

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 47391

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-094610

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 54 del artículo 3 del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 10320 del 24 de febrero de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente de invención a la creación titulada: "SUJETADOR DE RIEL MEJORADO", con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio cumplió con los requisitos de patentabilidad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 01 de abril de 2011 con el N° 06-094610 00013 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Olga Georgette Otero Rojas, en su calidad de apoderada de la sociedad: Comercializadora de Productos Férreos Ltda., opositora en este trámite administrativo, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifiesta la recurrente que *"Mediante la Resolución impugnada la Superintendencia de Industria y Comercio violó lo estipulado en el artículo 30 de la Decisión 486, ya que otorgó el privilegio de patente a una invención que no cumple con el requisito de claridad, como se demuestra a continuación: ..." (Folios 278 y 279)*

Lo anterior, en su opinión, porque *"el solicitante no cumplió con la observación hecha por su Despacho por cuanto la reivindicación 1 de la cual depende la nueva reivindicación 4 no está dirigida a un sujetador de resorte sino a un sujetador de riel. Por lo que dicha reivindicación carece de claridad. Además, como bien lo establece el artículo 30 de la Decisión 486 las reivindicaciones deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción."*

Señala que la reivindicación 1 presentada por el solicitante no cumple a cabalidad con el artículo 30. (Folio 279)

Considera también que mediante la Resolución impugnada esta Superintendencia *"violó lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486, ya que otorgó el privilegio de patente a una invención que no cumple con dicho artículo, como se demuestra en la tabla No. 1 que compara la reivindicación 1 modificada y la reivindicación 1 inicialmente presentada que correspondía a la reivindicación 4 ya que las reivindicaciones 1 a 3 fueron canceladas por el solicitante:..."*

47391

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 47391
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-094610

A continuación presenta una Tabla en la que se comparan las reivindicaciones de los dos capítulos reivindicatorios presentados. (Ver tabla a folios 280 y 281).

La recurrente llama la atención en cuanto a que "la expresión: 'una línea de contacto con los lados de dicha ranura normal a la dirección del riel' de la reivindicación 1 modificada, otorgada por su Despacho, corresponde a una ampliación de la invención originalmente presentada, ya que como se puede apreciar de la tabla No. 1 la expresión que nombraba la reivindicación inicial es: una línea de contacto con la superficie de la ranura."

Concluye en esta parte señalando que "Al haberse ampliado la extensión de la invención originalmente presentada es claro que la modificación del pliego reivindicatorio presentado por el solicitante el 24 de Abril de 2010 no debió haber sido aceptada, y en consecuencia no debió de haberse otorgado el privilegio de patente a la invención titulada: 'Sujetador de Riel Mejorado'".

Por otra parte, estima violados los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 y señala: "Mediante la Resolución impugnada la Superintendencia de Industria y Comercio violó lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486, ya que otorgó el privilegio de patente a una invención que no cumple con el requisito de nivel inventivo, requisito indispensable para que se otorgue patente a una invención."

Con relación al artículo 18 de la Decisión 486 señala: "La invención titulada 'Sujetador de Riel Mejorado', no cumple con el requisito de nivel inventivo, ya que se deriva de manera evidente del estado de la técnica, en este caso se deriva de manera obvia de la combinación de las patentes Estadounidense US 4,313,563 del 2 de Febrero de 1982, la cual se denominará D2 y de la patente estadounidense US 6,367,704 del 9 de Abril de 2002, la cual se denominará D9, con el fin de que concuerde con la denominación a las anterioridades hechas en el único Oficio No. 835 de fondo expedido por su Despacho. Anexo copias de dichas patentes para su información."

Considera, además, que lo divulgado en los documentos D2 y D9 afecta el nivel inventivo de la presente solicitud.

Señala que "El documento US 4,313,563 (D2) publicado el 2 de febrero de 1982 se refiere a un sujetador para rieles que tiene forma de U, que cuenta con unas secciones planas que se extienden y de esta manera forman un sujetador para rieles de tres dimensiones."

Con referencia a las fotos que anexa al recurso manifiesta que "Las fotos



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

RESOLUCIÓN N° 47391

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-094610

identificadas como 1 muestran el sujetador DE revelado por la patente GB 781406 montado en la ranura similar a la placa K del apoyo (hombro) de metal moldeado, también conocido en el estado de la técnica tal como lo muestra el solicitante en la solicitud Colombiana 06.094.610 en las figuras 4, 5 y 6. En la foto número 3 se muestra este tipo de apoyos de metal moldeados que nombra el solicitante.” (Folios 283 y 284)

Agrega la recurrente: “En la página 2 de la solicitud 06.094.610 el solicitante menciona los inconvenientes de utilizar el sujetador DE (del estado de la técnica) en el apoyo de metal con ranura tipo placa K también conocido...El sujetador divulgado en D2 al no ser apropiado para la ranura de placa K se ajusta en el apoyo de metal con ranura cuadrada tal como lo muestra la patente D9. Es decir, en la patente D9 se muestra un sujetador (14) que encaja en un apoyo de metal con ranura cuadrada. Para que se vea más claro lo anterior, la foto 5 muestra el sujetados D2, la foto 6 muestra el apoyo de metal con ranura cuadrada, y la foto 4 muestra el sujetador de D2 y el apoyo de ranura cuadrada del sistema de sujeción de riel de la patente D9.” (Ver fotos a folios 286 y 287)

Destaca en esta parte que “lo que pretende proteger el solicitante como patente (de) invención es una simple modificación al diseño del sujetador D2 que no funciona efectivamente en los apoyos con las ranuras del tipo K. En la foto 11 se puede apreciar el sujetador (De izquierda a derecha) se aprecia el sujetador de la solicitud 06.094.610 y el sujetador de la patente (D2).” (Ver foto a folio 288).

Por lo anterior, concluye que “para una persona medianamente experta en la materia técnica hubiera sido obvio partir de las enseñanzas de D2 y D9 y llegar al sujetador de riel mejorado de la solicitud Colombiana 06094610. De la foto 11 es claro que las diferencias entre el sujetador de D2 y el de la presente invención son diferencias que fácilmente se derivan de lo que existe en el estado del arte ya que dichas diferencias corresponden a simples ajustes de diseño que no le proporcionan ventajas técnicas sobre lo ya conocido. El sujetador de la solicitud colombiana No. 06094610 simplemente corre el punto de bifurcación de las patas para supuestamente darles menos posibilidad de giro. La anterior afirmación fue claramente ratificada por el examinador en el único examen de fondo del Oficio 835 que expidió su Despacho...”

Como consecuencia de lo anterior, anota, es claro que “la solución al problema técnico que soluciona la solicitud colombiana es obvia a partir del estado de la técnica ya que es evidente que si el sujetador de la patente US 4 313 563 (D2) se intenta instalar dentro de la ranura curva (cavidad) denominada del tipo K, que se muestra en las fotos # 3, 7 y 9 pues tiende a romper la cavidad. Por lo tanto, el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 47391

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-094610

solicitante simplemente diseñó el sujetador de su solicitud, para poderlo instalar en el apoyo con ranura tipo K (ya conocido en el estado del arte), partiendo del sujetador de la patente US 4 313 563 (D2), pero evidentemente si se observan las fotos anexas, esta modificación a dimensiones no puede considerarse que otorgue un salto inventivo, o que exista una ventaja técnica inesperada, pues claramente se ve que es un ajuste de diseño..."

Finalmente, señala que *"la presente invención no posee nivel inventivo frente a las enseñanzas del arte previo citado puesto que es una extrapolación simple y directa de hechos conocidos y corresponde a un cambio de tamaño, forma o proporción, obtenido por mero ensayo sin efecto inesperado"*.

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

Con relación al argumento según el cual, en este caso se violó lo previsto en el artículo 30 de la Decisión 486, *"ya que otorgó el privilegio de patente a una invención que no cumple con el requisito de claridad..."*, a lo cual agrega que el solicitante *"no cumplió con la observación hecha por su Despacho por cuanto la reivindicación 1 de la cual depende la nueva reivindicación 4 no está dirigida a un sujetador de resorte sino a un sujetador de riel. Por lo que dicha reivindicación carece de claridad..."*, resulta pertinente precisar que en el concepto técnico 3555 se manifestó, por parte de esta Oficina, que dada la aclaración efectuada por el solicitante en el sentido que *"En la reivindicación 4 (folio 258) se sustituyó la expresión sujetador de resorte de conformidad con la reivindicación 1 por la expresión sujetador de riel de conformidad con la reivindicación 1 ya que en la reivindicación 1, folio 258, se reclama un sujetador de riel no un sujetador de resorte"* se pudo concluir que el objeto de la presente solicitud incluye solamente el *"sujetador de riel"* y con lo cual se tuvo por cumplido lo previsto en el artículo 30 de la Decisión 486.

Adicional a esto se argumenta que la reivindicación 1 no cumple a cabalidad con el artículo 30 ya que incluye términos imprecisos y no claros tales como: *"arco grande"* y *"la base de dicho sujetador estando que tiene un borde delantero remoto"*. Con respecto al primer término, el hecho que se cite arco grande hace que se reconozca el no deseo de limitar el tamaño del sujetador, además, lo que se pretende es distinguir el arco al que se hace referencia, dado que dicho sujetador posee dos arcos, vistos de manera lateral, que se pueden diferenciar: uno grande que va hacia el hombro de soporte y el otro pequeño que va hacia el apoyo con el ala inferior del riel. Con lo anterior se concluye que el solicitante no es ambiguo sino más bien busca diferenciar de manera clara la geometría de



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

RESOLUCIÓN N° 47391

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-094610

dicho sujetador y que se pueda ubicar al lector en las partes componentes del mismo dispositivo.

Ahora, con respecto al segundo término, es claro que sustituyó el término "*alejado*" por un sinónimo como lo es "*remoto*" puesto que a lo que hace referencia dicho término es a lo apartado o extremo que se encuentra dicho borde, en lo que a la base se refiere, por lo que se concluye que no se ve afectado el cumplimiento del artículo 30 de la Decisión 486, respecto a la claridad de la solicitud.

Con referencia al Artículo 34 de la Decisión 486 y en particular al hecho de que las modificaciones hechas al capítulo reivindicatorio no deben implicar una ampliación de materia, para lo cual hace énfasis en una frase que se incluyó en el último capítulo reivindicatorio del siguiente orden: "*...una línea de contacto con los lados de dicha ranura normal a la dirección del riel*" (folio 258) y que inicialmente fue: "*...una línea de contacto con la superficie de la ranura*" (folio 15), cabe señalar que a partir de la aclaración hecha por el solicitante en respuesta a la oposición presentada (folio 182), se puede encontrar que dicha inclusión no amplía la materia inicialmente presentada, debido a que se especifica que dicha línea de acción está condicionada a la posición del sujetador, la cual debe ser en dirección normal o perpendicular respecto al trazado del riel cuando la ranura del soporte del sujetador se encuentre en una posición igualmente perpendicular al mismo. Tal aclaración se complementa al señalar la presencia de dicha línea de contacto en las condiciones de trabajo particulares y necesarias, por lo que no se considera una ampliación de la materia que se desea proteger.

Por lo anterior, se concluye que dicha adición de términos, en la reivindicación independiente 1, no afecta o viola el artículo 34 de la Decisión 486.

En cuanto se refiere a la falta de nivel inventivo, teniendo en cuenta las divulgaciones contenidas en los documentos D2 y D9, cabe recordar lo dicho en el examen definitivo de la solicitud en el sentido que "*el documento D9 sería el documento del estado de la técnica más cercano al objeto de la solicitud. El documento D9 revela, entre otras cosas, un sujetador (14) que tiene una base (52), una parte posterior que se curva hacia arriba desde la base y de la cual se desprenden dos brazos (54) y (54a) que se doblan hacia dentro en (56) hacia la base (52) y que la base (52) tiene un extremo que es capaz de hacer contacto con la superficie superior interior de la ranura del soporte del sujetador, como se ve en la figura 6 de D9. Este documento, sin embargo, no revela la existencia cierta de una línea de contacto entre el sujetador y la superficie interior superior de la ranura del soporte del sujetador. Ninguno de los documentos citados arriba lo hace*". (Folio 263).



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

RESOLUCIÓN N° 47391

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-094610

Adicional a esto, luego de verificar y comparar lo revelado en los documentos D2 y D9 con los restantes documentos del estado de la técnica, citados en el concepto técnico N° 3555, y la información allegada por el recurrente, pudo concluirse que no hay razones para desvirtuar ni la novedad ni el nivel inventivo de la presente solicitud, puesto que dichos documentos no enseñan ni sugieren una base con un borde delantero remoto o alejado de los brazos que hace contacto con la superficie interior superior de la ranura del soporte sujetador, que forma cuando menos una línea de contacto con los lados de dicha ranura normal a la dirección del riel, como lo ha reclamado el solicitante.

Además, y sin dejar de lado el conjunto de las reivindicaciones que dependen de la reivindicación independiente 1, se restringe la conformación de dicho borde a *"la línea de contacto en los lados frontales de la base de sujetador se logra mediante configuraciones esféricas en las esquinas superiores frontales de la base del sujetador y estas esquinas luego convergen a configuraciones cilíndricas y se extienden hacia atrás hacia la parte posterior de la base y también hacia afuera lateralmente y finalmente estando truncados por los lados verticales de la base de sujetador"*, como se puede ver específicamente en la reivindicación 3. Vale señalar que dicha indicación restringe de manera clara la geometría y forma de dicho borde que en los documentos del estado de la técnica citados (folios 262 y 263) no había sido divulgada ni sugerida para solucionar el problema de aumento de fijación y eliminación del riesgo de rotación de los sujetadores de riel al correspondiente soporte.

Ahora, luego de analizar las fotos 1-6 (folios 283-287) de las cuales el recurrente comenta que: *"lo que pretende proteger el solicitante como patente de invención es una simple modificación al diseño del sujetador D2 que no funciona efectivamente en los apoyos con las ranuras del tipo K"* (folio 287), cabe manifestar que a la luz del capítulo reivindicatorio (folios 258-259), la descripción y las figuras, se hacen evidentes las diferencias existentes entre los sujetadores del estado de la técnica presentados en las fotos y el sujetador solicitado, dado que lo que distingue al presente sujetador de los otros es precisamente la existencia de una: *"base...que tiene un borde delantero remoto de los brazos, que hace contacto con la superficie interior superior de dicha ranura, para formar cuando menos una línea de contacto con los lados de dicha ranura normal a la dirección del riel"*. Característica que es visiblemente comprobable y comparable con las bases de los distintos sujetadores nombrados en el estado de la técnica previo a la solicitud, por lo que se concluye que las fotos de los dispositivos de D2 y D9, ni sus respectivos documentos de patente revelan una similitud o demuestran la obviedad de dicho elemento característico para derivarlo del estado de la técnica y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 47391

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-094610

encontrar el resultado propuesto por el sujetador ahora reclamado.

De igual forma, con relación al comentario según el cual el actual sujetador corresponde a *"simplemente ajustes de diseño que no le proporcionan ventajas técnicas sobre lo ya conocido"*, y que *"simplemente corre el punto de bifurcación de las patas para supuestamente darle posibilidad de giro"* (folios 288-290), resulta pertinente señalar que, como se dijo en el concepto técnico N° 0332 (folio 200) dando respuesta al opositor: dicha bifurcación de las patas hace que por fin aparezca *"una diferencia explícita, detectada por el opositor"*, lo cual puede entenderse como una clara distinción física generada por el solicitante al sujetador y que junto a las características de borde de la base que es proporcionada y condicionada por la reivindicación dependiente 3, permite concluir que así sea una pequeña diferencia característica que logre una ventaja igualmente pequeña y que hace nuevo a dicho sujetador, la cual ningún documento del estado de la técnica logró anticipar o sugerir como para hacerla obvia, se puede llegar a afirmar que para la tecnología de sujetadores de riel es, por lo tanto, un salto cualitativo presente y reconocible.

Ahora, con relación a la afirmación hecha por el solicitante según la cual: *"un objeto adicional de esta invención es proporcionar un sujetador de riel que tiene una tendencia reducida a girar dentro de la ranura (ver página 2 del texto modificado)"*, lo que el recurrente se niega a aceptar diciendo que la presente solicitud no *"elimina el problema de rotación"* (folio 291), cabe señalar que además de las características proporcionadas por el borde de la base del sujetador (reivindicación independiente 1), en la descripción se comenta que dicha fijación se logra de manera complementaria al afirmar que: *"La resistencia a la rotación de la base 41 se mejora adicionalmente proporcionando esquinas afiladas 48 en el fondo de la base del sujetador 41 en donde se sienta sobre el piso de la ranura de la placa K 25 ó 34 de modo que el movimiento hacia los lados es resistido por las esquinas 48 mordiendo los radios del piso y del fondo a medida que la base tiende a deslizarse lateralmente durante la rotación. Esto contrasta con las esquinas redondeadas de la barra cuadrada usada en el sujetador DE que no morderá la ranura"*, lo anterior es el soporte de la reivindicación 4 que condiciona e incluye dicha característica a la solución del problema técnico planteado. Por lo que se concluye que es claro que se cubrieron todos los aspectos característicos reivindicados y de soporte descriptivo, necesarios para hacer que dicho sujetador se aplique para el trabajo que se desea.

Por otro lado, el recurrente comenta que: *"No es cierto que la base del sujetador D.E solo tenga una línea de contacto paralela al riel y menos aún que sea 'un único punto', y/o que no tenga líneas de contactos perpendiculares al eje del*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 47391

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-094610

riel...”, luego se remite a la foto 2 del sujetador DE para describir los componentes de dicho dispositivo concluyendo que no se soluciona nada nuevo. Al respecto, vale manifestar que la característica explícita, visible y medible del actual sujetador, cuyo elemento es el borde que tiene una conformación tal que se logra: *“mediante configuraciones esféricas en las esquinas superiores frontales de la base del sujetador y estas esquinas luego convergen a configuraciones cilíndricas y se extienden hacia atrás hacia la parte posterior de la base y también hacia afuera lateralmente y finalmente estando truncados por los lados verticales de la base de sujetador”* (reivindicación 3, folio 258) y que en el trabajo junto al soporte de riel K hace que se presente la línea de contacto en el borde para realizar la fijación del presente sujetador no había sido sugerido, ni citado por los documentos del estado de la técnica. Por lo anterior, se concluye, de acuerdo con el concepto N° 3555, que el sujetador de la presente solicitud es nuevo, tiene nivel inventivo y aplicabilidad industrial.

Ahora bien, respecto al procedimiento de instalación del sujetador de la presente solicitud y los de los documentos D2, D9 y el sujetador DE donde se dice que no es cierto que se utilice una sola herramienta, como afirma el solicitante (folio 292), se aclara que de acuerdo con el capítulo descriptivo allegado por el solicitante: *“Una de las desventajas del sujetador DE del arte previo es que, cuando se aplica a la placa K y apoyos equivalentes para amarres de concreto, el sujetador primero se tiene que iniciar en el apoyo utilizando una herramienta especial que aprieta las puntas lateralmente de manera que puedan introducirse hacia la ranura vertical. Luego una segunda acción por otra herramienta o máquina se requiere para posicionarlo sobre el riel...”* (folios 213 y 214). De lo transcrito se puede ver claramente que se está cumpliendo con el objetivo de reducir el uso de más herramientas, por lo que se concluye que el solicitante solucionó dicho problema con la implementación del sujetador propuesto.

Por último, el recurrente cita el Manual Andino de Patentes donde se resalta lo comentado en cuanto a la carencia de nivel inventivo cuando se presenta *“cambio de tamaño, forma o proporción, obtenido por mero ensayo sin efecto inesperado”* (folio 293) haciendo alusión al sujetador de la presente solicitud. Al respecto cabe precisar que el sujetador de riel de esta solicitud no cabría dentro de dicho contexto dado que explícitamente la característica esencial que se incluyó en el referido dispositivo es una: *“base...que tiene un borde delantero remoto de los brazos, que hace contacto con la superficie interior superior de dicha ranura, para formar cuando menos una línea de contacto con los lados de dicha ranura normal a la dirección del riel”* (reivindicación 1 folio 258), elemento que en conjunto con las reivindicaciones, particularmente la reivindicación 3 (folio 258), claramente lleva a concluir que no fue un suceso del azar el haber hallado el borde correcto

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 47391

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-094610

para aumentar la fijación de los sujetadores de riel y evitar así la rotación de estos.

Se concluye de todo lo anterior que la presente solicitud cumple a cabalidad los requisitos de patentabilidad del artículo 14 de la Decisión 486, por tanto no hay lugar a revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

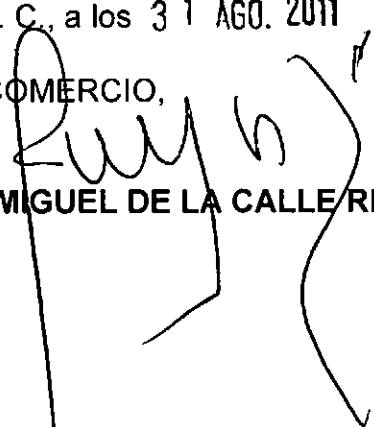
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 10320 del 24 de febrero de 2011, por medio de la cual se concedió una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Olga Georgette Otero R., en su calidad de apoderada de la sociedad opositora Comercializadora de Productos Férreos Ltda., y al doctor Juan Pablo Cadena S., en su calidad de apoderado de Airboss Railway Products Inc., o a quienes hagan sus veces, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por cuanto está agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., a los 31 AGO. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
Olga Georgette Otero Rojas
Avenida 82 No.10 – 62, Piso 6
Bogotá D. C.

Doctor
Juan Pablo Cadena Sarmiento
Calle 70 A No. 4 – 41, piso 4
Bogotá D.C.

Proyectó: Jesús Fernel García 
Revisó: Doris Polo Córdoba 
Revisó: José Luis Salazar
Aprobó: José Luis Londoño 