

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28487

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad N° 14-094258

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. 79572 del 23 de diciembre de 2014 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de modelo de utilidad a la creación denominada: "CAPA PROTECTORA AISLANTE, REMOVIBLE Y REUTILIZABLE PARA NUCA, MEJILLAS Y OREJAS", con fundamento en los artículos 16 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de novedad y claridad en las reivindicaciones.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 08 de enero de 2015 con el No. 14-094258-00006-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el señor FERNANDO ENRIQUE NIÑO CAYCEDO, interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar el recurrente adjunta al recurso presentado un nuevo capítulo reivindicatorio modificado compuesto por 5 reivindicaciones.

El recurrente argumenta que los documentos pertenecientes al estado de la técnica D1, D2 y D3 no enseñan todas las características reclamadas de la invención, señalando que *"Del documento D1, es evidente que NO cubre la parte de la mejillas, (ver Anexo No. 1), tal como SI lo hace y lo menciona explícitamente la descripción de la solicitud en gestión. (Capa protectora aislante, removible y reutilizable, para nuca, mejillas y orejas.). Ahora, respecto a ese mismo documento y referente a las características de fijación, allí NO se contemplan medios magnéticos, independiente de las ventajas terapéuticas y de protección electromagnéticas que se desprendan por ese motivo.*

Del documento D2, es claro que es UN sombrero modular, donde uno de sus 'módulos' ofrece ventajas similares; es claro que al ser un único-elemento no puede ser dissociado para ser utilizado con otras prendas, (...)

Del documento D3, tal como su nombre lo dice es UN sombrero que combina (dispone) con una capucha (Hat in combination with a Hood); nuevamente es claro que al ser un único elemento no puede ser dissociado para ser utilizado con otras prendas, (...) respecto a ese mismo documento y referente a las características de fijación, allí NO se contemplan explícitamente medios magnéticos, independiente de las ventajas terapéuticas y de protección electromagnéticas que se desprendan por ese motivo. Llama la atención que el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28487

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad N° 14-094258

documento referenciado usa términos muy amplios (...cualquier tipo de sujetador está dentro del alcance de la presente invención...), (...)”.

Continúa el recurrente argumentando que los medios magnéticos reclamados no son revelados en los documentos D1 y D3, señalando que *“Se puede calificar de subjetivo, el asegurar, en la mencionada Resolución, que: ‘...el medio de sujeción magnética se considera un equivalente técnico’^{*1}) de los empleados en los documentos D1 y D3, toda vez que cumplen la misma función que los elementos enseñados en dichas patentes’ (...)* Por ello, al no ser una condición explícita y al quedar sujeta de la subjetividad inherente que le da el evaluador, no es válido ese argumento respecto a la reivindicación No. 2, confirmando de esa forma su validez.”

Concluye el recurrente argumentando en favor de la novedad de la solicitud, señalando que *“Así las cosas y después de explicar que el Estado de la Técnica evaluado NO comprende integralmente las reivindicaciones presentadas en la solicitud de patente de utilidad en gestión (...) se concluye que la invención claramente presenta diferencias técnicas con el Estado de la Técnica (...)”*.

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

Con relación a la presentación de un nuevo capítulo reivindicatorio, esta Oficina llama la atención del recurrente al hecho de que de acuerdo con el numeral 1.2.1.8 de la Resolución No. 21477 del 11 de abril de 2012 *“Para el trámite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a que se refieren los artículos 34, 85, 133 y 143 de la Decisión 486, y que sean pedidas por el solicitante del respectivo trámite, se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Modificaciones..., y darán lugar al pago de la tasa dispuesta para estos trámites”*, por lo tanto las modificaciones al capítulo reivindicatorio incluidas en este recurso no son aceptadas porque no se pagó la tasa respectiva.

Por la razón indicada, el estudio de patentabilidad de la solicitud se hace de acuerdo con el capítulo reivindicatorio presentado en el radicado No. 14-094258-00003-0000.

Con relación a los argumentos del recurrente respecto a que los documentos D1, D2 y D3 no afectan las características reclamadas de la invención debido a que no enseñan características reveladas en la descripción de la solicitud, esta Oficina llama la atención a que la materia que puede otorgar novedad a la solicitud corresponde a las características esenciales de la invención definidas en las reivindicaciones. Si bien la descripción de la solicitud debe sustentar la materia reclamada en las reivindicaciones, contrario a lo argumentado por el recurrente, la descripción de la solicitud no define la materia que demuestra su novedad. La

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28487

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad N° 14-094258

novedad de la solicitud se determina comparando ante el estado de la técnica las características definidas como novedosas de la invención en las reivindicaciones.

Se observa que en la reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio, presentado en el radicado No. 14-094258-00003-0000, se reclama que la novedad de la invención se define por la característica de ser una *“capa protectora que puede ser conectada y desconectada de cascos, gorras, sombreros o balacas”*.

Esta Oficina observa que tanto el documento D1, como el documento D2, enseñan en forma clara una capa protectora que se puede conectar y desconectar de una gorra.

El documento D1, tal como se demostró en la Tabla 1 de la Resolución No. 79572, enseña un protector en forma de capa que puede conectarse y desconectarse fácilmente a gorras, sombreros, balacas deportivas, como se evidencia en la columna 1, líneas 50 a 55. Pude leerse también en la columna 4, líneas 37 a 45, y observarse en las figuras 1 a 8, que se utilizan diferentes tipos de medios de conexión y desconexión de la capa protectora.

De igual manera el documento D2 enseña la característica reclamada en la reivindicación 1, donde el elemento protector puede ser conectado y removido de una gorra, tal como se evidencia en la columna 2, líneas 48 a 53, así como en las figuras 14 a 18, donde es usado el velcro (264) y (270), para acoplar la capa protectora (322) al gorro (110).

Por otra parte, esta Oficina observa que la materia reclamada en la reivindicación 2 también es enseñada por los documentos D1 y D3, tal como se señaló en la Resolución No. 79572.

Obsérvese que la reivindicación 2 reclama como novedoso de la capa protectora reivindicada los elementos para fijación como: clips, velcro, broches de presión, remaches, cinta adhesiva, además medios magnéticos.

Esta Oficina encuentra que los medios magnéticos son una opción más de los elementos para fijación reclamados, observándose que la característica principal se define como: *elemento para fijación*. Es de notar que en la descripción se enseña el elemento para fijación como: *“adhesión o fijación por algún medio (2) (mecánico, químico, magnético, etc.)”*, donde dicho medio para fijación no es definido, ya que en la descripción se enseña que pueden ser mecánico, químico, magnético y etcétera.

De la misma forma, en la reivindicación 2 se reclama como medios para fijación, una variedad de medios donde no se define que sean únicamente magnéticos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28487

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad N° 14-094258

Por lo tanto, los documentos del estado de la técnica que enseñen medios para fijación, bien sean clips, velcro, broches de presión, remaches, cinta adhesiva, o un medio magnético, es decir, una de cualquiera de las opciones anteriores, afecta la característica reclamada en la reivindicación 2.

Esta Oficina observa, tal como se indicó en la Tabla 2 de la Resolución No. 79572, que los documentos D1 y D3 enseñan medios para fijación entre los cuales se encuentran clips, Velcro, broches de presión, botones, remaches, ojales, tiras de plástico, bandas planas de plástico, acrílico, látex o alambre recubierto, además se hace alusión a cualquier otro tipo de sujetador, enseñanzas que sí afectan la novedad de la característica reclamada y definida en la reivindicación 2 como *medios para fijación*.

Con relación a la reivindicación 3 debido a que no se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio adjunto al presente recurso, por las razones ya mencionadas, se estudia la reivindicación 3 que hace parte del capítulo reivindicatorio presentado en el radicado No. 14-094258-00003-0000. Tal como se determinó en la Resolución No. 79572, la reivindicación 3 reclama que la invención contiene dos lados, uno interno y uno externo, *“que permiten dar un uso reversible a la prenda”*, lo cual reclama una forma de uso de la invención y no una característica estructural que la defina. Por esta razón la materia reclamada en la reivindicación 3 no es comparable con lo comprendido en el estado de la técnica para poder determinar la novedad de la solicitud, por lo tanto no se tiene en cuenta para determinar su patentabilidad.

De acuerdo con lo anterior, y dado que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 y 2 se encuentra revelada en los documentos del estado de la técnica D1, D2 y D3 como se demostró, la capa protectora reivindicada no es nueva y por lo tanto la invención reclamada carece de novedad.

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:28487

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad N° 14-094258

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 79572 del 23 de diciembre 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 Fernando Enrique Niño Caycedo, 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)

FERNANDO ENRIQUE NIÑO CAYCEDO, FNITO@HOTMAIL.COM

Elaboró: Jesus Alejandro Velasquez Salgado
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia