

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

Resolución N° 44656

Ref. Expediente N° NC2020/0007264

*Por la cual se resuelve un recurso de apelación*

**LA SUPERINTENDENTE DELEGADA 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**

Que mediante Resolución No. 22303 de 22 de abril de 2022 la Dirección de Nuevas Creaciones denegó patente de modelo de utilidad a la creación titulada: "FICHAS PARA CONSTRUIR ESTRUCTURAS SIMPLES O COMPLEJAS, A PARTIR DE ELEMENTOS DE ANCLAJE CONFORMADOS DE AGUJERO Y PIÑÓN", con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486, aplicable a los modelos de utilidad por remisión expresa del artículo 85 de la misma regulación, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 4 de mayo de 2022 con el N° NC2022/0005874, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, Josue Daniel Cruz Gómez, interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

**De la actuación administrativa**

El recurrente hace un recuento de las actuaciones llevadas a cabo en el trámite de su solicitud y menciona *"Se hace necesario exponer las confusiones que he tenido en el desarrollo del examen de patentabilidad, dadas algunas de las respuestas de los Oficios 11499 de 14 de septiembre de 2020, 20231 de 20 de diciembre de 2021 y el Oficio 1688 de 9 de febrero de 2022, correspondientemente.*

*En el Oficio 11499 de 14 de septiembre de 2020, se pide realizar unas modificaciones a la exposición de la patente, dado que "no cumple con la totalidad de los requisitos de forma". De allí nace la versión del capítulo reivindicatorio del 12 de octubre del 2020, como respuesta a las solicitudes de cambio en la descripción y las modificaciones de la solicitud. Se obtiene una siguiente respuesta en el Oficio 20231 de 20 de diciembre de 2021. El documento versa sobre los cambios que deben realizarse concretamente al título, a las reivindicaciones y a los dibujos<sup>1</sup>. Incluso, en esta respuesta se me comunica que no ha habido 'documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado' en relación al estado de la técnica."*

El recurrente manifiesta que en *"Una siguiente respuesta se me comunica en el Oficio 1688 de 9 de febrero de 2022. Allí se hace explícito que la 'oficina no acepta las modificaciones propuestas, por no cumplir con el pago de la tasa correspondiente, como lo estipula el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única modificada en la Resolución N° 59669 del 26 de septiembre de 2020'. De modo que la respuesta no fue tenida en cuenta porque no se pagó la tasa correspondiente de las*

Página 1 de 6



Ref. Expediente N° NC2020/0007264

*modificaciones. Por esta razón nuevamente el examen de patentabilidad se basará en el capítulo reivindicatorio presentado el 12 de octubre del 2020. Aclaramos que no sabíamos de aquel pago y a través de la plataforma nunca se nos generó una tarea, razón por la cual no sabíamos que había que pagar, y posteriormente no supimos cómo hacerlo. En todo caso se me comunica que, incluso habiendo pagado las tasas de las modificaciones, los cambios no serían aceptados por la existencia de un nuevo estado de la técnica. Elemento que no ocurrió en el Oficio 20231 de 20 de diciembre de 2021, como se mencionó anteriormente.*

*Teniendo en cuenta que en el Oficio 1688 de 9 de febrero de 2022 se resaltaba el cambio en la determinación del estado de la técnica me dispuse con mis colaboradores a realizar algunos ajustes a la patente para poder demostrar las diferencias que habría entre la patente llamada 'D1 Documento US9839860 'Interlocking construction toy' del 12 de diciembre de 2017' y mi patente. Allí también vuelve a aparecer solicitudes de modificación de las reivindicaciones, ya que señalan que estas "presentan como características técnicas esenciales de la invención ventajas técnicas, las cuales no se aceptan como características técnicas ya que no definen específicamente la estructura de la invención". Por esta razón decidimos definir de mejor forma la estructura de las piezas, describiéndolas de una mejor forma (más individual), pero sin agregar ningún nuevo elemento."*

*Finalmente el recurrente hace énfasis al hecho que "En la Resolución N° 22303, Resolución que deniega la patente, se nos hace referencia a que no se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio por haber ampliado el objeto de la solicitud, aduciendo a que 'se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio presentado con el radicado N° NC2020/0007264 del 12 de octubre de 2021.' (nuevamente). Quisiera ratificar a este respecto, que la información que se añadió en esta respuesta tuvo la intención de aclarar las características de mi invención que, considero, son diferentes a la invención del D1."*

