

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2016/0003498
Asunto: Solicitud de patente para: CABEZAL DE MASAJE Y APARATO DE MASAJE QUE APLICA TAL CABEZAL
Solicitante: LPG SYSTEMS
Fecha de Solicitud: 27 de octubre de 2016

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 6221, notificado por fijación en lista el 22 de mayo de 2018.

I. EN CUANTO AL TÍTULO

Me permito respetuosamente mencionar que el título actual corresponde de manera específica a la materia reclamada por la presente invención, en cuanto las Reivindicaciones 1-7 se refieren a un “*cabezal de masaje*” y las Reivindicaciones 8 y 9 a un “*dispositivo de masaje*” que aplica dicho cabezal, en concordancia absoluta con el título de la solicitud. Así las cosas, la solicitante se reserva el derecho de modificar el título y doy por superada la objeción.

II. EN CUANTO A LA CLARIDAD

1. En relación al término “*elemento funcional*”, me permito respetuosamente señalar que el término objetado por el Examinador es perfectamente claro para toda persona del oficio normalmente versada en la materia y, más aún, está claramente descrito en el Capítulo Descriptivo de la Solicitud. Por ejemplo, el término está explícitamente definido como “*De acuerdo con la invención, este cabezal de masaje está constituido por dos módulos provistos*

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

BOGOTÁ DC, 110221 - COLOMBIA Edificio Siski - Carrera 4 No. 72-35 Teléfono (57-1) 347 3611 Fax (57-1) 211 8650
MEDELLÍN, 050021 - COLOMBIA San Fernando Plaza - Carrera 42 A No. 1-25 Torre 4 Oficina 303 Teléfono (57-4) 5204760
BARRANQUILLA, 080002- COLOMBIA - Calle 64 No. 50-22 Oficina 201 Teléfono (57-5) 351 6440

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

de medios aptos para permitir su unión reversible uno con el otro, que cada uno de los citados módulos que integran un elemento funcional definen una de las paredes transversales de la cámara interna.” (Capítulo Descriptivo, Página 3 línea 17 a línea 21) entre otras definiciones. Estas definiciones, al estar plenamente soportadas en el Capítulo Descriptivo, podrían ser introducidas en el Capítulo Reivindicatorio, pero considero que se afectaría de manera negativa la claridad y concisión de este. Adicionalmente, quisiera aclarar que el Solicitante está en derecho de reclamar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, y especificar características no esenciales sólo limitaría el alcance de la patente. Así pues, considero superada la objeción.

2. Con respecto al término *“al menos”*, considero que es un término preciso para una persona versada en el tema debido a que establece requerimientos mínimos de la invención para poder ser implementada. En la Reivindicación 2 por ejemplo, una persona versada en el tema entiende claramente que *“uno al menos de los elementos funcionales esta activo”* significa que la invención requiere que mínimo uno de los elementos este activo. El término *“al menos”* entonces no solo no es impreciso, sino que limita la invención al especificar relaciones entre las características estructurales de la invención. Es importante mencionar también que limitar el número de elementos esenciales a un valor fijo, limitaría de sobremanera la protección brindada y un tercero podría fabricar realizaciones de la invención con resultados similares sin infringir la protección solicitada. Por lo tanto, las Reivindicaciones no fueron modificadas y considero superada la objeción.

3. En relación con las características funcionales objetadas por el Examinador, quisiera señalar que de acuerdo con la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Guía de la SIC), las expresiones referentes a características funcionales son aceptadas, pues explican la función que cumple la invención¹. En el presente caso, la invención está definida por sus características estructurales en la Reivindicación 1. Las expresiones mencionadas por el Examinador no solo permiten entender la interacción entre las características estructurales de la invención, sino también aclarar que ciertas partes de ésta tienen un rol definido en la invención. Por lo tanto, las expresiones a las que se refiere el Examinador no solo son aceptables, sino que permiten entender con mayor claridad la invención.

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.6.5.4

4. Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona medianamente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

III. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador determinó dos documentos como relevantes para realizar el análisis de patentabilidad de la presente patente de invención:

No.	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	FR2752159	<i>“Appareil de massage exerçant une action d'aspiration et de mobilisation du tissu cutané”</i>	13 de febrero de 1998
D2	ES2231511	<i>“Massager for human or animal use has suction chamber and rollers, at least one of which is driven by motor and reduction gear assembly”</i>	16 de mayo de 2005

IV. EN CUANTO A LA NOVEDAD

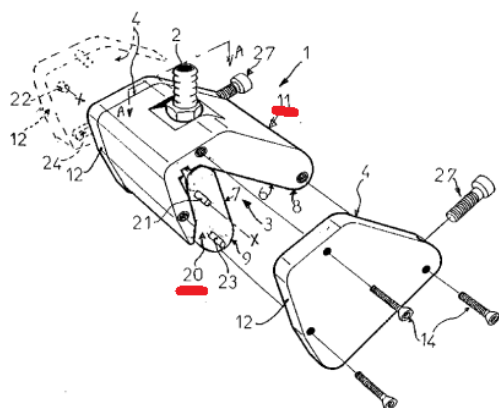
En relación con la novedad, respetuosamente difiero de la opinión del Examinador. Con el fin de demostrar la novedad de la presente invención, a continuación expongo cómo las enseñanzas de D1 (FR2752159) no afectan la novedad de la invención como se reclama en el Capítulo Reivindicatorio:

Contrariamente a lo que determina el Examinador, D1 no revela la característica según la cual el cabezal de masaje está formado por dos módulos provistos de medios que permiten que los dos módulos se conecten de forma reversible. Es decir, el objeto de la Reivindicación 5 de D1 no recita esta característica específica, sino que solo precisa que la carcasa está hecha por moldeo y está compuesta esencialmente por un cuerpo central que define una cámara que está abierta hacia el exterior, y que las paredes laterales son formadas por dos pestañas instaladas a cada lado del cuerpo central y fijadas a él. Más aún, no se puede encontrar en D1 ningún medio capaz de permitir fijar de forma reversible dos módulos entre sí.

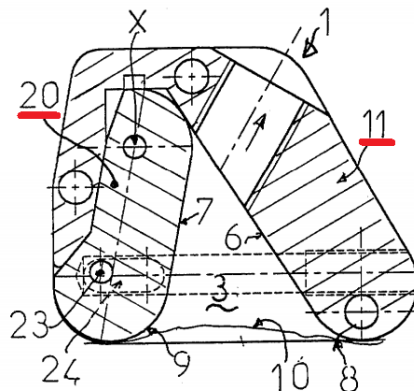
Adicionalmente, el Examinador también considera que la Reivindicación 4 de D1 anticipa la característica de la Reivindicación 1, según la cual *"cada uno de los citados módulos (50, 51)*

integra un elemento funcional (10, 53, 54, 55) que define una de las paredes transversales de la cámara interna". Respetuosamente difiero de esta afirmación debido a que la Reivindicación 4 de D1 solo dice que una de las paredes transversales está fijada **dentro de la carcasa**, es decir, la Reivindicación 4 de D1 no hace mención alguna a que los módulos (50, 51) constituyan las paredes transversales de la cámara. Adicionalmente, si observa las Figuras 1, 2, 3, 4, 6, 7 de D1, se puede observar claramente que la denominada pared transversal (20) no define parte de la carcasa, sino que se apoya contra una de las paredes que definen la carcasa (11). Esto no puede ser considerado como que los módulos citados (50, 51) de la presente invención integran un elemento funcional (10, 53, 54, 55, 100) que define una de las paredes transversales de la cámara interna como se puede ver en la Figura 1.

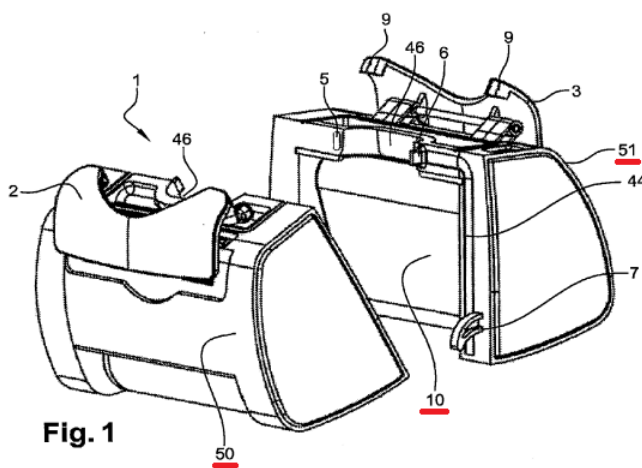
D1. Figura 1.



D1. Figura 2.



Presente solicitud. Figura 1.



Así las cosas, la Guía de la SIC establece que las invenciones revisten de novedad cuando la invención reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica.² En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no habían sido reveladas en su totalidad por el arte previo citado por el Examinador. Así mismo, el Tribunal ha declarado, en cuanto a la divulgación de una invención en el arte previo como afectación de la novedad de una invención, que *“(…) Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención”*.³ En este caso, D1 no revela que el cabezal de masaje está formado por dos módulos provistos de medios que permiten que los dos módulos se conecten de forma reversible ni que cada uno de dichos módulos integra un elemento funcional que define una de las paredes transversales de la cámara interna de la invención reclamada, por lo cual es novedosa a la luz del arte previo citado. En conclusión, se reconoce claramente la novedad de la presente invención.

Por las razones expuestas anteriormente, considero que las Reivindicaciones 2 a 9 también son novedosas, pues al ser dependientes de la Reivindicación 1, presentan todas y cada una de sus características técnicas y, por lo tanto, revisten de novedad.

V. EN CUANTO AL NIVEL INVENTIVO

En relación con el nivel inventivo, respetuosamente difiero de la opinión del Examinador. Con el fin de demostrar el nivel inventivo de la presente invención, y basándome en la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Guía de la SIC) sobre el método problema-solución, a continuación expongo cómo el arte previo citado por el Examinador no llevaría a la persona del oficio normalmente versada en la materia a la invención reclamada.

Identificar el estado de la técnica cercano a la invención reivindicada

D1 puede ser considerado como el arte previo más cercano en tanto divulga revela un aparato de masaje (1) que consiste en un cabezal de tratamiento conectado a un circuito de succión.

² Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.12.

³ Ver proceso 06-IP-89 <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc> y proceso 36-IP-2004 <http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>

Determinar la diferencia entre la invención y estado de la técnica cercano

D1 difiere de la presente invención principalmente en que no menciona los dos módulos que pueden estar interconectados reversiblemente, comprendiendo cada uno de los módulos un elemento funcional. Además, difiere también en que no menciona que cada uno de dichos módulos integra un elemento funcional que define una de las paredes transversales de la cámara interna.

Respecto al efecto técnico atribuible a dichas diferencias, llamo la atención del Examinador sobre el hecho de que la presente invención tiene como objetivo principal multiplicar las acciones que dicho cabezal de masaje puede realizar.

Deducir el problema técnico objetivo

Según la Guía de la SIC, el problema técnico debería plantearse como: *“¿cómo modificar o adaptar el estado de la técnica cercano para obtener el efecto técnico que la invención proporciona?”*⁴ En el presente caso, el problema técnico que se debería plantear es *“¿cómo modificar o adaptar el aparato de masajes divulgado en D1 para aumentar el número de funcionalidades que puede ejecutar?”*.

Evaluar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica cercano y del problema técnico objetivo, habría sido obvia para la persona medianamente versada en la materia

En esta etapa de la evaluación de nivel inventivo, la Guía de la SIC indica que se debe evaluar si la invención resulta obvia y que para ello el Examinador debe buscar si en el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona medianamente versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico.⁵

⁴ Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014).

⁵ Oficina Internacional de la OMPI, *Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina* (Quito, Ecuador, 2004).

Al analizar si una persona medianamente versada en la materia es capaz de resolver el problema técnico, de una manera obvia, basándose en lo revelado en el arte previo, considero que tal declaración es desacertada. Lo anterior a la luz de las enseñanzas específicas de D1 y D2 en las que no se hace ninguna referencia a los dos módulos que pueden estar interconectados reversiblemente, comprendiendo cada uno de los módulos un elemento funcional. Ya que no existe enseñanza acerca de los módulos reversibles, una persona versada en la materia que parte del aparato de masaje de D1 y desea aumentar el número de funcionalidades del aparato de masaje, no llegaría a los módulos que pueden estar interconectados reversiblemente, y que permiten tener un aumento en funcionalidades, utilizando las enseñanzas de D2 sin llevar a cabo actividad inventiva.

D1 indica que el aparato de masaje comprende una cabeza de tratamiento conectada a un circuito de aspiración. En ningún momento sugiere que existen dos módulos que pueden estar interconectados reversiblemente, comprendiendo cada uno de los módulos un elemento funcional a diferencia de la presente invención.

D2 se refiere a un aparato de masaje que comprende una cabeza de tratamiento conectada a un circuito de aspiración y que comprende una caja accionable manualmente que tiene una cámara interna abierta por su base. De igual manera, en ningún momento sugiere que existen dos módulos que pueden estar interconectados reversiblemente, comprendiendo cada uno de los módulos un elemento funcional a diferencia de la presente invención.

Ninguno de los documentos citados divulga la invención según la Reivindicación 1 (y por ende según las reivindicaciones dependientes). La invención entonces no es obvia a la vista de D1 y D2 y no se puede considerar que constituye una etapa técnica de rutina para una persona experta en la técnica ya que no hay nada en D1 ni D2 que sugiera la implementación de módulos reversibles entre sí.

Así las cosas, la Guía de la SIC establece que las invenciones carecen de nivel inventivo cuando *“(...) en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma*

*reivindicada, sin realizar una actividad inventiva”.*⁶ En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no se podían prever a partir de las enseñanzas del arte previo citado por el Examinador sin llevar a cabo actividad inventiva.

En conclusión, según la aproximación problema-solución para el análisis del nivel inventivo de la presente invención, considero que éste se reconoce claramente, ya que, puesto que el arte previo en efecto no es suficiente para brindar indicaciones acerca de la posibilidad de desarrollar la invención de manera evidente, la persona del oficio normalmente versada en la materia reconocería que la presente invención es inventiva.

Por las razones expuestas anteriormente, considero que las Reivindicaciones 2 a 9 también son inventivas, pues al ser dependientes de la Reivindicación 1, presentan todas y cada una de sus características técnicas y, por lo tanto, presentan nivel inventivo.

Finalmente, deseo añadir que la presente invención ha sido concedida en Europa (Patente No. 3151805), en donde se reconoció el nivel de la solicitud. Ahora bien, a pesar de que las concesiones en otras jurisdicciones no tienen un carácter vinculante que obligue a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a conceder una patente en Colombia, es importante resaltar que los estándares de patentabilidad son semejantes a nivel mundial y las concesiones en otros países sí dan luces e indicios de la patentabilidad de una invención, como sucede en el presente caso.

VI. PETICIÓN

Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, se solicita proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-10638-0841-0001-6
DKC\DKC\ID-301912\WPC10638
No. M-2018-301912\DKC

⁶ Ibid. Sección 2.13.5.1