

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7 0029

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04 17272

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 54 del artículo 3º del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 44667 de 25 de agosto de 2010, la Superintendencia de industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "SISTEMA DE ENSAMBLE", con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que no cumplió con el requisito de novedad, toda vez que se trata de materia ya conocida y divulgada en el estado de la técnica

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 27 de septiembre de 2010, con el número 04-017272- -00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Darío Cárdenas Navas, en su calidad de apoderado de la sociedad PREFABRICADOS ESTRUCTURALES, interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan.

En primer término, el recurrente manifiesta que no se encuentra de acuerdo con los argumentos expresados en cuanto a la falta de novedad, toda vez que la Oficina afirma de forma equivocada que la invención de la solicitud presentada ya había sido previamente divulgada por la anterioridad D1 (JP 2001/207528). Adicionalmente, menciona que no se le ha dado la importancia suficiente a los argumentos técnicos expuestos por la sociedad solicitante.

De la misma manera, el apoderado argumenta que la Oficina, al efectuar un examen elemento por elemento, no ha tenido en cuenta la anterioridad D1 como un todo, esto es "...como la unión de diferentes elementos en la cual existe una relación de estructura y de función entre cada uno de ellos; sino que el análisis realizado hasta el momento se ha centrado tan solo (sic) en una parte del objeto revelado en D1 por lo que se ha analizado de manera fragmentada la materia de la invención denegada, y así de forma equivocada se ha llevado a afirmar su supuesta falta de novedad". Por lo anterior, afirma que "...ese Despacho compara los elementos de la reivindicación 1 de la solicitud denegada con lo revelado en D1, pero falla a la hora de establecer cuales son los objetos revelados en D1 y que son elementos fundamentales que hacen parte de la misma materia revelada en dicho documento", toda vez que existen elementos que se encuentran en el documento D1 pero no están presentes en la invención presentada.

Ahora bien, el recurrente manifiesta: "Por lo anterior, una persona con conocimientos medios en el área específica de la construcción, encontraría que para hacer la comparación elemento por elemento que propone ese despacho en

70029

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7 0029

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04 17272

la página 4 de la resolución impugnada, tomaría el alcance más amplio de lo revelado en D1, que como es reconocido ampliamente en el área de las patentes corresponde a la reivindicación 1 del documento citado y lo compararía elemento por elemento con lo reclamado por el solicitante en la invención denegada. Así pues, dicha comparación sería de la siguiente forma apegándonos estrictamente a cada uno de los elementos característicos de los dos documentos que son objeto de dicha comparación, tal como se debe llevar a cabo el examen de novedad de una solicitud". Además, allega un cuadro comparativo entre la reivindicación 1 del documento D1 y la reivindicación 1 de la solicitud en estudio y afirma que existen por lo menos tres diferencias relevantes, constituyendo prueba incuestionable de la existencia de novedad de la patente de invención presentada.

Así mismo, el recurrente expresa:

- "- El elemento viga o vigueta al que se refiere la figura 1 de la solicitud denegada, corresponde a un elemento cuya finalidad es la de soportar cargas verticales y por lo tanto, lo que se denomina longitud total es la distancia entre apoyos y es allí precisamente donde se requiere el refuerzo inferior continuo (barras de refuerzo inferior continuo).*
- Mientras que, el elemento viga al que se refiere la figura 1 del documento **JP 2001207528 (D1)** corresponde a una viga que hace parte de un pórtico y que trabaja conjuntamente con la columna para soportar cargas horizontales....., Hecho este, que resulta relevante a la hora de evaluar las diferencias, pues es (sic) de no tenerlo en cuenta equivocadamente se puede llegar a pensar en que son idénticos los elementos ahora reclamados a los revelados en D1, por lo cual equivocadamente se ha dado la negación de la patentabilidad de la materia objeto de la solicitud Colombiana **No.04.17.272**, por parte del señor Examinador de ese Despacho.*

Pues bien, sobre este particular, además vale la pena llamar la atención de ese Despacho al hecho de que a pesar de que no se indica en forma explícita que la viga o vigueta reclamada sea en forma de bloque compacto, esto no es algo relevante, pues la forma de la viga es una característica secundaria y lo verdaderamente importante es que nada dentro de la solicitud denegada revela elementos estructurales de la viga tales como una sección de unión viga-columna, ni tampoco se enseña la existencia de barras superiores (22); barras de conexión (14), y barras en espiral (26), los cuales a pesar de no mencionarse en la reivindicación 1 de D1, si se encuentran dentro de la viga revelada en D1, tal y como se puede constatar claramente en las figuras 6 y 7 del documento D1, y los cuales a diferencia de la forma que es secundaria, si (sic) son relevantes pues cualquier persona con conocimientos medios en la materia puede establecer que se tratan de elemento de refuerzo estructural que aportan resistencia a la tracción y al esfuerzo cortante".- Negrilla y subrayas del original-.

Por otra parte, el apoderado menciona que una persona medianamente versada en la materia hubiese podido comprender que lo novedoso de la invención

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17 0029

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04 17272

presentada, frente a la anterioridad D1, es que se puede obtener una estructura de placas de dos dimensiones sin que en la estructura de la viga se tenga que hacer una unión con una columna de soporte, así como tampoco son necesarios los elementos adicionales, tales como barras superiores.

Así mismo, el solicitante afirma que *"las objeciones en las cuales se basa la negación de la patentabilidad de la presente invención, demuestran que la persona que hasta el momento ha llevado a cabo el estudio de la patentabilidad posiblemente no ha podido comprender que la novedad de la invención radica precisamente en que se soluciona un problema técnico mediante una estructura que sin la necesidad de usar elemento de soporte (unión a una columna) y sin el uso de elementos de refuerzo tales como las **barras superiores (22)**; **barras de conexión (14)**, y **barras en espiral (26)**, que son necesarias y fundamentales en D1, se pueden obtener placas en dos direcciones que soporten en forma adecuada los esfuerzos a los que se someten sin llegar a colapsar. Esto esta completamente en contravía de lo revelado en D1, pues claramente dicho documento requiere del empleo de columna y las diferentes barras de refuerzo mencionadas anteriormente para poder sustentar los esfuerzos"*. – Negrillas del original-.

Por lo mencionado anteriormente, el recurrente alega que es evidente que la materia objeto de la presente solicitud escapa del alcance de las enseñanzas reveladas por la anterioridad D1, lo cual se convierte en una prueba suficiente de que la presente invención sea novedosa e inventiva, cumpliendo de tal forma los requisitos exigidos para poder otorgar la concesión de la patente.

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

Sea lo primero indicar, que una característica técnica esencial o particular es una entidad física de tipo estructural constructiva tangible relativa a aspectos técnicos que definen la invención; estas características técnicas esenciales o particulares definen la solución al problema técnico objetivo que trata de resolver la invención e igualmente hacen que pudiesen ser diferentes frente al estado de la técnica. Además, dichas características componen un producto como, por ejemplo, un aparato, una maquina, un mecanismo, un sistema, una herramienta, u otro objeto.

De acuerdo con los razonamientos anteriores, las características técnicas esenciales estructurales constructivas tangibles conforman la esencia de la invención que se desea proteger, las cuales se encuentran contenidas dentro de una reivindicación independiente. Así mismo, las características técnicas particulares que describen más al detalle las características técnicas esenciales contenidas en dicha reivindicación independiente se protegen mediante reivindicaciones dependientes, es decir que en la reivindicación independiente se protege verdaderamente las características esenciales que se desean proteger de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 70029

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04 17272

la invención, que solucionan el problema técnico planteado y a su vez que la hacen novedosa e inventiva frente al estado de la técnica.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho entra a responder las argumentaciones del recurrente, las cuales fueron plasmadas en el recurso presentado. Para el caso en concreto, tal y como se presentaron los capítulos reivindicatorios visibles a folios 11 y 91 del cuaderno administrativo, se evidencia que la reivindicación No.1 del primer capítulo reivindicatorio (ver folio 11) no define de manera concreta y específica los elementos o características que conforman la invención que la hacen diferente frente al estado de la técnica, asimismo su descripción e interacción entre elementos o características que conforman un sistema de ensamble se hace de forma muy ambigua y general, en donde tal y como se presentó dicha reivindicación, su novedad fue afectada con el documento D1, toda vez que dicho documento contiene todas las características técnicas esenciales definidas en la reivindicación No.1 de la solicitud.

Ahora bien, para la reivindicación 1 del último capítulo reivindicatorio presentado (Fl. 91), se logra evidenciar que se encuentra referida a las características técnicas esenciales que componen un *"elemento prefabricado tipo viga o vigueta (1) de concreto reforzado"* junto con sus características particulares contenidas en las reivindicaciones dependientes No.2 y No.3. Así mismo, la mencionada reivindicación No.1 no presenta, ni está contenida, ni evidencia característica técnica alguna concreta y específica que esté referida a algún ensamble o acople entre varios elementos que conformen un *"sistema de ensamble"*, es decir que el solicitante en esta reivindicación presentó exclusivamente las características técnicas esenciales que conforman el *"elemento prefabricado tipo viga o vigueta (1) de concreto reforzado"*. Por tal motivo, la Oficina afectó nuevamente la novedad de la solicitud con el documento D1 (JP2001/207528), toda vez que se evidencia que dicho documento contiene todas las características técnicas esenciales definidas en la reivindicación No.1 de la solicitud presentada.

De la misma manera, esta Oficina observa que el solicitante presentó un capítulo descriptivo (Fls. 51 a 56) junto con sus figuras o dibujos (Fls. 59 a 61) y un capítulo reivindicatorio (Fls. 57 y 58) los cuales no fueron aceptados por tratarse de una ampliación de la materia a la inicialmente presentada. Adicionalmente, la Oficina le aclara al solicitante, como consecuencia de lo expuesto anteriormente, que la reivindicación 1 carece novedad al ser confrontada con el documento D1 JP2001207528.

Realizadas las observaciones anteriores, este Despacho asevera que sí se estudiaron los argumentos técnicos presentados por el solicitante como contestación a los requerimientos efectuados, pero tales argumentos, como se mencionó anteriormente, fueron relacionados con características técnicas esenciales que conforman el *"elemento prefabricado tipo viga o vigueta (1) de concreto reforzado"* y, contrario a lo aseverado por el recurrente, no hacen

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 70029
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04 17272

referencia alguna a un *"sistema de ensamble"*.

De otra parte, en relación con el argumento del recurrente en donde afirma que no se ha tenido en cuenta la anterioridad D1 como un todo y que existen fallas al momento de establecer cuales son los objetos divulgados en dicha anterioridad, este Despacho primero aclara al solicitante que el estado de la técnica es todo aquella información que se encuentra disponible al público a través de cualquier medio, ya sea por descripción escrita u oral, como por ejemplo, información de patentes, información técnica a nivel mundial, internet, etc., o por utilización o comercialización de productos como, por ejemplo, catálogos. De la misma forma, también hay que aclarar que los documentos técnicos de patentes se toman como un todo dentro del estado de la técnica, es decir no se fraccionan para analizar las partes que comprenden una solicitud de patente de invención.

En el mismo sentido, el análisis de novedad siempre parte de las características técnicas esenciales contenidas en la reivindicación independiente de la invención, frente a las características técnicas esenciales contenidas en los documentos que conforman el estado de la técnica independientemente que estos documentos contengan otras características técnicas adicionales que lo conforman; es decir, si el documento del estado de la técnica revela íntegramente todas las características técnicas esenciales que estaban contenidas en la reivindicación independiente de la invención, es porque afecta directamente su novedad, independientemente que contenga otras características o configuraciones adicionales.

Así pues, es claro que la afirmación del recurrente en lo referente al documento D1 no es correcta, toda vez que al tomarse dicho documento como un todo, se encuentra que afecta la novedad de la solicitud, pues contiene y revela todas las características técnicas esenciales que expone y que se pretenden proteger en la solicitud estudiada.

De igual forma, en relación con el cuadro comparativo allegado por el apoderado en el recurso de reposición, este Despacho observa que dicha argumentación carece de sustento, ya que se evidencia que el análisis de novedad fue realizado de una forma equivocada, pues se partió de las características técnicas que contienen los documentos del estado de la técnica para saber si la solicitud presentada carece de novedad. En otras palabras, el solicitante comparó cuales características técnicas esenciales tenía la reivindicación 1 del documento D1, entre las que se encuentran la *"columna"* y la *"unión viga-columna"* y que no estaban contenidas en la reivindicación 1 de la solicitud estudiada (Fl. 91).

No obstante lo anterior, se puede observar que, según el cuadro comparativo allegado por el recurrente, la reivindicación 1 de la solicitud presentada contiene las siguientes características: *"una o mas discontinuidades (2) en el concreto"* y *"dos o más elementos internos de refuerzo inferior (4)"*, junto con su configuraciones y disposiciones. Dichas características se encuentran contenidas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7 0029

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04 17272

en la reivindicación 1 de la anterioridad D1, lo que conlleva a la afectación de la novedad para la solicitud. Además, las características técnicas de la reivindicación 1 de la solicitud también se encuentran contenidas dentro toda la información que conforma el documento D1.

De otro modo, en lo relacionado a las diferencias de propósitos que tienen la solicitud denegada y la anterioridad D1 según la cual el recurrente afirma que: *"...nada dentro de la solicitud denegada revela elementos estructurales de la viga tales como una sección de unión viga-columna, ni tampoco se enseña la existencia de barras superiores (22); barras de conexión (14), y barras en espiral (26), los cuales a pesar de no mencionarse en la reivindicación 1 de D1, si se encuentran dentro de la viga revelada en D1..."*, este Despacho observa que se está efectuando la comparación del funcionamiento de la viga de la solicitud respecto a la viga del documento D1 y qué efectos tienen los esfuerzos sobre la disposiciones de las vigas tanto de su invención como la del documento D1. En este punto, es necesario mencionar que aunque pueden haber diferencias sustanciales en cuanto a su resistencia mecánica frente a los esfuerzos según su disposición o configuración, el solicitante en la reivindicación 1 únicamente expone las características técnicas esenciales que conforman el *"elemento prefabricado tipo viga o vigueta (1) de concreto reforzado"*; dichas características, como se mencionó párrafos atrás, se encuentran en la anterioridad D1 donde se muestra una viga que contiene todas las características técnicas esenciales (Fl. 24, líneas ; Fl. 128, líneas 32 a 34; Fl 108).

Al mismo tiempo, en lo que respecta a la afirmación del apoderado según la cual expresa que en la solicitud presentada *"...de ninguna manera se incluyen una columna, ni una sección de unión viga-columna, ni mucho menos barras de conexión o barras de refuerzo superiores o barras en espiral permiten unir en forma permanente la viga de tipo U con la columna que gracias a la sección de unión viga-columna puede hacerse continua en la dirección vertical"*, este Despacho evidencia nuevamente que se está haciendo énfasis en las características técnicas esenciales adicionales que posee la reivindicación 1 del documento D1 respecto a las características técnicas esenciales de la reivindicación 1 de la solicitud estudiada; para el caso que nos ocupa, dichas apreciaciones no tienen soporte y validez, teniendo en cuenta lo que se ha venido explicando en el desarrollo del presente escrito.

Así mismo, en relación con la comparación del funcionamiento de la viga de la invención que desea proteger y la viga divulgada en el documento D1, y los efectos que tienen los esfuerzos sobre la disposiciones de las vigas en los dos documentos, presentada por el recurrente, esta Oficina observa que aunque pueden haber diferencias sustanciales en cuanto a su resistencia mecánica frente a los esfuerzos según su disposición o configuración, como se ha insistido, el solicitante presenta únicamente características técnicas esenciales que conforman el *"elemento prefabricado tipo viga o vigueta (1) de concreto reforzado"* y el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 70029

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04 17272

documento D1 enseña una viga que contiene todas las características técnicas esenciales de la solicitud presentada.

Por otra parte, frente al argumento relacionado con que el examen de patentabilidad debió ser realizado por un ingeniero civil con conocimientos en estructuras, este Despacho considera que una persona normalmente versada en la materia como, por ejemplo, un ingeniero mecánico tiene la suficiente capacidad para saber y entender que se está hablando de una viga con sus respectivas características que la conforman y los efectos que se tienen sobre ésta y que, en consecuencia, puede realizar el análisis pertinente.

Del mismo modo, frente a la aseveración del apoderado según la cual menciona que invención presentada *"soluciona un problema técnico mediante una estructura que sin la necesidad de usar elemento de soporte (unión a una columna) y sin el uso de elementos de refuerzo... que son necesarias y fundamentales en D1, se pueden obtener placas en dos direcciones que soporten en forma adecuada los esfuerzos a los que se someten sin llegar a colapsar"*, este Despacho menciona que se deben definir muy bien cuales son las características técnicas esenciales que se pretenden proteger y cuales hacen que la invención presentada llegue a ser novedosa e inventiva, verificando que dichas características no se encuentren reveladas dentro del estado de la técnica. Para el presente caso, las características técnicas esenciales de la solicitud no cumplen con el requisito de novedad expuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que se encuentran contenidas dentro del documento D1, como se ha venido explicando en párrafos precedentes.

En conclusión, se ratifica que la materia de la solicitud definida en el capítulo reivindicatorio, obrante a folio 91 del cuaderno administrativo, carece de novedad frente al documento del estado de la técnica JP 2001/207528, llamado D1.

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 44667 de 25 de agosto de 2010, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Dario Cárdenas Navas, en su calidad de apoderado de la sociedad Prefabricados Estructurales, o a quien haga sus veces el contenido de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **70029**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04 17272

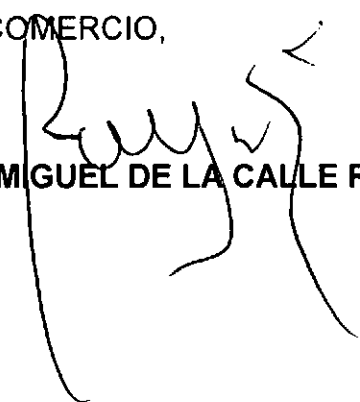
presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

30 NOV. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor

DARÍO CÁRDENAS NAVAS

Carrera 7ª N° 71-52 Torre B piso 9
Bogotá D.C.

Elaboró: Mario Andrés Carvajalino. *MAC*

Revisó: Doris Elena Polo *CEP*

Revisó: José Luis Salazar. *JS*

Aprobó: José Luis Londoño. *JLL*