

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82052

Ref. Expediente N° 14093536

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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. 14717 del 31 de marzo de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: “APARATO PARA CONTROLAR LA APERTURA DE PERSIANAS ARQUITECTÓNICAS DE FORMA MANUAL Y/O MOTORIZADA QUE INCLUYE UN EJE DE CONTROL MANUAL ACOPLADO AL EJE DEL MOTOR DE MOTORIZACIÓN A TRAVÉS DE UNA CAJA DE CAMBIOS”, para las reivindicaciones 10 a 18, al considerar que cumplen con los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, se niega el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 9 al estimar que no cumplieron con el requisito de novedad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y 16, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de mayo de 2016 con el No. 14-093536-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad HUNTER DOUGLAS INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que presenta un nuevo juego de reivindicaciones en donde se ha modificado únicamente la reivindicación 1 de manera que sean claras dos características fundamentales de la invención, las cuales son: “(...) **la carcasa del motor está acoplada al tubo de rodillo de tal forma que la carcasa del motor y el tubo de rodillo rotan durante el funcionamiento del motor;** y **Que el control manual (104, 210, 920) incluye un eje de accionamiento de control manual**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82052

Ref. Expediente N° 14093536

acoplado al eje de accionamiento del motor (1618), para aplicar una fuerza generada manualmente al tubo de rodillo (112, 201, 38, 904) haciendo girar de la carcasa del motor (...)

En cuanto a la novedad de la solicitud la recurrente sostiene que: “(...) La reivindicación 1 modificada está dirigida a un aparato para la conducción o accionamiento de un tubo de rodillo ya sea por un motor o a mano. Todas las características de la reivindicación 1 actual no están comprendidas dentro del estado de la técnica tal y como ahora se solicitan. Las características que hace que el aparato según la presente reivindicación 1 tenga novedad son: i) la carcasa del motor está acoplada al tubo de rodillo; y ii) la carcasa del motor y el tubo de rodillo rotan durante la operación del motor (...)

Continua señalando que las ventajas que le ofrecen estas características son: “a) Permiten que el tubo de rodillo pueda ser operado por motor y el control manual al mismo tiempo” lo cual puede ser ventajoso si un usuario quiere anular el control del motor o subir y bajar la persiana a una velocidad más alta. “b) No se requiere hacer ajustes de los límites de control cual de la técnica anterior, el control manual puede interferir con estos ajustes de límite final, porque durante el control manual del motor puede perder la noción de la posición del tubo de rodillo. En tal caso, los ajustes de límite deben ser calibrados restablecidos cada vez que el tubo del rodillo ha sido operado con la mano. Con el invento que ahora se presenta, el tubo de rodillo siempre será girado a través de la carcasa del motor, no importa si el tubo enrollador es operado por el control del motor o el control manual. En consecuencia, los ajustes de límite finales pueden ser implementados basándose en dicha rotación carcasa del motor.”

En cuanto se refiere al documento D1 señala que este es “(...) un documento conocido por la solicitante dado que es de su misma autoría y en este sentido, la solicitante no presentaría ni invertiría en una nueva solicitud de patente a sabiendas de que otro documento suyo anterior pudiera afectar la patentabilidad de su invento posterior (...)” también menciona que “(...) una diferencia sustancial entre la presente invención y el documento D1 es que, la carcasa del motor (180) de D1 no gira con el tubo de rodillo para aplicar la fuerza al tubo de rodillo a través de la rotación de la carcasa del motor como se hace en la presente invención. Además, a partir de D1 no se conoce como operar el tubo del rodillo a través de control manual, y mucho menos se enseña como acoplar un eje de accionamiento de dicho

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82052

Ref. Expediente N° 14093536

control manual al eje de accionamiento del motor, como el expuesto en la presente reivindicación 1 (...)

Encuentra que el examinador no tuvo en cuenta en su análisis la siguiente característica: “(...) un control manual (104, 210, 920) que incluye un eje de accionamiento de control manual acoplado al eje de accionamiento del motor (1618), para que la fuerza pueda aplicarse al tubo de rodillo (112, 201, 38, 904) por medio del motor (106, 208, 1402) a través de la rotación de la carcasa del motor.” La cual no es revelada por el documento D1. - Negrilla y subrayado texto original -

Señala a continuación que: “(...) Otra diferencia importante entre el aparato de la presente invención y D1 es que D1 no incluye un eje de accionamiento del motor. Los elementos de control electrónico de D1 claramente no incluyen un eje de accionamiento de control manual. Además, el eje de accionamiento del motor en D1 no puede ser el eje de accionamiento de control manual porque la reivindicación 1 indica que el eje de accionamiento de control manual está acoplado al eje de accionamiento del motor (...)”

Finalmente, la recurrente concluye que “(...) debido a las diferencias anteriores entre el documento D1 y la presente invención se debe reconocer la novedad a la reivindicación 1 ahora solicitada y, dado que las reivindicaciones 2 a 9 son dependientes de la reivindicación 1 novedosa, estas también estarán provistas del requisito de novedad (...)”

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

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, radicado bajo el No. 14-093536-00010-0000 del 19 de mayo de 2016, esta Oficina indica que se acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 y se allegó el pago de la tasa respectiva. Por lo tanto, el recurso de reposición se resuelve con base en dicho capítulo reivindicatorio.

