

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 42201

Ref. Expediente N° 15311492

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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 N° 80301 del 04 de diciembre de 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “ASIENTO PARA BICICLETA”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones no cumplen con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de enero de 2018 con el N° NC2018/0000512, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SELLE SMP S.A.S. DI MAURIZIO SCHIAVON, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

A. Claridad de los términos utilizados

La recurrente manifiesta respecto a la claridad del capítulo reivindicatorio que: “(...) *En primer lugar, deseo aclararle al Examinador que los términos “notablemente más amplio” (reiv. 1), “sustancialmente” (reiv. 1), “alguna zona” (reiv. 2), “seguramente fijada” (reiv. 5) objetados son perfectamente claros para cualquier persona medianamente versada en la materia ya que definen las características de la invención.*

De hecho, el Despacho debe considerar los términos utilizados en el contexto de la invención, que está dado no sólo por el preámbulo de la reivindicación (en este caso un sillín para bicicleta) sino además por la guía que dan los números de referencia alusivos a las figuras de la invención. En este sentido, los términos “notablemente más amplio” no hacen referencia a cualquier amplitud sino a una característica geométrica del sillín. Asimismo, el término “sustancialmente” se está objetando de forma aislada ya que éste debe leerse como “sustancialmente planas y están dispuestas sustancialmente paralelas al suelo”, en donde se hace referencia a las extensiones 9 y 10. El Examinador además no considera que el sillín de bicicleta puede presentar un “relleno (40) en alguna zona (3, 4)” donde, de igual manera que los otros términos objetados, éstos deben entenderse en el contexto de la invención, y más aún cuando los términos están acompañados por la numeración a la que se refiere. Por otra parte, y respecto al término “seguramente fijada”, dicha expresión se usa en el contexto de que “las plaquetas (18, 19) fijadas mediante tornillos (23) para mantenerlas seguramente fijada al cuerpo (50)” por lo que nuevamente, dicha expresión debe entenderse en el contexto. De hecho, dicha expresión es alusiva a un resultado a alcanzar por el efecto de la fijación de las plaquetas (18, 19) mediante tornillos al cuerpo (50). En este sentido y respecto a los resultados a alcanzar, deseo aclarar que éstos son permitidos de acuerdo con la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Guía de la SIC) siempre y cuando la invención se encuentre debidamente definida por sus características estructurales esenciales. 1 Así las cosas, el sillín está caracterizado estructuralmente y por consiguiente estas características son aceptables de acuerdo con la misma Guía de la SIC. Por lo tanto, las



Resolución N° 42201

Ref. Expediente N° 15311492

expresiones a las que se refiere el Examinador no solo son aceptables sino que permiten entender con mayor claridad la invención.

Por otra parte, y en relación con las características funcionales objetadas por el Despacho, 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 invención. En el presente caso, la invención está definida por sus características estructurales en la Reivindicación 1. Las expresiones mencionadas por el Despacho 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”.

B. Análisis de novedad

Acerca de la novedad de la invención, la recurrente menciona que: “(...) D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes 2, 3 y 5, y que D2 divulga las características de las reivindicaciones dependientes 2 a 5.

(...) Finalmente, el Despacho concluye que los asientos para bicicleta divulgados en D1 y D2 sí presentan extensiones sustancialmente planas en la zona central del asiento, las cuales son sustancialmente paralelas al suelo, como se pudo evidenciar en el examen de patentabilidad realizado en el numeral 6.3 de la presente Resolución. En consecuencia, el objeto de estudio de la presente solicitud no supera el requisito previsto en el artículo 16 de la Decisión 486 concerniente a novedad.

(...) Difiero de la opinión del Despacho con respecto a la supuesta falta de novedad de la presente invención. Tal como lo mencioné anteriormente, una de las características esenciales de la presente invención es que “las extensiones 9 y 10 son sustancialmente planas y están dispuestas sustancialmente paralelas al suelo”. Así las cosas, deseo nuevamente aportar una tabla en donde se comparan las características esenciales de la presente invención frente a D1 y D2, utilizando las Figuras usadas por el Despacho en su resolución negando la presente invención.”

En relación con el análisis de novedad realizado, la Recurrente manifiesta que: “(...) el sillín de la presente invención no está ni cerca de los descritos en la técnica anterior, especialmente en la forma plana. Al comparar estas figuras, es posible evidenciar que, en la invención, la parte superior del sillín está dispuesta de tal manera que se forma un ángulo pequeño con respecto a la horizontal, es decir que es sustancialmente paralela al suelo, mientras que en los documentos D1 y D2 en ángulo formado es prominente. Esta “horizontalidad” que se menciona en el Capítulo Descriptivo de la función actual y que está descrita en la Reivindicación 1 del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, es una diferencia fundamental entre la invención reclamada y los documentos D1 y D2.

Además, deseo poner de presente que la comparación del Despacho entre la característica horizontal de la presente invención y la de D1 y D2 es completamente desacertada tanto en una perspectiva geométrica como en una perspectiva de procedimiento.

(i) En cuanto a la falla geométrica de su argumento, es notable que el Despacho está trazando una línea roja gruesa a través de las alturas mínima y máxima de los sillines del arte previo. Por lo tanto, y en vista del grosor de la línea es obvio que los sillines son planos, sin embargo, claramente no son así. Los sillines son curvos. De hecho, el



Resolución N° 42201

Ref. Expediente N° 15311492

argumento del Despacho se basa en la línea tangente del punto de silla del sillín que, al usar también una línea gruesa, parecería plana.

El argumento del Despacho es similar al de afirmar que la Tierra es plana porque una pequeña sección de todo el objeto es relativamente plana. Es decir, si yo considero una pequeña superficie del objeto, éste por obvias razones de percepción, parecerá plano. No obstante, al uno realizar el ejercicio de ver la imagen completa y no únicamente una sección específica, resulta evidente que no lo es. Eso aplica para el presente caso, ya que en su comparación, realiza una aproximación inaceptable y errada de cuán plano son los sillines de la invención, que presento a continuación tomándolo de la resolución:

(ii) En cuanto al error de procedimiento, considero que el Despacho falla al no utilizar adecuadamente las divulgaciones del arte previo. Es decir, el Despacho solo está utilizando un fragmento de la Figura 15 de D1 y la Figura 7 de D2. De hecho, y como se puede ver en la página 9 de la resolución, el Despacho usa deliberadamente el segmento conveniente que muestra una configuración aparentemente plana. Sin embargo, y como se puede ver en la tabla comparativa anterior, muestra que dichas figuras muestran una geometría completamente curva que no es de ninguna manera plana como la de la presente invención. Así las cosas, deseo aclarar que de acuerdo con la Guía de la SIC, las invenciones revisten de novedad cuando la invención reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica.³ En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no han sido reveladas en su totalidad por el arte previo citado por el Despacho. En conclusión, se reconoce claramente la novedad de la presente invención”.

Finalmente, la sociedad recurrente solicita que se revoque la decisión contenida en la Resolución No 80301 del 04 de diciembre de 2017, y en consecuencia se emita una en la que conceda la solicitud de patente, la conceda parcialmente, o en su defecto ordene su reexaminación.

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

A. Claridad de los términos utilizados

En cuanto a la manifestación de la recurrente en cuanto a que los dibujos en el análisis de novedad de la Resolución No 80301 fueron ajustados para simular una postura plana y que dichas superficies de asiento, tanto de D1 como de D2 corresponden a superficies curvas, este Despacho encontró que, como se indicó en el análisis de claridad, la expresión “sustancialmente” es una expresión imprecisa para describir una característica esencial de la invención, por lo que las extensiones divulgadas en los documentos D1 y D2 (Ver figuras 6 y 6A del documento D1 y las figuras 7 y 8 del documento D2) son equivalentes a las extensiones (9 y 10) de la solicitud, por lo que dicha característica no le proporciona novedad a la invención.

En relación con el argumento de la recurrente referido a que las líneas trazadas en la comparación con el estado de la técnica en las superficies de las extensiones divulgadas en los documentos D1 y D2, este Despacho aclara que dichas líneas se trazaron para señalar la superficie sustancialmente plana divulgada en cada uno de los documentos y, contrario a lo expuesto por la sociedad recurrente no se trataba de ajustar las superficies para que parecieran superficies planas. Es necesario insistir en que dado que la característica de las extensiones se encuentra precedida de la expresión “sustancialmente”, esta no se encuentra debidamente limitada dada la imprecisión de dicha expresión.



Resolución N° 42201

Ref. Expediente N° 15311492

Finalmente, en lo que concierne al uso de las expresiones “*notablemente más amplio*” (reiv. 1), “*sustancialmente*” (reiv. 1), “*alguna zona*” (reiv. 2), “*seguramente fijada*” (reiv. 5) objetados en la resolución impugnada, reitera esta instancia que la utilización de los términos en una solicitud de patente deben ser entendidos respecto de la invención como tal, sin que se pueda utilizar calificativos desprovistos de contexto, por el contrario, los términos a utilizar cuando se califica alguna característica deben estar provistas de una finalidad o para el presente caso, un elemento objetivo de medición.

B. Análisis de novedad

Respecto a los argumentos de la recurrente sobre el análisis de novedad, en donde menciona que la invención difiere de los documentos D1 y D2 en cuanto a que las extensiones (9 y 10) son sustancialmente planas y dispuestas sustancialmente paralelas al suelo, este Despacho encontró que dichos documentos revelan unas extensiones que, de acuerdo al análisis realizado en la Resolución No 80301, revelan ser planas y paralelas al suelo, como se muestra en las figuras 6 y 6A del documento D1 y las figuras 7 y 8 del documento D2, teniendo en cuenta que la posición del asiento depende de la postura del usuario.

El documento D1 en las figuras 6 y 6A revela las diferentes posturas para la posición del asiento, en donde la inclinación puede variar dependiendo de la postura del ciclista. Teniendo esto en cuenta, la posición del asiento puede ser plana y paralela al suelo usando una posición específica. Es en este sentido que se presenta la relación entre la anterioridad estudiada y la solicitud de la referencia. De manera que, más allá de la existencia de una curvatura en uno y otro caso, o de la forma de exponer en la decisión recurrida, el efecto resulta el mismo.

En cuanto al documento D2, las figuras 7 y 8 divulgan una posición sustancialmente plana del asiento, la cual también puede variar en pequeños ángulos dependiendo la posición del usuario. En referencia a los argumentos anteriores, no se puede considerar que la característica “*dichas primeras extensiones (9, 10) son sustancialmente planas y están dispuestas sustancialmente paralelas al suelo*”, le otorguen la novedad a la invención, ya que esta postura dependerá de la posición del usuario y no corresponde a una característica propia de la invención.

Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con el requisito de novedad, a la luz de los documentos D1 y D2, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 80301 del 04 de diciembre de 2017, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

Resolución N° 42201

Ref. Expediente N° 15311492

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad SELLE SMP S.A.S. DI MAURIZIO SCHIAVON, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse finalizado el procedimiento administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 3 de septiembre de 2019