### **De la ampliación de materia**

*En cuanto a la objeción por ampliación de materia, el recurrente encuentra oportuno aclarar "Como no tengo mucha experiencia en estos trámites, no vi la posibilidad de aludir concretamente a las diferencias que hay entre ambas invenciones, pues lo que se nos permite cambiar es el capítulo reivindicatorio, para lo cual hicimos el pago correspondiente. Manifiesto que no existe ningún medio que permita hacer la refutación con la otra patente, sin la posibilidad de realizar una mejor definición del objeto que se pretende patentar. Es decir, es imposible mostrar que nos patentes diferentes sin ampliar o definir mejor la estructura de las piezas que componen mi patente. Por lo que nuevamente hago manifiesto que me parece injusto que se aluda a que 'se considera que existe una ampliación del objeto de la solicitud e igualmente, no se manifestó, de forma directa, sobre las enseñanzas técnicas reveladas por la anterioridad presentada por parte de la Oficina'. Las razones son entonces que se añade información específica sobre 'la mención de una relación de distancias entre los piñones y los agujeros, así como para las piezas anguladas curvas, las cuales conforman un arco y que incorporan dos superficies perpendiculares cada una con dos caras, valores de ángulos de 45°, 90° y 135°'.*

*Continuando con su argumentación, el recurrente indica "(...) que dicha información que se señala en la Resolución es agregada, ya estaba dentro de la misma invención, quizás no de manera clara. Pero incluso considero que dicha información no es primordial y no*

Ref. Expediente N° NC2020/0007264

*creo que sea sustancial para denegar los cambios realizados en otros apartados de las modificaciones. Por lo que solicitaría que si lo consideran pertinente sean anuladas, pues como reitero no son primordiales para la estructura y no son las que creo que diferencian a la patente de la invención D1.”*

*Por otra parte, considera que “(...) otras modificaciones que realizamos con mi equipo y que no son contempladas en el examen realizado en la Resolución como ampliaciones; por ejemplo, que son fichas alargadas (no bloques como en el caso de la FIG 10A de la invención D1) y algunas anguladas (diferente de curvas, como en el caso de FIG 11B, también de D1) o anguladas curvas (no existente en D1). Estas diferencias son clave en los resultados obtenidos en el ensamblaje de las piezas de ambas figuras. Pues mientras que las piezas de D1 generan estructuras sólidas y compactas (FIG 1, D1), las piezas de la patente que intentamos defender generan estructuras más amplias (por decirlo de otro modo esqueletos de figuras)”*

*Finalmente, el recurrente solicita “(...) se tengan en cuenta las aclaraciones que intento hacer en este documento de manera respuesta y solicitar cualquier apoyo o asesoría por parte de funcionarios de la SIC, ya que considero que la denegación de mi patente tiene que ver con el desconocimiento que como persona natural tengo sobre las formalidades de presentación y redacción de una patente.”*

### **Trámite Administrativo**

*Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán “(...) todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.*

### **Objeto de la invención**

La solicitud en estudio plantea el suministro de piezas y/o fichas de diferentes tamaños y formas, de naturaleza flexible, las cuales se anclan fácilmente entre sí, permitiendo de esta forma construir estructuras simples y/o complejas a través del anclaje y conexión entre sí generando diferentes ángulos, gracias a la implementación de un sistema de piñón y agujero, en las piezas.

### **Antecedentes administrativos**

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2020/0007264 del 15 de junio del 2020, requerida en dos oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad, en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N° 20231 del 20 de diciembre de 2021 y N° 1688 del 9 de febrero de 2022.

En el primer requerimiento de fondo, la Oficina elevó objeciones sobre la claridad de las reivindicaciones, al encontrar que no se ajustaban a lo exigido por el artículo 30 de la Decisión 486. En cuanto a la patentabilidad de la invención no se trasladaron antecedentes técnicos que afectaran los requisitos de patentabilidad de la solicitud.

Ref. Expediente N° NC2020/0007264

El solicitante presento respuesta bajo el memorial NC2020/0007264 modificando el capítulo reivindicatorio y presentado nuevamente las figuras que hacen parte de la invención.

En el último requerimiento de fondo, la Oficina encontró que el solicitante presentó un capítulo reivindicatorio modificado para que se tuviera en cuenta en el examen de patentabilidad sin embargo no realizó el pago de la tasa por modificación, motivo por el cual no se aceptó a trámite.

El solicitante presento respuesta bajo el memorial NC2020/0007264 del 7 de marzo de 2022, presentando modificaciones al capítulo reivindicatorio, la descripción, el resumen y los dibujos de la invención.

La Oficina consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente, al considerar que las modificaciones realizadas no tenían soporte en la descripción presentada inicialmente. Así las cosas, para evaluar la patentabilidad de la invención se tuvo en cuenta el capítulo reivindicatorio presentado con el radicado N° NC2020/0007264 del 12 de octubre de 2020, para el cual se determinó que no cumplía con el requisito de novedad en vista de las enseñanzas del documento US9839860 (D1).

### **Normativa aplicable**

El artículo 45 de la Decisión 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, en los siguientes términos:

*“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.*

*Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.  
(...).*

*Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.”*

### **De la ampliación de materia**

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Sin embargo, la modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Así las cosas y una vez analizados los documentos evaluados en la Resolución impugnada corrobora esta Delegatura que se presenta ampliación de la materia inicialmente presentada. – Subraya fuera de texto –



Ref. Expediente N° NC2020/0007264

Ahora bien, una vez revisadas las modificaciones presentadas bajo el radicado No. NC2020/0007264 del 7 de marzo de 2022, esta Oficina encuentra que:

El solicitante presentó un capítulo reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones independientes en donde se incluyó la mención de una relación de distancias entre los piñones y los agujeros y también se definió que *“las fichas de forma angulada curva se caracterizan por tener forma de arco (media circunferencia) con dos superficies perpendiculares (cada una con dos caras) que son de 45°, 90° o 135°”* (reivindicación 4), finalmente se mencionó que *“las fichas de forma angulada plana se caracterizan por ser rectas y alargadas, y tener dos superficies perpendiculares (cada una con dos caras) de 45°, 90° o 135°”* (reivindicación 5), lo cual no había sido divulgado en la descripción inicialmente presentada con la solicitud, por lo cual se ratifica que existe ampliación de materia y no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 34 de la Decisión 486 y por tanto no es posible aceptar las modificaciones planteadas para llevar a cabo el estudio sobre la patentabilidad de la solicitud..

### **Del resultado del análisis de Novedad**

De acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486 para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, sin embargo una vez revisados los documentos aportados por la solicitante y los obrantes en el estado de la técnica esta Delegatura encuentra que la materia reclamada no cumple con lo establecido en el mencionado artículo.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, esta Oficina encuentra que el documento US9839860 (de aquí en adelante D1) citado en la Resolución impugnada como el antecedente que afecta la patentabilidad de la materia reclamada, divulga un kit para un juguete de construcción que incluye al menos dos bloques de construcción, donde cada bloque de construcción incluye al menos un orificio, el al menos un orificio incluye un anillo exterior estriado y al menos una clavija de tamaño para encajar dentro del al menos un orificio para conectar entre los al menos dos bloques de construcción con una conexión a presión liberable por leva, la al menos una espiga incluye al menos 2 anillos exteriores parcialmente estriados para encajar con el anillo exterior estriado del al menos un orificio cuando se inserta la al menos una espiga en el al menos un orificio para sujetar con seguridad los al menos dos bloques de construcción en un ángulo no paralelo (resumen).

Adicionalmente, se evidencia que el kit de construcción del documento D1 incluye una serie de piezas dentro de las cuales se incluyen piezas alargadas, piezas cuadradas, piezas en arco y piezas triangulares, de tal suerte que revela todas y cada una de las características reclamadas en la reivindicación 1 del radicado No. NC2020/0007264 del 12 de octubre de 2020.

De acuerdo con lo antes mencionado, esta Oficina ratifica que la materia objeto de la reivindicación independiente 1 y la de sus reivindicaciones dependientes 2 a 4 no son nuevas a la luz de las enseñanzas del documento D1 y en consecuencia no cumplen con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Resolución N° 44656

Ref. Expediente N° NC2020/0007264

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto reivindicado no cumple con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486, de tal suerte que esta Oficina no encuentra procedente acceder a las pretensiones del recurrente, en consecuencia no haya lugar a revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

**RESUELVE:**

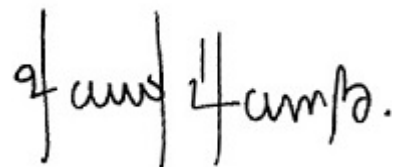
**ARTÍCULO 1:** Confirmar la Resolución No. 22303 de 22 de abril de 2022, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

**ARTÍCULO 2:** Notificar el contenido de la presente resolución al señor Josue Daniel Cruz Gómez, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., a los 11 de julio de 2022

**LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,**



**MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA**