

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:86144

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-020484

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 51544 del 29 de agosto de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada “MÉTODO PARA RECOLECTAR MADERA EN AGUA SUPERFICIAL”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1 a 3, 6 y 7 de la invención en estudio no cumplieron con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 08 de octubre 2013 con el No. 12-020484-00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Triton Logging, Inc., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente afirma respecto a lo divulgado por los documentos del estado de la técnica que *“...considero de gran importancia aclarar ante ese Despacho lo siguiente: Partiendo de una atenta lectura de las enseñanzas reveladas en el documento D1, es claro que este documento revela una maquina móvil de despeje para bosques juveniles, en donde la máquina de despeje comprende una unidad de accionamiento de dos ruedas (1), unida a una unidad de registro (2), una pluma montada pivotalmente (13) con una unidad de tala (15) en un extremo, y por el extremo opuesto conectada a la unidad de registro a través de un accesorio adjunto (10).*

Cuando dicha máquina se encuentra en funcionamiento, la unidad de registro se extiende horizontalmente desde la unidad de accionamiento y los rodillos, a lo largo de la superficie del suelo, moviéndose entre los árboles.

Por tal razón, es evidente que la máquina funciona dentro de un grupo de árboles a lo largo de un plano horizontal. Es más, la pluma se extiende desde la unidad de registro formando un ángulo (es decir se extiende transversalmente), esto con el fin de agarrar el árbol (...)

Adicionalmente, no hay ninguna enseñanza en D1 acerca de una vara extensible (20) cuya porción media (22) esté unida pivotalmente al extremo de pivote (19) de un miembro de pluma móvil (15), tal y como se define en las reivindicaciones 1 y 2 de la presente solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:86144

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-020484

*Por el contrario, D1 enseña que el accesorio adjunto (10) de la unidad de registro se fija cerca de un extremo de la pluma, por lo que en conjunto la configuración formada por el pequeño accesorio (10) el cual está unido de forma fija a la máquina **(es decir, este punto de unión evidentemente no es pivotante)**, y la cabina del conductor, **asegura que la pluma nunca adopte una orientación vertical durante su uso.***

La persona del oficio medianamente versada en la materia reconocerá que no hay ninguna enseñanza en D1 que sugiera que la pluma pueda extenderse a lo largo de un eje vertical o próximo a vertical cuando se encuentra en uso.”

Complementando lo anterior, respecto a lo divulgado por el documento D2, menciona que: “...no hay ninguna enseñanza o sugerencia en dicho documento de que el brazo de agarre sea una vara extensible y que pueda extenderse a lo largo de un eje vertical o próximo a vertical. Al contrario, el brazo de agarre de D2 solamente se puede plegar y desplegar alrededor de una bisagra, y dicho brazo no es extensible como si lo es la vara extensible del dispositivo de la presente invención...”

Ahora, frente al requisito de nivel inventivo, el recurrente comenta que: “De conformidad con los anteriores argumentos, me permito señalar ante ese Despacho que las afirmaciones presentadas en la Resolución impugnada carecen de toda relevancia para desvirtuar el nivel inventivo de las reivindicaciones 1, 2, 3, 6 y 7, ya que a partir de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 solos en combinación, la persona versada en la materia no encontraría ninguna enseñanza o sugerencia acerca de un dispositivo que comprende una vara extensible que es capaz de extenderse dentro del agua (es decir, por debajo del plano sobre el que se ubica el dispositivo) a lo largo de un eje vertical o próximo a vertical.

Por el contrario, D1 y D2 enseñan el uso de plumas (o varas) que se extienden en ángulos que no son apropiados para acceder a un grupo de árboles desde arriba de ellos, y en donde el movimiento a lo largo de un plano horizontal es muy limitado (...)

En vista de lo anterior, la persona versada en la materia reconocerá que las enseñanzas de D1 y D2 no permiten llegar al objeto de la presente solicitud y por lo tanto la persona versada en la materia reconocerá que las reivindicaciones 1, 2, 3, 6 y 7 gozan de nivel inventivo...”

Por último, respecto de la apreciación hecha por el Examinador de considerar características funcionales en la reivindicación independiente 1, la recurrente menciona que: “...la característica señalada por el señor Examinador se constituye en una característica funcional del dispositivo para la recolección de madera sumergida, la cual facilita la comprensión de la invención, así como permite delimitar más fácilmente el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:86144

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-020484

alcance de la reclamación.

De esta forma, no se pretende caracterizar dicho dispositivo para la recolección de madera sumergida únicamente por la manera en que esta funciona, sino por sus elementos y piezas constitutivos, pero la referencia a la frase 'la vara extensible se puede mover hasta una posición operativa a lo largo de un eje vertical o próximo a vertical' es de valiosa importancia para que la persona versada en la materia pueda tener una comprensión inequívoca del alcance de la reclamación..."

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

Respecto a lo divulgado en el documento D1 frente a las características reclamadas en la reivindicación independiente 1, es necesario precisar que la diferencia respecto a dicho documento, no solo se presenta en la ausencia de las características descritas como: *"la vara extensible se puede mover hasta una posición operativa a lo largo de un eje vertical o próximo a vertical de forma que el segundo extremo se extiende por debajo de un plano definido por una superficie sobre la cual la excavadora está localizada y donde el segundo extremo se puede extender en el agua localizada por debajo del plano definido por una superficie sobre la cual se localiza la excavadora"*, sino que también la máquina revelada por D1 no divulga un miembro de pluma móvil como la referenciada con el numeral (15), la cual tiene un extremo de base (17) unido pivotalmente a la máquina (10), y un extremo de pivote (19), una vara extensible, como la referenciada con el numeral (20), donde la porción media (22) está unida pivotalmente al extremo de pivote (19) del miembro de pluma móvil, si no que el documento D1 muestra un elemento fijo denominado como viga de carcasa (10) sobre una plataforma rotatoria en un eje vertical, el cual posee dos ejes de pivotamiento (12) y (11) que es totalmente diferente a lo enseñado en la figura 2 de la presente solicitud, donde el miembro de pluma móvil tiene 3 puntos de pivotamiento: el eje (17), el eje (19) y un punto de apoyo en la parte intermedia del miembro (15).

Las anteriores características resaltadas pretenden facilitar la posición del miembro extensible (20), para dar solución al problema propuesto por el solicitante, orientado a disminuir el espacio requerido por la máquina, igualmente poder desdoblarse sin golpear obstrucciones bajo el agua, sumado a tener una efectividad de extracción en depósitos con árboles densamente empacados o doseles espesos de árboles, facilitando el posicionamiento del cabezal de corte en altas corrientes de agua, para así, alcanzar grandes profundidades y lograr la manipulación con el posterior almacenamiento de los troncos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:86144

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-020484

Cabe señalar, que el documento D1 está enfocado a retirar troncos de una superficie horizontal y no troncos que se encuentran sumergidos bajo el agua como lo desea la recurrente mediante la máquina que se reclama, ya que dicho miembro de pluma (15) requiere de un sistema de apoyo respecto de la máquina (10) y un elemento suplementario como la vara extensible (20) para lograr el objetivo propuesto. Con lo anterior, este Despacho quiere resaltar claramente que la novedad de la reivindicación 1 no sólo se restringe a características denominadas como funcionales, sino que las características específicas de la máquina y la disposición de los puntos de apoyo para el pivotamiento de los componentes es un factor relevante de la materia que se reclama frente al estado de la técnica citado.

De otra parte, respecto a lo divulgado por el documento D2, cabe señalar que dicha publicación no sugiere un miembro de pluma móvil como la referenciada con el numeral (15) de la solicitud, la cual tiene un extremo de base (17) unido pivotalmente a la máquina (10), y un extremo de pivote (19), una vara extensible, como la referenciada con el numeral (20), donde la porción media (22) está unida pivotalmente al extremo de pivote (19) del miembro de pluma móvil, sino que el documento del estado de la técnica sugiere una barcaza anfibia con una cabina giratoria en un eje vertical, la cual está conectada a un extremo del brazo (4) mediante un elemento intermedio no numerado, el cual tiene dos puntos de pivotamiento para hacer el plegado de dicho brazo (4) durante la acción de extracción de los troncos en el fondo del agua.

Lo anteriormente descrito, permite afirmar que una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica no podría derivar de manera obvia la solución que ofrece la recurrente y obtener los efectos propuestos, tales como: disminuir el espacio requerido por la máquina, el poder desdoblarse sin golpear obstrucciones bajo el agua, el tener una efectividad de extracción en depósitos con árboles densamente empacados o doseles espesos de árboles, también facilitar el posicionamiento del cabezal de corte en altas corrientes de agua, sumado a alcanzar grandes profundidades para lograr la manipulación y almacenamiento de los troncos manteniendo una posición vertical o casi vertical de la vara extensible durante el proceso de extracción de troncos.

Ahora bien, de lo comentado por el recurrente respecto a lo establecido por el Tribunal Andino de Justicia sobre la necesidad de que una invención no debe resultar de manera obvia ni se debe poder derivar de forma evidente de lo existente en el arte previo, es preciso indicar que, en efecto, las publicaciones del estado de la técnica empleadas en el examen de patentabilidad no sugieren de forma obvia el dispositivo para recolectar madera que se reclama mediante la reivindicación independiente 1, pudiéndose concluir que tanto la reivindicación independiente 1, así como la 2, 3, 6 y 7 cumplen con el requerimiento de nivel inventivo, ya que, por ejemplo, para la siguiente reivindicación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:86144

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-020484

independiente, que en este caso es la numerada como 3, menciona la opción de montar la máquina (10) en una plataforma flotante, lo que proporciona la opción de disponer dicha máquina tanto sobre el agua como al borde del lecho de un río.

Por último, respecto a los apartes de las reivindicaciones denominadas como características funcionales, cabe señalar que éstas pueden acompañar las características técnicas esenciales del dispositivo, pero no sirven como base comparativa frente a las características técnicas estructurales que hacen parte del capítulo reivindicatorio, ya que estas últimas son las que generan la diferencia respecto al estado de la técnica.

Por lo anteriormente expuesto, resulta procedente revocar parcialmente la decisión impugnada para conceder la patente además a las reivindicaciones 1 a 3, 6 y 7 por cumplir los requisitos de patentabilidad.

CUARTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA RECOLECTAR MADERA SUMERGIDA”.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 51544 del 29 de agosto de 2013, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA RECOLECTAR MADERA SUMERGIDA”

Clasificación IPC: A 01 G 23/08, 23/087; B 63 C 11/52, 7/00.

Reivindicación(es): 1 a 9 incluida(s) en el radicado bajo el N° 12-020484-00004-0000.

Titular(es): TRITON LOGGING, INC.

Inventor(es): Peter Daniel Milne y Richard Douglas Shipley.

Domicilio(s): British Columbia, Canadá.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:86144

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-020484

Prioridad(es) N°: 12/533,412 **Fecha:** 31 de julio de 2009 **País:** US.

Solicitud Internacional N°: PCT/CA2010/001183 **Fecha:** 28 de julio de 2010

Vigente desde: 28 de julio de 2010 **Hasta:** 28 de julio de 2030.

ARTÍCULO TERCERO: La titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Entregar a la titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Triton Logging, Inc., entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella(s) no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 Dic 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
ALICIA LLOREDA RICAURTE
notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Rachid Ponce Vergel
Revisó: Sonia Andrea Díaz Pirazan
Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez