acuerdo con la reivindicación 1, que se caracteriza porque la forma de superficie curva en arco es una forma de la superficie curva de forma libre.
3. El iluminador de acuerdo con la reivindicación 2, que se caracteriza porque la superficie curva de forma libre está formada por curvas de forma libre sobre los grupos del plano a través de un eje óptico, en donde el eje óptico es el eje que pasa a través del centro óptico de la unidad reflectora.
4. El iluminador de acuerdo con la reivindicación 2, que se caracteriza porque la superficie curva de forma libre está formada por líneas rectas sobre los grupos del plano a través de un eje óptico, en donde el eje óptico es el eje que pasa a través del centro óptico de la unidad reflectora y las líneas rectas están alineadas a lo largo de una curva de forma libre formando así la superficie curva de forma libre.

5. El iluminador de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4, que se caracteriza porque cada par de piezas reflectoras comprende una pluralidad de unidades reflectoras, con las primeras porciones de fijación de la pluralidad de unidades reflectoras conectadas entre sí y las segundas porciones de fijación de la pluralidad de unidades reflectoras conectadas entre sí, y las fuentes de luz situadas en los centros ópticos de cada una de la unidades reflectoras de la pluralidad de unidades reflectoras están configuradas en una línea.
6. El iluminador de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4, en donde las aberturas de las porciones reflectoras pueden ser cualquier ángulo desde 30° a 120°.
7. El iluminador de acuerdo con la reivindicación 1, que además comprende una placa disipadora de calor, y una placa de base, que se caracteriza porque
la placa disipadora de calor está fija a la placa de base, la primera porción de fijación y la segunda porción de fijación están fijas a la placa disipadora de calor o la placa de base, y
la fuente de luz está fija a la placa disipadora de calor y situada en el centro óptico de la unidad reflectora.
8. El iluminador de acuerdo con la reivindicación 7, en donde el iluminador además comprende una carcasa transparente que está fija a la placa de base o la placa disipadora de calor para dar cabida a la fuente de luz y el reflector.
9. El iluminador de acuerdo con la reivindicación 7 o la reivindicación 8, en donde la fuente de luz es una lámpara LED.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -

11



RECIBO DE CAJA

No. 16 - 0010349

Bogotá D.C., Febrero 05 de 2016 - 12:22:59

RECIBIDO DE : CASTILLO GRAU & ASOCIADOS LTDA.

NI 800.098.704

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	742780592	05/02/2016	328.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	164.000.00	164.000.00
				\$164.000.00

SON: **CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-072655- -00010-0000

Fecha: 2016-02-05 12:32:50 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Febrero 5 de 2016 - 12:23:00