

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 42539

Ref. Expediente N° 13110666

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. 89423 del 26 de diciembre de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente de invención a la creación titulada “PRENDA DE VESTIR CON UN CABLEADO DE AUDIO INCORPORADO DENTRO DE CORDONES DE HALADO”, 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 7 de febrero de 2017 con el No. NC2017/0001177, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, NALSANI S.A., en calidad de Opositora en este trámite administrativo, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar se trae a colación, que la sociedad opositora NALSANI S.A. presentó escrito de oposición contra la solicitud de la patente de invención PCT US2011/054456 titulada “PRENDA DE VESTIR CON UN CABLEADO DE AUDIO INCORPORADO” que entró en fase nacional el 02 de Mayo de 2013, fundamentando la oposición en que dicha solicitud de patente no tiene novedad pues ya se encuentra divulgada en el estado de la técnica.

Que, encontrando fundada la oposición, este Despacho negó el 29 de mayo de 2015 la solicitud de patente en la Resolución 28625 del 29 de mayo de 2015. Que posteriormente, el 24 de diciembre de 2015, se ha revocado la decisión contenida en la citada resolución regresando la solicitud a estudio. Y finalmente “el 23 de Diciembre de 2016, la Superintendencia de forma extraña, CONCEDE la PATENTE y RECHAZA la oposición presentada, supuestamente porque las pruebas presentadas por el opositor son EXTEMPORÁNEAS, pese a que en la decisión inicial no lo eran”.

Resolución N° 42539

Ref. Expediente N° 13110666

Por otro lado, y como fundamentos de la actual oposición, la recurrente afirma que *“La presente supuesta invención, consiste en una prenda de vestir tipo ‘buzo con capucha’ el cual cuenta con un cableado para audio que en la parte superior, más exactamente en la capucha, tiene una terminación con audífonos, mientras que en la parte inferior ofrece la posibilidad de conectarse a una fuente de audio, tal y como se muestra en la figura a continuación”*.

La recurrente resalta que en la resolución de concesión de la patente se han descartado algunas pruebas por ser posteriores a la fecha de presentación internacional de la solicitud, y afirma que queda establecido *“la fecha de presentación internacional de la patente es 30 de Septiembre de 2011 Y al observar las pruebas presentadas, tenemos que: PRUEBA 1: Fecha 6 de Julio de 2010 y 8 de Julio de 2010”*. Con base en lo anterior resulta evidente que las fechas citadas son anteriores al 30 de septiembre de 2011. Por otro lado, la prueba 2 presentada titulada *“Lo Quiero Ya, Prenda de Vestir con Auriculares Integrados”*, tiene como fecha el 24 de Junio de 2010, la cual es a todas luces anterior a la fecha de presentación internacional. Con respecto a la prueba 3 US 7.519.192, la fecha de publicación de la misma es 14 de abril de 2009, por lo tanto también es anterior a la fecha de presentación internacional de la solicitud.

En consecuencia, la recurrente afirma que no es procedente *“sostener que las pruebas aportadas tengan una fecha posterior a la solicitud de la patente y por ende le corresponde al funcionario hacer la comparación y el estudio de patentabilidad con las mismas y no excusarse sosteniendo que son extemporáneas, cuando no lo son y cuando ya habían sido aceptadas como fundamento en la negación de la misma patente”*.

Por otro lado, la recurrente observa que: *“La Resolución No. 101082 del 24 de Diciembre de 2015 sostuvo expresamente que al momento de conceder o negar la patente, debía realizarse el estudio contra la patente US20070245444”*, sin embargo, *“al observar la resolución en virtud de la cual se concede la patente en cuestión (89423 del 23 de Diciembre de 2016), se hace caso omiso a la resolución que declara y reconoce que hay otra patente que DIVULGA MATERIA CERCANA A LA INVENCION DE LA SOLICITUD, por lo que solicitamos que en cumplimiento de dicha resolución, se proceda con el correspondiente estudio”*. Asimismo, se presentó el documento de patente No. 5,563,951 como documento capaz de afectar a la solicitud, donde el citado de documento protege un sistema de sonido en una prenda de vestir, en la cual los audífonos aparecen alrededor del cuello de la prenda. En vista de esto, la recurrente solicita que se tenga en cuenta la anterioridad presentada al momento de resolver este recurso.

La recurrente también hace hincapié en que la patente concedida no tiene concisión puesto que presenta un excesivo número de reivindicaciones que tienen el mismo alcance o un alcance muy similar. Con respecto a esto apartado se argumenta que

Resolución N° 42539

Ref. Expediente N° 13110666

“estamos ante una patente con 25 reivindicaciones, muchas de las cuales son prácticamente iguales a las otras, lo que convierte el estudio de la patente en algo innecesariamente complejo, para una invención en particular”.

Según la recurrente no es posible ver con claridad cuál es la invención que se desea proteger pues no se emplea adecuadamente el esquema preámbulo-enlace gramatical-parte característica. Adicionalmente se destaca que no se requieren 25 reivindicaciones para reclamar una chaqueta con capucha, cordón y audífonos incorporados, puesto que tales características ya han sido suficientemente divulgadas en la reivindicación 1. *“Así mismo, si varias de las reivindicaciones parten de una combinación de una prenda y un cableado, todas las reivindicaciones que partan de la prenda y el cableado son dependientes y no independientes, como bien lo señala la Guía Para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, en su página 55 capítulo 2.6.4.2”.* Por tanto, la recurrente insiste y concluye *“que las reivindicaciones no se ajustan a lo preceptuado por la Decisión 486 y por ende la patente debe ser negada o por lo menos corregida conforme la ley”.*

Con respecto a la patentabilidad, y ante las afirmaciones de esta Oficina por cuanto las pruebas presentadas no revelan completamente las características esenciales de la invención, la recurrente presenta un cuadro en el que compara una a una las características de la invención concedida con respecto a las pruebas 1, 2 y 3, y según lo observado en el cuadro, las mencionadas pruebas anticipan todas las características de la invención.

Adicionalmente, la recurrente enseña un cuadro extraído de la Resolución 28625, en la cual se ha negado la patente, y con base en el mismo concluye que *“si las características esenciales son las mismas, ya que como se puede ver en los anteriores cuadros NO CAMBIARON, el resultado del examen debe ser el mismo y por ende la patente debe ser negada, por las mismas razones previamente esgrimidas por la misma SUPERINTENDENCIA, esto es, falta de novedad y falta de nivel inventivo.”*

Así las cosas, la recurrente concluye *“la patente en cuestión, NO debe ser concedida, toda vez que 1. No cumple ni los requisitos formales en sus reivindicaciones, ni 2. Con el requisito de novedad y nivel inventivo y en este sentido”.*

Con base en todas las argumentaciones la recurrente solicita: *“Que se reponga la Resolución No. 89423 del 23 de Diciembre de 2016 y en su lugar se niegue el registro de la patente de invención denominada ‘PRENDA DE VESTIR CON UN CABLE DE AUDIO INCORPORADO’ que se tramita bajo el expediente administrativo No. 13-110666”.*

Resolución N° 42539

Ref. Expediente N° 13110666

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

Con referencia al argumento de la fecha correspondiente para determinar el estado de la técnica de la solicitud, esta Oficina aclara a la recurrente que la fecha para la cual se ha determinado el estado de la técnica de la presente invención corresponde a la fecha para la cual la prioridad de la solicitud ha sido invocada, que corresponde al 2 de octubre de 2010, siendo la fecha de la primera presentación. Así las cosas, la fecha de presentación internacional NO es válida para establecer el estado de la técnica, por lo cual los argumentos de la recurrente con respecto a este apartado no prosperan.

Con respecto a las pruebas trasladadas, se aclara que es potestad de este Despacho y del examinador evaluar cuál o cuáles de dichas pruebas resultan procedentes para evaluar la patentabilidad de la invención reclamada. Con respecto a la validez y la fecha de las mismas resulta procedente hacer hincapié por separado de cada una de ellas.

- Prueba 1. Publicación en Facebook de la empresa HoodieBuddie. La fecha de la foto presentada como prueba por la recurrente y opositora es del 7 de julio de 2010, la cual es anterior a la fecha de prioridad de la invención. Sin embargo, no es posible obtener mayores características del jersey más allá de las observables a simple vista. Esto quiere decir que varias de las características supuestamente anticipadas por la prueba 1, resultan de suposiciones e interpretaciones de la recurrente, y no de la divulgación explícita del documento de prueba. Por este motivo, a pesar de que el documento de prueba citado se encuentra cercano a la invención reclamada, no puede determinarse cuál problema técnico particular resuelve, más allá del ya bien conocido de incorporar los auriculares en los extremos del cordón de ajuste de la capucha. En consecuencia la prueba 1 se descarta.
- Prueba 2. Artículo periodístico de internet: “¡Lo quiero ya!: Prenda de vestir con auriculares integrados”. La fecha del artículo es el 24 de junio de 2010, que es anterior a la fecha de prioridad de la invención. Sin embargo, el artículo hace referencia al mismo jersey de la Prueba 1, es decir a la prenda de vestir de la empresa HoodieBuddie. Por lo que no aporta nada diferente con respecto a la prueba 1, teniendo las mismas limitaciones de divulgación que esta última, por lo cual se descarta.
- Prueba 3: Documento de patente estadounidense US 7.519.192. Este documento se lo ha considerado como el más cercano a la invención reclamada y ha sido empleado a lo largo de todo el trámite para evaluar la patentabilidad de la invención.