En cuanto al argumento de la recurrente donde manifiesta que las características que dan la novedad a la materia reclamada en la nueva reivindicación 1 son: i) que la carcasa del motor está acoplada al tubo de rodillo; y ii) que la carcasa del motor

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82052

Ref. Expediente N° 14093536

y el tubo de rodillo rotan durante la operación del motor, al comparar estas características con el documento WO/2010/0011751, es posible reconocer la novedad de la invención, toda vez que las mismas no han sido anticipadas por este documento del estado de la técnica. Por lo tanto, la nueva reivindicación 1 puede considerarse novedosa.

En relación con los argumentos de la recurrente en donde menciona que el documento D1 divulga una cubierta de ventana que tiene un motor eléctrico programable, pero solo permite su accionamiento con el control eléctrico y no a través de un control manual, esta Oficina encuentra que, el documento D1 sí menciona un control manual, sin embargo este no permite el funcionamiento manual de la persiana como si lo hace la solicitud, el control manual de D1 comunica varias opciones de funcionamiento y/o de programación al usuario y le permite comunicar comandos al microprocesador. De este modo, después de la instalación de la cubierta de la ventana arquitectónica, un usuario puede iniciar la operación presionando una combinación predeterminada de actuadores tubo de luz. Esto a su vez, inicia una serie pre-programada de los modos de configuración para permitir al usuario ajustar las posiciones máximas y mínimas de la persiana, la velocidad del movimiento de la persiana y otros parámetros deseables. El microprocesador puede integrar las señales recibidas desde o bien la entrada del usuario a través de los actuadores de luz de tubo, señales de radiofrecuencia, o un teclado remoto. El microprocesador entonces retransmite las señales a los motores para acelerar, ralentizar, detener o revertir, mientras se monitoriza el funcionamiento de los motores a través de las señales generadas por el sensor de efecto Hall y encoder. Lo cual, se diferencia claramente de la invención, toda vez que el objeto de la misma es permitir el funcionamiento de la persiana tanto por la programación de un control eléctrico como por la operación de un control manual del usuario.

Por otra parte, el dispositivo reivindicado presenta un efecto mejorado con respecto a los sistemas apertura/cierre de cortinas de los antecedentes del estado de la técnica, al permitir el funcionamiento del control eléctrico y el control manual sin ningún tipo de restricción, ya que para emplear el control manual no se necesita recalibración o puesta a cero de los componentes, es decir, que la invención permite que el tubo de rodillo pueda ser operado por el motor y el control manual al mismo tiempo (Pág. 14 líneas 15 a 23, Pág. 21 línea 16 a 24).

Lo anterior es ventajoso cuando un usuario quiere anular el control del motor o subir/bajar la persiana a una velocidad más alta. En funcionamiento el usuario

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82052

Ref. Expediente N° 14093536

puede emplear el control manual (104) y el motor (106) para desenrollar la cortina enrollada lo cual hace que esta se desenrolle más rápidamente. Cuando el control manual (104) y el motor (106) se accionan en direcciones opuestas, la cortina enrollada (100) se enrolla o desenrolla en función del movimiento relativo del control manual (104) y el motor (106) más lentamente. (Pág. 14 descripción, línea 15 a pág. 15 línea 2). Mientras que en las disposiciones de control dual de la técnica anterior, el control manual puede interferir con estos ajustes de límite final, porque durante el control manual del motor se puede perder la noción de la posición del tubo del rodillo. En tal caso, los ajustes de límite deben ser calibrados o restablecidos cada vez que el tubo del rodillo ha sido girado a través de la carcasa del motor, no importa si el tubo enrollador es operado por el control del motor o el control manual. Lo cual constituye un avance frente a lo conocido en el estado de la técnica, por lo que es posible reconocer el nivel inventivo de la invención.

Finalmente, se advierte que el documento D1 no indica o sugiere a la persona normalmente versada en la materia cómo es posible obtener el objeto de esta solicitud con los efectos mencionados, los cuales como se vio resultan inesperados frente a lo ya conocido en el estado de la técnica.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1 a 18 incluidas en el escrito radicado bajo el No. 14-093536-00010-0000 del 19 de mayo de 2016, cumplen con los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 14 de la Decisión 486 y, en consecuencia este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 14717 del 31 de marzo de 2016, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

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

Resolución N° 82052

Ref. Expediente N° 14093536

**“APARATO PARA CONTROLAR LA APERTURA DE PERSIANAS
ARQUITECTÓNICAS DE FORMA MANUAL Y/O MOTORIZADA QUE INCLUYE
UN EJE DE CONTROL MANUAL ACOPLADO AL EJE DEL MOTOR DE
MOTORIZACIÓN A TRAVÉS DE UNA CAJA DE CAMBIOS”**

Clasificación IPC: E06B 9/34.

Reivindicación(es): 1 a 18 incluidas en el radicado bajo el No 14-093536-00010-0000 del 19 de mayo de 2016.

Titular(es): HUNTER DOUGLAS INC.

Domicilio(s): Pearl River, New York, Estados Unidos de América.

Inventor(es): WENDELL COLSON, DAN FOGARTY y PAUL SWISZCZ.

Prioridad(es) N° 03/10/2011, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 61/542,760.

16/05/2012, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 61/648,011.

Solicitud internacional N°: PCT/US2012/000429 **Fecha:** 03 de octubre de 2012.

Vigente desde: 3 de octubre de 2012 **Hasta:** 3 de octubre de 2032.

ARTÍCULO TERCERO: Confirmar el contenido de la Resolución No. 14717 del 31 de marzo de 2016 en las restantes determinaciones.

ARTÍCULO CUARTO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad HUNTER DOUGLAS INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

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

Resolución N° 82052

Ref. Expediente N° 14093536

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 11 de diciembre de 2017



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio