

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 383

Ref. Expediente N° 14114465 000015

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 10 del artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 84753 del 28 de octubre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente de modelo de utilidad a la creación denominada “PANTALÓN ELÁSTICO CON FAJA MOLDEADORA INTERNA Y CAVIDAD DE PORCIÓN CIRCULAR PARA GLÚTEOS”, con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio cumplió con los requisitos legalmente previstos.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 18 de diciembre de 2015, con el No. 15-114465-0015-000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Inversiones Magen S.A.S., en calidad de opositora en este trámite administrativo, interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifiesta la recurrente que: “(...) *En el presente caso el director de Nuevas Creaciones desestimó los argumentos planteados en la oposición respectiva indicando que ‘La sociedad opositora no suministra algún elemento técnico que permita realizar un juicio comparativo, ni tampoco presenta anterioridad o documento con el que se pueda soportar lo afirmado, además, la sociedad opositora no proporciona fecha exacta de publicación, por lo que no es posible asegurar que se traten de antecedentes de la solicitud porque el análisis de las características de la solicitud se realiza mediante observaciones subjetivas del opositor y no mediante características técnicas mencionadas en los catálogos (...).’*”

Señala a continuación: “(...) *Al respecto, es preciso reiterar los argumentos planteados en el escrito de oposición, donde se indica que la solicitud de la referencia carece de los requisitos dispuestos por la ley con relación a la novedad, tal como se establece en el artículos 81 y 16 de la Decisión 486, toda vez que al momento de la presentación de la solicitud en cuestión, dicho artículo denominado ‘Pantalón elástico con faja moldeadora interna y cavidad de porción circular para glúteos’ era conocido en el estado del arte, al tiempo que había sido comercializado y, además, corresponde a un dispositivo ampliamente conocido en la técnica (...).’*”

La recurrente presenta una tabla comparativa donde muestra las características técnicas de cada elemento, y concluye que los documentos del estado de la técnica enseñan el mismo producto concedido mediante Resolución No. 84753 del 28 de

Resolución N° 383

Ref. Expediente N° 14114465 000015

octubre 2015, el cual era ampliamente conocido en el estado de la técnica y que ha sido comercializado de forma previa a la solicitud.

En cuanto a la pertinencia y utilidad del documento D1 manifiesta la recurrente que: *“(...) El documento aportado al presente recurso, corresponde a la ficha técnica actualizada del producto denominado ‘ciclista rodilla cierre’, que comporta la principal anterioridad con relación a la patente solicitada. Resaltamos que este producto fue invocado en el escrito de oposición presentado al presente trámite de nuevas creaciones (...).”*

Agrega que: *“(...) La ficha técnica actualizada del producto anterior, describe un producto altamente similar, casi en grado de identidad al producto que se pretende patentar, que lleva en el mercado más de cinco (5) años tal y como consta en la misma ficha técnica y en las facturas de venta que se adjuntan al presente recurso (...).”*

Sostiene la recurrente que *“(...) las facturas de venta (que se anexan al presente escrito) del producto denominado ‘ciclista rodilla cierre’ (igual que en la ficha técnica), son de los días **2 y 3 de enero del año 2012**, es decir, hace más de tres (3) años de conocimiento público en el mercado, siendo un elemento determinante y definidor de **la falta de novedad** en el producto que se pretende patentar (...).”*

Además menciona que *“(...) el producto ‘ciclista rodilla cierre’, se encuentra puesto a disposición del público, es decir, ofrecido en el portal web de publicación ‘ISSUU’ concretamente en la cuenta propia de ‘FAJATE’ <http://issuu.com/fajate/docs/www.fajate.blogspot.com>, hace más de cuatro (4) años, siendo otro elemento determinante y definidor de **la falta de novedad** en el producto que se pretende patentar (...).”*

Continúa, la recurrente señalando que: *“(...) Evidencia de la comercialización del producto identificado con número de referencia 10001 publicado en el portal ‘ISSUU’, consta en los siguientes comprobantes de venta con fecha del año 2012 (...).”*

Por otra parte, considera la recurrente que: *“(...) Con base en la decisión 486 de la comunidad andina de naciones y en los pronunciamientos de ésta Superintendencia, se resalta que el alcance de las Patentes de modelos de Utilidad **no permite** la protección de los materiales que componen la creación, debido a la naturaleza misma de la solicitud, es decir, la definición de estos materiales no se puede incluir en la reivindicación independiente (...).”*

La recurrente llama la atención de este Despacho resaltando que *“(...) está misma Superintendencia ha manifestado que **‘los materiales no son susceptibles de protección vía patente de modelo de utilidad’** (oficio 10631 del 9 de octubre de 2015), con lo cual se puede indicar que la reivindicación 1 de la solicitud en estudio no corresponde a un modelo de utilidad, ya que **basa su novedad en los materiales de la faja**, hecho que ha sido múltiples veces rechazado por esa Superintendencia, y que en la práctica Colombiana no es aceptable (...).”*

Respecto a lo anterior la recurrente enseña que en la reivindicación 1 se incluyen las expresiones *“(...) de tela elástica”* y *“de tela de control”* y manifiesta que considera que *“la invención de la reivindicación **1** está definida en términos de sus materiales,*

Resolución N° 383

Ref. Expediente N° 14114465 000015

*los cuales **NO** deben ser aceptados como características novedosas en un modelo de utilidad, hecho que es conocido para una persona medianamente versada en la materia y con experiencia en el análisis de solicitudes de patente (...).*

Con respecto a la novedad de las reivindicaciones dependientes 2 a 4 la recurrente argumenta que estas carecen de novedad toda vez que la única materia reclamada es la composición de los materiales que conforman cada una de las partes de la faja. Además menciona que “(...) en el documento denominado ‘Ficha técnica ciclista rodilla cierre’ (que se aporta al presente recurso, se aprecia que los materiales que conforman las telas de las fajas o pantalones moldeadores en general son, **‘Nylon y spandex o elastano’** en diferentes proporciones, conformando telas conocidas en el medio con nombres comerciales tales como, ‘Powernwt’, ‘Lycra’, ‘Trim shape’, entre otras, en conclusión no existe novedad en la reivindicación mencionada (...).

Finalmente, concluye la recurrente que “(...) a partir de los fundamentos fácticos y objetivos mencionados, que la solicitud de patente del producto denominado ‘Pantalón elástico con faja moldeadora interna y cavidad de porción circular para glúteos’, carece del elemento de **NOVEDAD**, requisito necesario para la concesión del derecho de exclusiva; razón por la que ésta Superintendencia deberá revocar la decisión tomada en la resolución que se recurre (...).

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

La recurrente manifiesta que el Director de Nuevas Creaciones desestimó los argumentos planteados por la sociedad opositora afirmando que esta no suministra algún elemento técnico que permita realizar un juicio comparativo, ni tampoco presenta anterioridad o documento con el que se pueda soportar lo afirmado, además, la sociedad opositora no proporciona fecha exacta de publicación, por lo que no es posible asegurar que se traten de antecedentes de la solicitud porque el análisis de las características de la solicitud se realiza mediante observaciones subjetivas del opositor y no mediante características técnicas mencionadas en los catálogos, esta Oficina encuentra que efectivamente estos fueron los motivos por los que se consideró que la oposición falló en su intento de demostrar el no cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, específicamente el de novedad.

La recurrente manifiesta que la solicitud concedida no cumple con lo establecido en los artículos 81 y 16 de la Decisión 486, porque el artículo denominado *“Pantalón elástico con faja moldeadora interna y cavidad de porción circular para glúteos”* ya era conocido en el estado de la técnica y se comercializaba tiempo antes de la presentación de la solicitud patentada. Para demostrar esto la recurrente presenta una comparación del documento del estado de la técnica que a su parecer revela todas las características concedidas en la reivindicación 1 de la Resolución recurrida y allega facturas con las que busca demostrar la carencia de novedad de la solicitud.

Pues bien, de la revisión de la tabla comparativa presentada por la recurrente se establece que las figuras aportadas no son prueba válida que permita desestimar la novedad de la solicitud concedida, toda vez que estas no fueron allegadas en el radicado No. 14-114465-00005-0000 donde se presenta la oposición a la solicitud de la sociedad Soluciones Adelgazantes S.A.S., tampoco es posible establecer la fecha de publicación de las mismas ni a qué tipo de documento del estado de la técnica pertenecen. Por todo lo anterior, el análisis comparativo presentado por la recurrente

Resolución N° 383

Ref. Expediente N° 14114465 000015

no puede ser tenido como prueba de que la materia concedida era conocida en el estado de la técnica.

Ahora bien, la recurrente afirma que el documento aportado al presente recurso, corresponde a la ficha técnica actualizada del producto denominado “*ciclista rodilla cierre*”, resalta que este producto fue invocado en el escrito de oposición presentado al presente trámite y que describe un producto altamente similar, casi en grado de identidad al producto que se pretende patentar, además afirma que lleva en el mercado más de cinco años tal y como consta en la ficha técnica y en las facturas de venta adjuntas al recurso.

Sobre estos aspectos del recurso cabe señalar que el documento aportado por la recurrente sólo presenta una figura de la vista frontal del elemento denominado “*Ciclista rodilla cierre lateral*” con referencia 10001 donde la única información que se encuentra acerca de este elemento es la siguiente: “*Prendas recomendadas para pacientes sometidos a cirugías de lipoinyección de glúteos y/o reducción de muslos. El uso diario de esta prenda ayuda a realzar los glúteos, incluso para personas que no se han practicado cirugía alguna.*” (Página 20 del catálogo publicado en la web <https://issuu.com/fajate/docs/www.fajate.blogspot.com>), lo cual demuestra que la recurrente se está basando en una descripción subjetiva basada en lo revelado en las figuras allegadas para afectar la novedad de la solicitud concedida.

En cuanto a las facturas allegadas por la recurrente, estas no son pruebas de que la prenda concedida ha sido comercializada desde hace cuatro años, ya que estas facturas no presentan ninguna característica que pueda compararse con la materia reclamada en la patente recurrida.

Por otra parte, la recurrente manifiesta que con base en la Decisión 486 y en los pronunciamientos de esta Oficina el alcance de las Patentes de Modelos de Utilidad no permite la protección de los materiales que componen la creación, debido a la naturaleza misma de la solicitud, es decir, la definición de estos materiales no se puede incluir en la reivindicación independiente, esta Oficina aclara que los materiales no pueden brindar la novedad a la patente de modelo de utilidad, estos pueden hacer parte del capítulo reivindicatorio, siendo claro que la protección no se da al material reclamado sino a una nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, tal como lo establece el artículo 81 de la Decisión 486.

Contario a lo afirmado por la recurrente la novedad de la reivindicación 1 de la solicitud en estudio no se basa en los materiales de la faja, sino en la configuración de la prenda, la cual como se demostró anteriormente no era conocida en el estado de la técnica.

Respecto a la novedad de las reivindicaciones dependientes 2 a 4 la recurrente argumenta que estas carecen de novedad toda vez que la única materia reclamada es la composición de los materiales que conforman cada una de las partes de la faja, esta Oficina aclara que la concesión de las reivindicaciones se hace en virtud de la dependencia de la reivindicación 1, la cual cumple con los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 486, por lo que no es pertinente realizar un análisis individual a cada una de ellas para determinar la patentabilidad.

Resolución N° 383

Ref. Expediente N° 14114465 000015

En ese orden de ideas, se reitera que el objeto reivindicado cumple con los requisitos de patentabilidad, por lo tanto no hay lugar a revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 84753 del 28 de octubre de 2015, por medio de la cual se concedido una patente de modelo de utilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Soluciones Adelgazantes S.A.S. y a la sociedad opositora Inversiones Magen S.A.S., advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 6 de enero de 2017

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ

SOLUCIONES ADELGAZANTES S.A.S
tmtamayo@gmail.com

INVERSIONES MAGEN S.A.S.
info@cbenjumeaasociados.com

Elaboró: SONIA ANDREA DÍAZ PIRAZÁN
Revisó: ROSA PATRICIA TÉLLEZ CHAVARRO