

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 16092

Ref. Expediente N° NC2019/0013672

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución No. 73993 de 24 de octubre de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “DISPOSITIVO GIRATORIO PARA EJERCITAR EXTREMIDADES SUPERIORES”, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de diciembre de 2022 con el N° NC2022/0017936, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, JAIME HUMBERTO FERNANDEZ ACOSTA, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Actuación administrativa

El recurrente hace un recuento de las actuaciones surtidas durante el trámite administrativo y resalta que: “Si bien es cierto de que me presentan una serie de análisis legales, también es un hecho cierto de que por motivos ajenos a mi voluntad, se envió un acto, con errores ortográficos, considero el que para mi concepto, ello no amerita un acto de rechazo, acepto su insinuación, pero afecta si, según mi entender el contexto de lo por mi pretendido, no se corrigió el oficio a enviarse, ahora también tenemos de que si ha habido cambios entre un acto y otro, ello conlleva a que un invento o creación, puede sufrir modificaciones de acuerdo a lo constituido en él y mientras se legaliza su creación, las reformas en una invención son propias del que la está creando.”

Por otra parte, el recurrente pone de presente que respeta “(...) plenamente el que la entidad que regenta, señale los lineamientos establecidos, pero para mí, ello no conlleva a que se me rechace de plano, he presentado lo ideado por mí con la explicación respectiva, soy sabedor ahora, conocedor de que su entidad tiene el personal idóneo para calificar los inventos, ellos entienden plenamente lo que realizo, lo que propongo se me otorgue un acto de patente, analizan como si ellos hubieran ya realizado también un Prototipo de lo por mi aportado, ahora bien, no tuve antes un acto de asesoramiento de persona idónea en la materia, mi presentación ante Ustedes la hice conforme a mi condición de escolaridad que no es alta o científica, por ello, pude haber cambiado unos lineamientos en el original presentado, falle en ello, pero su entidad debe de entender y antes por el contrario, asesorarme mejor, como el hecho de cómo debo de presentar mi solicitud de patente, que tipo de requisitos debo de llenar, lo hice fue conforme a mis capacidades.”

Resolución N° 16092

Ref. Expediente N° NC2019/0013672

Patentabilidad de la materia reclamada

El recurrente manifiesta que *“Evocando el Artículo 14 de la Decisión 486 emitida por la Comunidad Andina, considero que me encuentro dentro de los parámetros de Nuevo, desconozco el que mi invento tenga un gemelo en otro sector o su entidad debe de probarme el que plagie plena y llanamente otro, que trato de hacerlos inducir en error, la inventiva es mía, jamás la he realizado en grupo, es personal, no he tenido asesoría de nadie, de ninguno.”*

De acuerdo con lo antes mencionado resalta que *“(…) si su entidad considera que mi terminología no se aplica a los fundamentos exigidos, considero que debo de ser instruido, Ustedes como entidad, deben de proceder a estructurar a un Peticionario, uno tiene ese derecho -considero yo- no regirse plenamente a lo proyectado por la Comunidad Andina para ello, debe de existir la sana lógica.”*

Peticiones del recurrente con motivo del recurso

El recurrente solicita que *“(…)SE REVOQUE EL ACTO ADMINISTRATIVO 73993, habida cuenta de que en ningún momento he actuado de mala fe, a que lo por mi solicitado se ciñe al principio Constitucional de la Buena Fe, a que mi actitud es Empírica, jamás he plagiado a que si existe la Sana Lógica, debo más bien ser estructurado por la Superintendencia y aceptarse mi Invento, que este Invento es para mí, esencial para el fortalecimiento físico y aun anatómico de los miembros superiores del organismo, que como creador, puedo modificar las medidas y el invento inicial, que las explicaciones a que se refieren que son generales y de poca profundidad técnica, son factor personal mío al desconocer la terminología para ello, pero el invento en si esta, funciona plenamente, no tiene ninguna afectación orgánica o física. Se me otorgue la Patente”*

Trámite vía administrativa

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

Esta Oficina no pierde de vista que la solicitud está relacionada con un dispositivo impulsado manualmente, el cual puede hacerse girar en ambas direcciones, introduciendo uno de los dedos de las manos izquierda o derecha, al interior de un anillo de un rodamiento de canal que se encuentra unido a este por medio de una banda de caucho que esta insertada desde el interior del cuerpo del dispositivo para que se ensamble a este rodamiento de canal. El artefacto cuenta con un cuerpo elipsoidal hueco, en cuyo interior se instalan unos molinos de viento que giran en ambos sentidos internamente por medio del impulso del aire que ingresa y sale por unas ventanas laterales de ingreso de aire y conduce el aire a través de unas cámaras que atraviesan el dispositivo de lado a lado, para que el aire que ingresa choque con las hélices de los molinos de viento que se han instalado internamente en el dispositivo, gracias a unos soportes verticales que las mantienen en esa posición. Cada una de las hélices de los molinos de viento tiene adherida unas imágenes por medio de unos soportes verticales que centran las imágenes y las posicionan para que se proyecten a unas aperturas

Resolución N° 16092

Ref. Expediente N° NC2019/0013672

cubiertas de un material transparente permitiéndole ver o reconocer al usuario la imagen que está proyectando desde el interior en cada una de las aperturas de los ojos y la boca de la parte frontal del dispositivo.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2019/0013672 del 4 de diciembre de 2019, requerida en dos (2) 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°20063 del 16 de diciembre de 2021 y el Oficio N°7915 del 25 de mayo de 2022.

En el primer requerimiento de fondo se encontró que la modificación al pliego reivindicatorio incluida bajo el radicado N° NC2020/0007047 del 10 de junio de 2020, no se podía aceptar a trámite porque el solicitante no realizó el pago de la tasa legal vigente en ese momento para este tipo de trámites y estipulada 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.

Adicionalmente, se trasladaron objeciones sobre la falta de claridad de la materia reclamada por incluir frases generales, términos imprecisos y errores ortográficos; de igual manera se trasladaron objeciones respecto al capítulo descriptivo y de dibujos para que fueran ajustados y cumplieran con el artículo 28 de la Decisión 486. Asimismo, se encontró que la materia reclamada carecía de novedad a la luz de las enseñanzas del documento US7601107 (de aquí en adelante D1).

De acuerdo a lo antes mencionado el recurrente responde de manera oportuna el requerimiento trasladado, nuevamente mediante escrito radicado el 27 de abril de 2022 modificó tanto el capítulo reivindicatorio, como el descriptivo y dibujos, sin incluir el pago de la tasa legal vigente para este tipo de trámites, estipulada 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, por lo que nuevamente las modificaciones no fueron aceptadas.

Por tal motivo, en el segundo y último requerimiento de fondo, al encontrar la Oficina que, las modificaciones a la descripción, dibujos y reivindicaciones no se pueden aceptar por falta de pago de la tasa legal vigente para ese tipo de trámites, se ratificaron las objeciones planteadas en el anterior requerimiento.

En respuesta a dicho Oficio, el recurrente presenta argumentos en favor de la patentabilidad de la presente solicitud junto con un nuevo capítulo descriptivo, de dibujos y reivindicatorio conformado por 7 reivindicaciones, sin embargo, la Oficina al revisar dichos argumentos y las modificaciones realizadas, a pesar de haber pagado la tasa legal vigente para este tipo de trámites, consideró que no se podían aceptar, toda vez que ampliaban el alcance de la divulgación inicialmente presentada.

En consecuencia no se pudo dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente para las reivindicaciones 1 a 10 contenidas en el radicado N° NC2019/0013672 del 4 de diciembre de 2019, al considerar que la materia reclamada no cumplió con el requisito de novedad, en virtud de las

Resolución N° 16092

Ref. Expediente N° NC2019/0013672

enseñanzas del documento D1, de conformidad con las prescripciones normativas del artículo 16 de la Decisión 486.

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.”

Claridad y concisión de las reivindicaciones

De acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486 las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Por lo que deben ser claras, concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción, sin embargo una vez revisado el contenido del capítulo reivindicatorio bajo estudio, esta Oficina encuentra que no se ajusta con lo establecido en el mencionado artículo.

Modificaciones a la solicitud

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 Superintendencia que se presenta ampliación de la divulgación inicialmente presentada de tal suerte que amplía materia, en consecuencia los documentos allegados como respuesta al último requerimiento no se ajustan a lo previsto en el mencionado artículo 34 de la Decisión 486 y por lo tanto el examen adelantado se basó en el pliego reivindicatorio correcto.

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.

Resolución N° 16092

Ref. Expediente N° NC2019/0013672

Así las cosas, esta Oficina pone de presente que junto con el memorial del recurso no allega pliego reivindicatorio alguno, sin embargo se encuentra que la materia objeto de la solicitud a pesar de no ser clara, no se encuentra revelada o anticipada por las enseñanzas del estado de la técnica citado durante los requerimientos trasladados al solicitante durante el trámite administrativo. En consecuencia, esta Oficina encuentra del caso hacer el siguiente análisis:

El pliego reivindicatorio bajo estudio es el incluido bajo el radicado N° NC2019/0013672 del 04 de diciembre de 2019 el cual consta de 10 reivindicaciones y en su reivindicación independiente 1 reclama:

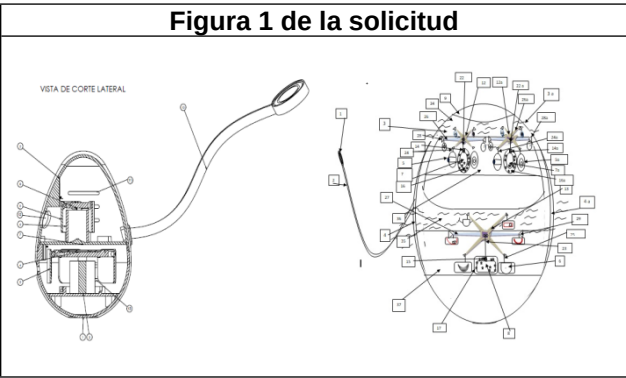
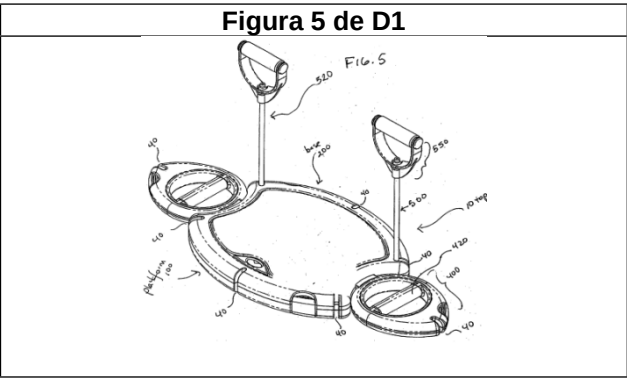
“Dispositivo giratorio para ejercitar miembros superiores, caracterizado conformado a partir de un cuerpo elipsoidal o de cualquier otra forma volumétrica preferiblemente que su interior sea hueca, con un tamaño adaptable al cuerpo humano, por la particularidad de estar previsto o unido desde su parte interior a una banda de caucho (2) o de cualquier otro material elástico que a su vez esta banda(2) al sobresalir desde el interior del dispositivo (9) se une o se acopla a un rodamiento de canal (1) bordeando todo su anillo exterior, posicionando al rodamiento horizontalmente igual a la forma de la argolla de la banda de caucho ya que esta es enteriza.”

De acuerdo con la materia reclamada en la resolución impugnada se citó el documento US7601107 (de aquí en adelante D1) como el antecedente que afecta la patentabilidad de la materia reclamada porque revela: Un dispositivo de entrenamiento y/o ejercicio y método para ejercitar grupos musculares de todo el cuerpo se describe aquí que es portátil, fácil de usar, puede trabajar los músculos de todo el cuerpo y no tiene partes de integración complicadas cuando está en uso (resumen).

Ahora bien, una vez revisadas las enseñanzas del documento D1 esta Oficina encuentra que no revela todas y cada una de las características reclamadas en la solicitud, toda vez que no hace referencia a que el cuerpo del dispositivo sea **elipsoidal** con su interior hueco, con una banda de caucho que sobresale desde el interior del dispositivo y se acopla a un **rodamiento** de canal bordeando todo su anillo exterior.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, esta Oficina pone de presente que el cuerpo elipsoide de la solicitud se aleja en gran medida del cuerpo elíptico del dispositivo revelado en el documento D1, toda vez que son formas geométricas diferentes de tal suerte que el cuerpo elipsoide es un volumen hueco en forma de esfera ovalada y el cuerpo elíptico a pesar de tener un hueco central es una forma geométrica plana en forma ovalada.

Tabla 1

Figura 1 de la solicitud	Figura 5 de D1
	



Resolución N° 16092

Ref. Expediente N° NC2019/0013672

En consecuencia no se puede establecer una identidad entre las características técnicas estructurales del dispositivo reclamado y las características técnicas del dispositivo revelado en el documento D1, de tal suerte que la materia tal y como esta reclamada resulta novedosa a la luz de las enseñanzas del documento D1 y cumple con el requisito de novedad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486.

Sin embargo, esta Oficina encuentra que en vista del carácter novedoso de la solicitud frente a las enseñanzas de D1, resulta necesario evaluar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486, para efectos de dar estricto acatamiento a lo ordenado en el artículo 14 de dicha normativa andina, lo cual no corresponde hacerlo en esta instancia por ser materia de análisis de patentabilidad de la invención competencia que esta atribuida a la Dirección de Nuevas Creaciones¹, además que una vez que se ha interpuesto el recurso no es posible realizar examen de patentabilidad².

Por otra parte, esta Oficina observa que el carácter inventivo de la materia objeto de análisis eventualmente puede ser afectado por las enseñanzas del arte previo³ de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la mencionada Decisión 486, motivo por el cual considera que se hace necesario examinar si puede ser objeto de patente, o sea si cumple con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, a saber: (i) novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) susceptibilidad de aplicación industrial, así como corroborar que la materia no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención, como los casos que no son considerados una invención y aquello que no es patentable.

Lo anterior, en aras de una apropiada valoración de los documentos obrantes en el estado del arte y una consecuente adecuada motivación del acto administrativo que resuelva sobre la presente solicitud con el propósito de asegurar la efectividad de las garantías que se derivan del principio constitucional del debido proceso.

Peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso

Por lo anteriormente expuesto, encuentra esta Oficina procedente acceder a las pretensiones del recurrente y haya necesario remitir la solicitud a la etapa procedimental correspondiente, con el propósito de que se disponga todo lo relacionado con el estudio integral sobre la patentabilidad de la materia reclamada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

¹ El artículo 20 del Decreto 4886 de 2011 atribuye tal competencia al Director de Nuevas Creaciones a quien corresponde *'Tramitar las solicitudes de patentes de invención.'*

² La Resolución 3719 DE 2016, *"Por la cual se adiciona y se modifican unos numerales en el capítulo I del título X de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio"*, en su artículo 2 señala: *"Una vez presentado el recurso ante esta superintendencia, no será posible solicitar un nuevo examen de patentabilidad."*

³ Como por ejemplo los documentos US2001036884, US6186914, US2004063546 y US6773377.

Resolución N° 16092

Ref. Expediente N° NC2019/0013672

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución No. 73993 de 24 de octubre de 2022, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación titulada: “DISPOSITIVO GIRATORIO PARA EJERCITAR EXTREMIDADES SUPERIORES”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Remitir el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la continuación del trámite, que para todos los efectos legales es el examen de fondo de la solicitud.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor JAIME HUMBERTO FERNANDEZ ACOSTA, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 30 de marzo de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO
Fecha: 2023.03.30
17:01:06 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.