

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-094610- -00005-0000

Fecha: 2008-04-28 16:21:03 Dep. 2020 NUECREACION
Tra 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 49

Señora

Alix Carmenza Céspedes de Vérgel

Jefe de División de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Referencia: Expediente No. 06.094.610

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Sujetador de carril mejorado"

Solicitante: Airboss Railway Products Inc.

**SUSTENTACION DE OPOSICIÓN SEGÚN ARTICULO 42 DE LA DECISIÓN 486 A LA
SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION No.06.094.610 PUBLICADA EN LA GACETA
No. 581 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2007**

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado de la sociedad Comercializadora de Productos Férreos Ltda. (opositor), sociedad constituida de conformidad con las leyes de Colombia y domiciliada en calle 37 A No.73B-12, Bogotá, D.C., de conformidad con el artículo 42 de la Decisión 486, me permito presentar la sustentación a la oposición que presenté el 30 de Enero de 2008 a la solicitud de patente de invención denominada "Sujetador de carril mejorado" radicada por la sociedad Airboss Railway Products Inc bajo el expediente No. 06.094.610 en los siguientes términos:

I. SUSTENTACION DE OPOSICION:

En continuación con la oposición que presenté el 30 de Enero de 2008, en la cual se argumentó en forma resumida que la solicitud Colombiana No.06.094.610 no puede gozar del privilegio de patente de invención ya que la misma carece de nivel inventivo por ser obvia a partir de las enseñanzas y revelaciones de los documentos US 4,313, 563 publicado el 2 de Febrero de 1982 y GB 2 269 198 publicada el 2 de Febrero de 1994. Me permito

presentar los siguientes argumentos adicionales que sustentan la oposición a la solicitud de patente Colombiana No.06.094.610, y que demuestran a cabalidad que dicha solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 ni tampoco con los requisitos de claridad establecidos en los artículos 28 y 30 de la misma Decisión.

1. FALTA DE CLARIDAD:

CAPITULO REIVINDICATORIO

"El artículo 30 de la Decisión 486 establece que las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

La solicitud de patente Colombiana No.06.094.610 no cumple con el requisito de claridad establecido en el anterior artículo debido a lo siguiente:

En primer lugar, las reivindicaciones 1 a 4 se relacionan con un asiento de ferrocarril que consiste en un par de soportes de sujetador de riel asegurado a un amarre de riel, un sujetador de riel ajustado en cada uno de los soportes de sujetador de riel....

Sin embargo, en la descripción de la solicitud de patente No.06.094.610 no se encuentra sustento alguno para dichas reivindicaciones. En la descripción de la solicitud No.06.094.610 solo se hace mención a un sujetador de carril mejorado pero no se menciona un asiento de ferrocarril.

En segundo lugar, la reivindicación 1 que hace referencia a un asiento de ferrocarril se está caracterizando por tener un borde delantero alejado de los brazos que hace contacto con la superficie interior superior de la ranura para formar cuando menos una línea de contacto con la superficie de la ranura. Sin embargo, esta caracterización es del sujetador de riel y no del asiento de ferrocarril.

Vale la pena también mencionar, que para las reivindicaciones 1 a 3 de la solicitud Colombiana No. 06.094.610 no es válida la reivindicación de prioridad Australiana No.2005905171 del 20 de Septiembre de 2005 ya que dicha prioridad no contempla las reivindicaciones de la solicitud Colombiana dirigidas a un asiento de ferrocarril que consiste

en un par de soportes de sujetador de riel asegurado a un amarre de riel sino que cubre solamente las reivindicaciones dirigidas a un gancho/sujetador para riel a ser utilizado con un soporte de gancho para riel. Anexo copia de la solicitud Australiana.

Por lo tanto, la fecha que debe tenerse en cuenta para el estudio de patentabilidad (novedad, nivel inventivo) para las reivindicaciones 1 a 3 de la solicitud Colombiana es el 20 de Septiembre de 2006 y no la fecha de prioridad 20 de Septiembre de 2005.

Así mismo, hacemos notar a su Despacho que las reivindicaciones de la solicitud Colombiana No. 06.094.610 publicadas en la gaceta No.581 del 31 de Octubre de 2007 no corresponden a las reivindicaciones presentadas en dicha solicitud sino que corresponden a las reivindicaciones de la prioridad reivindicada.

2. FALTA DE CLARIDAD:

CAPITULO DESCRIPTIVO

El artículo 28 de la Decisión 486 establece que la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla

La descripción de la solicitud Colombiana no cumple con el artículo 28 de la Decisión 486 ya que se encuentran inconsistencias que hacen que dicha solicitud no divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa.

2.1 Inconsistencias de la descripción de la invención en cuanto a las placas tipo K y el asiento de ferrocarril enunciado en las reivindicaciones 1 a 4:

A lo largo de la descripción de la solicitud Colombiana se hace referencia a una placa tipo "K", en la cual funciona el sujetador de carril mejorado que se desea proteger por dicha solicitud, mientras que el sujetador de carril de la patente US 4,313,563 según la solicitud Colombiana no funciona en dicha placa tipo "K".

En la pagina 5 de la solicitud Colombiana se indica que la placa "K" se ilustra en las figuras 1, 2 y 3. En la pagina 6 de la solicitud Colombiana se indica que las figuras 4, 5 y 6 se

130

130
4

refieren a un "espaldon de metal moldeado con una ranura de sujetador similar a aquella en una placa "K", pero en las reivindicaciones 1,2,3 no reivindica una placa "K" ni tampoco un espaldon de metal sino un "asiento de ferrocarril".

De esta manera, al reivindicarse un "asiento de ferrocarril", se desconoce si se refiere entonces, a la "placa K" de las figuras 1, 2 y 3, o si se refiere al "espaldon de metal moldeado con una ranura de sujetador similar a aquella en una placa K" de las figuras 4, 5 y 6, que es donde puede instalarse el "Sujetador de Riel" descrito a lo largo de la solicitud Colombiana y enunciado en las reivindicaciones 4 a 11.

Como se mencionó anteriormente las reivindicaciones 1 a 3 dirigidas a un asiento de ferrocarril de la solicitud Colombiana No. 06.094.610 no se encuentran sustentadas en la descripción de la solicitud originalmente presentada. Por lo tanto, además de que no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, tampoco se tendrían en cuenta para el análisis de novedad y de nivel inventivo.

3. FALTA DE NIVEL INVENTIVO:

El artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

"Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente técnica, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

Las reivindicaciones 4 a 11 de la solicitud Colombiana No. 06.094.610 carecen de nivel inventivo debido a lo revelado por los documentos US 4,313,563 y GB 2 269 198.

Tal como se argumentó en la oposición que presenté el 30 de Enero de 2008, el sujetador de rieles de la patente US 4,313,563 y el sujetador de riel que se pretende proteger mediante la solicitud Colombiana No. 06.094.610 tienen ambos una forma en U, su configuración es en ambos casos tridimensional, la materia prima es la misma, con lo cual se pueden utilizar para fijar rieles de ferrocarril a las traviesas.

131

131
5

Se reitera que las diferencias entre uno y otro sujetador 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. 06.094.610 simplemente corre el punto de bifurcación de las patas para supuestamente darle menos posibilidad de giro dentro de la cavidad, pero en la práctica esta ventaja no ocurre, tal como se explicará más adelante.

De la descripción de la solicitud Colombiana No.06094610 en la página 3 se cita textualmente: "Un objeto de esta invención es proporcionar una modificación al sujetador descrito en la patente de US. 4313563 de modo que pueda funcionar efectivamente en las ranuras de tipo de placa K".

Sin embargo, de las fig. 3A y 3B de la patente GB 2269198A, se muestra un elemento que comercialmente se denomina como Shoulder u Hombro, y que es uno de los elementos en que por excelencia se han instalado en el mundo millones de sujetadores correspondientes a la patente US. 4313563. Lo anterior para aclarar que el sujetador de la patente US. 4313563 se puede instalar y efectivamente ha funcionado en las ranuras del tipo que el solicitante denomina placa "K", pues las fig. 3A y 3B de la patente GB 2269198A son en su esencia iguales a un "espaldon de metal moldeado con una ranura de sujetador similar a aquella en una placa "K", por lo tanto ya existía en el estado de la técnica un sujetador que funcionara de forma apropiada en las placas tipo "K".

Es entonces claro que la cavidad del shoulder u hombro o "asiento de ferrocarril" son básicamente la misma concepción, ya sea para alojar los sujetadores de la patente E.U.A. 4313563 o los sujetadores de la solicitud colombiana 06.094.610. En consecuencia no existe de ninguna manera nivel inventivo en la solicitud colombiana 06.094.610 en lo que respecta a la forma y proceso de alojamiento del sujetador de carril dentro de la cavidad del asiento de ferrocarril.

En la pagina 3 de la descripción de la solicitud Colombiana se menciona que "Un objeto adicional de esta invención es proporcionar un sujetador de riel que tiene una tendencia reducida a girar dentro de la ranura". Esto no puede ser cierto si se comparan las figuras No. 3 y 6 de la patente US 4313563, con las figuras 11 y 13 de la solicitud colombiana 06.094.610, pues en principio son la misma configuración, con la desventaja para el diseño

de la solicitud Colombiana que el borde exterior de los brazos van mas oblicuos que los brazos del diseño de Pandrol, con lo cual mas fácilmente pierden contacto dentro de la cavidad del hombro, shoulder o asiento de ferrocarril, haciendo que esta falta de contacto permita un giro del sujetador del riel dentro de la cavidad del asiento. (Se anexa copia del catálogo, que muestra un sujetador de ferrocarril de marca SAFELOK que se ha producido por Pandrol desde hace más de 20 años con base en la patente US. 4313563.

Las pequeñas diferencias que se presentan entre estos sujetadores de Pandrol y el que ahora se presenta en la solicitud de patente Colombiana No. 06.094.610, son ajustes del diseño para utilizarlos en los ferrocarriles de Colombia y que con antelación la Superintendencia de Industria y Comercio le había negado mediante resolución No.7916 del 23 de Marzo de 2007 a la solicitud Colombiana de diseño industrial titulada "GANCHO" que daba un ajuste al clip de Pandrol (ver copia de catalogo) derivado de la patente US 4313563 al hombro, al shoulder o asiento de ferrocarril utilizado en Colombia, con número de radicación 05.048.693 con fecha de presentación 19 de mayo de 2005.

Dicho diseño industrial No.05.048.693 se negó con fundamento en lo revelado por la patente Brasileña No. PI 9204140-0 de fecha 26 de Abril de 1994 denominada D1, en donde la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la resolución 7916 de fecha 23 de Marzo de 2007 cita textualmente:

"Ahora bien, comparadas estas características con las de la anterioridad D1, se puede concluir que:

- Se presentan similitudes de forma, en cuanto a la forma general del diseño, siendo un elemento de tipo laminar que parte de una base plana la cual asciende en dos arcos semicirculares paralelos entre sí, que continúan en un segmento plano en diagonal, descendiendo hasta una curvatura en "U" hasta terminar en dos segmentos planos base; conformando así una "C".*
- Y, se presentan diferencias secundarias, en cuanto a que la solicitud presenta una forma laminar desde su base hasta media altura de los arcos simicirculares, también la forma de "U" se torna más recta que la anterioridad. Sin embargo, se trata de formas que no le otorgan novedad al diseño solicitado, pues son ligeros cambios a un diseño ya existente (D1), ...*

Lo anterior es un indicio claro que el sujetador de carril mejorado que se pretende proteger con la solicitud No.06.094.610 no puede gozar del privilegio de patente de invención puesto que las diferencias que presenta son diferencias secundarias y que de ninguna manera dan un salto técnico con relación al arte previo. Por lo que el documento No. PI 9204140-0 también es una anterioridad relevante que afecta la patentabilidad de la solicitud Colombiana No. 06.094.610, así como el mismo diseño negado denominado "gancho" con fecha de presentación 19 de mayo del 2005 y por lo tanto anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente colombiana No. 06-094610 presentada el 20 de septiembre de 2006. Dicho diseño de hecho afecta la novedad de la solicitud de patente colombiana ya que tal como lo establece el artículo 16 para efecto de determinación de la novedad también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido este incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40. Por lo tanto, además de que la solicitud colombiana No. 06094.610 no tiene altura inventiva también carece de novedad.

Anexo copia de la resolución No.7916 de fecha 23 de Marzo de 2007, del petitorio de la solicitud de diseño industrial No. No.05.048.693, y copia de la patente Brasileña No. PI 9204140-0.

Por último, como una prueba más de la falta de patentabilidad de la solicitud Colombiana No.06.094.610 es el desistimiento que el solicitante "AIRBOSS RAILWAY PRODUCTS INC" efectuó en la Oficina Australiana de la solicitud Australiana No.200590517 cuya prioridad se invoca en la solicitud Colombiana. Se anexa copia de la página de la Oficina de Patentes Australiana, en donde claramente se lee que la solicitud de patente Australiana No.2005905171 está caducada.

II. PETICIÓN

1. Que es fundada la oposición presentada el 30 de Enero de 2008 por Comercializadora de Productos Férreos Ltda; junto con los argumentos aquí expuestos.
2. Que, en consecuencia, se niegue la concesión de la solicitud de patente tramitada bajo el expediente No. No.06.094.610

III. TRASLADO

Presento con este memorial copia del presente escrito de observaciones, para su traslado al solicitante, representados en este asunto por su apoderado el doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento.

IV. NOTIFICACIONES

1. Mi representada y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de ese Despacho y en mi oficina de abogado situada en la Avenida 82 No. 10-62, Piso 5, de esta ciudad.
2. Para efectos de la notificación prevista en el artículo 43 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, manifiesto a usted que el solicitante podrá ser notificado en la dirección indicada en la solicitud de patente de invención de la referencia.

Atentamente,



ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ

C.C.No.79.143.366 de Usaquén

T.P.20.281

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7916

Por la cual se niega un registro de diseño industrial

Rad. Exp. N° 05048693

LA JEFE DE LA DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
en ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 19 de mayo de 2005, bajo el número 05048693 se presentó solicitud de registro de diseño industrial, titulado: "GANCHO".

SEGUNDO: Que realizado el examen de forma sobre los requisitos que debe reunir la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que según lo dispuesto en el artículo 113 de la Decisión 486, se considerará como diseño industrial "la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto".

1. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 19 de mayo de 2005, que corresponde a la fecha de la presentación de la solicitud en estudio, como quiera que no se invocó prioridad, según se evidencia a folio 1 del expediente en cuestión.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró la publicación INPI BRASIL, PI9204140-0 A del 26 de abril de 1994, anterior a la fecha de la presentación de la solicitud en estudio y relacionada con el diseño en cuestión (ver a folios 38 y 39 del expediente en estudio).

2. Novedad

En el artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se indica que "serán registrables diseños industriales que sean nuevos".

La misma disposición señala que "un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad validamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio".

El Substituto de Secretario General AD-1102
Hace constar que la presente copia fotostática coincide con el original que ha
tenido a la vista

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

Secretario General

16

PETITORIO

FORMULARIO UNICO DE REGISTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL 2000-4

1 SOLICITUD DE REGISTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL

2 SOLICITANTE (71)

Nombre: C.I. PRECONCRETOS RAHS LTDA.

Dirección: Calle 122 No.21-24, Oficina 104 Bogotá,
Colombia

Teléfono: _____ Fax: _____

E-Mail: _____

Domicilio: BOGOTA, COLOMBIA

IDENTIFICACION

C.C. ☐ NIT ☒

C.E. ☐ Otro ☐

Número 830.071.121-8

3 REPRESENTANTE O APODERADO (74)

Nombre: ALVARO CORREA ORDOÑEZ

Dirección: Avenida 82 No.10-62 Piso 6°.

Teléfono: 634 15 00 Fax: 3762211

E-Mail: patents.bogota@bakernet.com

IDENTIFICACION

C.C. ☒ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Número 79.143.366 TP 20.281
de Usaquén

4 DISEÑADOR (ES) (72)

Nombre: HERNANDEZ Suárez, Ricardo Alberto

Dirección: Calle 122 No.21-24 Oficina 107; Bogotá,
Colombia

Teléfono: _____ Fax: _____

E-Mail: _____

Domicilio: BOGOTA, COLOMBIA

IDENTIFICACION

C.C. ☒ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Número 19.105.127 Bogotá

5 Título (54) GANCHO.

6 Clasificación Internacional (51) Tipo de género de productos

7 Prioridad	(33) País de Origen	(32) Fecha	(31) Número de Solicitud
SI ☐ NO ☐			

8 Diseño Bidimensional ☐ Diseño Tridimensional ☒

9 Comprobante de pago No. 05-24.867 Fecha: ABRIL 11 DE 2005

140

140
14

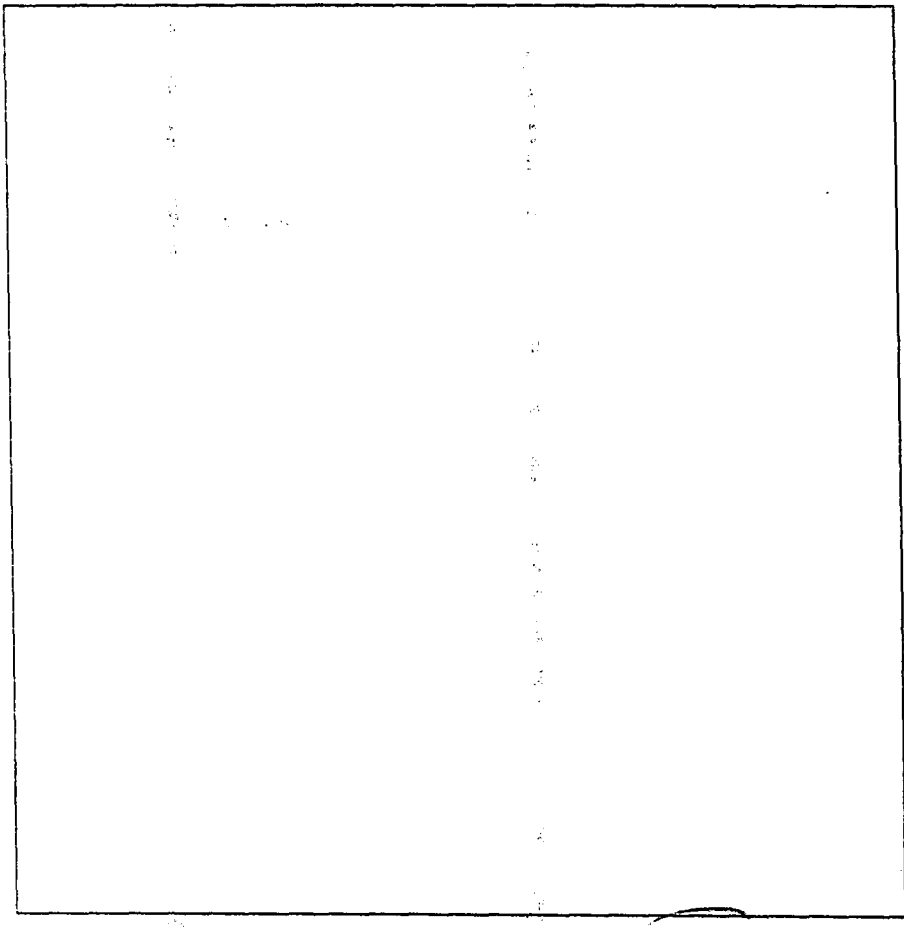
10

Anexos

- ☒ Comprobante de pago de la tasa de presentación de la solicitud
- ☐ Comprobante de pago por reivindicación de prioridad
- ☐ Certificado de existencia y representación legal cuando el solicitante sea persona jurídica
- ☐ Poderes, si fuere el caso
- ☐ Copia certificada de la primera solicitud si se reivindica prioridad
- ☐ Traducción simple de la primera solicitud, si se reivindica prioridad
- ☐ Documento de cesión del diseñador al solicitante o a su causante
- ☒ Dibujos y/o planos necesarios y/o muestra física, si el diseño es bidimensional y está incorporado en un materia plano
- ☒ Arte final 12x12

11

FIGURA CARACTERISTICA:



12

NOMBRE: ALVARO CORREA ORDOÑEZ

FIRMA:

C.C. 79.143.366 de
Usaquén T.P. 20.281