En consecuencia, a pesar de que las pruebas 1 y 2 tienen una fecha válida anterior a la de prioridad, se descartan porque no divulgan de forma explícita el todo o la

Resolución N° 42539

Ref. Expediente N° 13110666

mayor parte de la invención, ni tampoco resuelven un problema técnico igual o similar al de dicha invención.

Por otro lado, y contrario a la afirmación de la recurrente en cuanto a que el documento US20070245444 se ha omitido dentro del trámite administrativo y que la patente se ha concedido sin tener en cuenta el mismo, esta Oficina manifiesta que el citado documento fue empleado como documento D2 por el examinador en el Oficio No. 8190 del 28 de junio de 2016, para evaluar el nivel inventivo de la solicitud. Así las cosas, antes de resolver y determinar la concesión de la patente, el examinador ha analizado el contenido de dicho documento D2 contrastándolo con las argumentaciones de la solicitante, concluyendo que ni el documento D1, ni el documento D2 resultan suficientes para afectar el nivel inventivo de la solicitud, como se analizará más adelante. Con base en esto, la afirmación de la recurrente a este respecto resulta infundada.

Ahora bien, con respecto al argumento por parte de la recurrente que se refiere a que la patente concedida no tiene concisión ya que presenta un excesivo número de reivindicaciones, esta Oficina aclara que el Art. 30 de la D486 no contempla ningún tipo de limitante con respecto al número de reivindicaciones que pueden incluirse en la solicitud, es decir, el solicitante puede redactar cuantas reivindicaciones considere oportunas para reclamar su invención con base en las diferentes modalidades y en las diferentes particularizaciones de la misma. Además, según se observa en el numeral 4 del Oficio No. 8190 del 28 de junio de 2016, el examinador nunca ha objetado la falta de concisión de la solicitud, porque cada una de las reivindicaciones presenta materia que ayuda a particularizar la invención. En consecuencia, el argumento con respecto a este apartado no prospera en la presente resolución.

Con respecto a la patentabilidad, y ante las afirmaciones de esta Oficina por cuanto las pruebas presentadas no revelan completamente las características esenciales de la invención, la recurrente presenta un cuadro en el que compara una a una las características de la invención concedida con respecto a las pruebas 1, 2 y 3, y según lo observado en el cuadro, las mencionadas pruebas anticipan todas las características de la invención. Adicionalmente, la recurrente enseña un cuadro extraído de la Resolución No. 28625 en la cual se ha negado la patente, y con base en el mismo concluye que *“si las características esenciales son las mismas, ya que como se puede ver en los anteriores cuadros NO CAMBIARON, el resultado del examen debe ser el mismo y por ende la patente debe ser negada, por las mismas razones previamente esgrimidas por la misma SUPERINTENDENCIA, esto es, falta de novedad y falta de nivel inventivo.”* Así las cosas, la recurrente concluye *“la patente en cuestión, NO debe ser concedida, toda vez que 1. No cumple ni los requisitos formales en sus reivindicaciones, ni 2. Con el requisito de novedad y nivel inventivo y en este sentido”*.

Resolución N° 42539

Ref. Expediente N° 13110666

Por otro lado, con respecto a los argumentos en contra de la patentabilidad de la invención, esta Oficina observa que mientras las Pruebas 1, 2 y 3 se centran en proveer una prenda de vestir con capucha donde unos auriculares se han dispuesto en los extremos del cordón de ajuste de la capucha y un conector se ha dispuesto en una parte interna a la prenda de vestir para conectar un dispositivo electrónico capaz de reproducir sonidos que pueden ser escuchado a través de los auriculares por el usuario de la prenda, donde el cable eléctrico de los auriculares está integrado con el cordón de manera que puede recibir la tensión cuando el usuario ajusta la capucha.

Entonces, la presente patente tiene por objetivo todo lo anterior y además evitar la tensión en el cable eléctrico de los auriculares sin tener que recurrir a cables dobles independientes, es decir que salgan dos cordones o cables independientes salgan de cada uno de los canales de una capucha. Para lograr esto la presente invención suministra unos cordones huecos, que actúan como cordones de halado, y cables que se extienden libremente dentro de dichos cordones, pudiendo los cables de la presente invención moverse de forma independientemente de los cordones de halado, por lo que no se transfieren esfuerzos de tensión entre ellos. Así, al ajustar la capucha de la prenda presente invención, únicamente se aplica tensión sobre los cordones de halado, sin aplicar tensión alguna sobre el cableado eléctrico o los auriculares. Lo anterior puede observarse en detalle en la figura 9A y en el párrafo 3 de la página 9 de la descripción detallada de la invención (Rad. No. 13-110688-00000-0000 del 2 de mayo de 2013). Con base en esta observación y en el efecto técnico conseguido al tener un movimiento independiente del cordón de halado al del cable eléctrico de los auriculares, se analizarán a continuación las pruebas presentada por la recurrente:

- Pruebas 1 y 2. La prenda de vestir de la empresa HoodieBuddie. Se recuerda que la prueba 2 es la misma prueba 1, ya que el enlace de internet encontrado en el artículo de la prueba 2 dirige a la prenda de vestir de la prueba 1. En las imágenes de las pruebas presentadas por la recurrente, resulta imposible determinar la estructura interna del conjunto cable eléctrico-cordón, por lo tanto, resulta igualmente imposible determinar si el cable eléctrico es o no tensionado cuando el cordón se tensiona. Por lo tanto, ante la ausencia de elementos técnicos que lo fundamenten, las pruebas 1 y 2 no resuelven el problema técnico de evitar transmitir esfuerzos de tensión al cable eléctrico de los auriculares. Así las cosas, las citadas pruebas no afectan la patentabilidad de la invención.
- Prueba 3. Patente estadounidense US 7.519.192. Como se ha mencionado, este documento se ha mantenido como arte previo cercano a la invención a lo largo de todo el trámite administrativo. A pesar de que dicho documento comparte elementos técnicos con la invención, el mismo no provee una solución para evitar transmitir esfuerzos de tensión al cable eléctrico de los

Resolución N° 42539

Ref. Expediente N° 13110666

auriculares. En la citada patente se menciona que un usuario puede utilizar los auriculares como cordones de halado, en adición a su propósito tradicional de escuchar (Col. 1, líneas 61 y 62). De lo anterior, resulta evidente que el cable eléctrico de los auriculares de D1 se utiliza como cordón de tensión, lo cual es justamente lo que la presente invención pretende evitar. Por este motivo la prueba 3 no afecta la patentabilidad de la invención.

- La recurrente también solicita que se tenga en cuenta la anterioridad US 5.563.951, la cual había sido incluida dentro de las pruebas aportadas al inicio del presente trámite administrativo y descartada por el examinador al mismo inicio del trámite, porque divulga un dispositivo de entrada de audio y un dispositivo de salida de audio dispuesto en una prenda de vestir o joyas para llevar en la parte superior del torso de un usuario. El dispositivo de entrada de audio y el dispositivo de salida de audio se pueden acoplar a un par transmisor-receptor para proporcionar un sistema de comunicación portátil personal manos libres que no bloquee físicamente las orejas del usuario. Además, la ubicación discreta de los dispositivos de entrada de audio y de salida de audio, específicamente cerca de una abertura del cuello de la prenda de vestir, produce un aparato socialmente apropiado (Subraya fuera de texto) (Col. 3, líneas 28 a 38). Por lo anterior, el dispositivo revelado en esta anterioridad no está previsto para disponerse en la capucha de una chaqueta, ni tampoco para hacer parte con el cordón de halado de dicha capucha. Por tanto, el problema técnico que resuelve es diferente al de la presente invención y se ha descartado.

Como puede observarse, ninguna de las pruebas aportadas por la recurrente es suficiente para afectar la patentabilidad de la invención. En consecuencia esta Oficina, no encuentra motivación alguna para revocar la decisión contenida en la Resolución No. 89423 del 26 de diciembre de 2016.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 89423 del 26 de diciembre de 2016, por medio de la cual se concedió una patente de invención.

Resolución N° 42539

Ref. Expediente N° 13110666

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad NALSANI S.A., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 18 de junio de 2018



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio