

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50212

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-036769

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. 67350 del 12 de noviembre de 2014 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "TÚNELES DE TRINCHERA CERRADA", con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 23 de diciembre de 2014 con el No. 13-036769-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el señor LUIS ENRIQUE BECERRA PEÑUELA, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El señor recurrente indica en primer lugar que *"...la superintendencia me hace un requerimiento para hacerle algunas modificaciones a la patente, Radicación: 13-36769- -4, Tramite: 11, Evento: 378, Actuación: 519, Oficio: 7909, Folios: 5, de fecha 2014-07-03 12:19:57 (adjunto documento). En virtud de ello, solicité una reunión vía SKYPE con el examinador DIEGO GONZALEZ CASTILLO, el mismo que elaboró dicho requerimiento.*

En esta conversación se me hicieron varias recomendaciones, principalmente que incluyera las características técnicas de la estructura o puente (describir detalladamente la estructura), también se me recomendó cambiar el nombre de la patente y enfocarme en la máquina y no en el método constructivo. Me hizo énfasis en que no podía agregar alguna mejoría a la patente pero si podía quitar cualquier característica o reivindicación de esta, en conclusión, las modificaciones eran de forma y no de fondo.

Cumpliendo con este requerimiento elaboré la respuesta, modificando los puntos que se me recomendaron, mediante escrito radicado bajo el N° 13-036769-00007-0000 del 04 de septiembre de 2014 (Anexo documento)."

A continuación agrega el recurrente que *"Posteriormente, la Superintendencia me comunica mediante oficio radicado No. 13-36769- -9 de 19 de noviembre de 2014, la expedición de la Resolución No. 67350 de fecha 12 de noviembre de 2014, **Por la cual se deniega una patente de invención**, (adjunto documento), (...)"*

Continúa el recurrente indicando no estar de acuerdo con las objeciones sobre ampliación de la materia inicialmente presentada *"...toda vez que el examinador no acepta las modificaciones porque según su criterio, menciono dos vigas principales, varias viguetas y tableros que no se habían mencionado en la presentación inicial. Esta descripción detallada de la estructura se hizo por*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50212

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-036769

recomendación del mismo examinador y el cual no agrega ninguna mejoría en el invento, solo fue una descripción detallada de la estructura de la máquina que estaba considerada desde el principio.

Igualmente el examinador dice que se modificó la numeración de los elementos divulgados inicialmente, considerando que en la conversación vía SKYPE (conversación que pueden verificar según registro de la llamada) yo le pregunte al examinador que si había algún problema que los dibujos y su numeración cambiaran, respuesta a la cual el Examinador dijo 'NO' que siempre y cuando no se agregara ningún elemento al invento.

Por consiguiente al No aceptárseme las modificaciones se toma como base el pliego reivindicatorio anterior el cual tampoco incurre en falta de nivel inventivo, novedad o aplicación industrial."

A continuación señala el recurrente que en otras Oficinas se manifestaron sobre la novedad y el nivel inventivo de la solicitud e indica que "Es importante resaltar que el informe de búsqueda internacional PCT/IB2011/001960 (adjunto documento), hecho por la **OFICINA ESPAÑOLA DE MARCAS Y PATENTES**, da una declaración sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial, documento que en su tenor literal reza:

'Solución Propuesta: el inventor propone una estructura de máquina que permite el paso de vehículos sobre ella, móvil a efectos de situarla en la zona a trabajar y dotada de rieles inferiores a los que se sujetan las máquinas y dispositivos necesarios para la excavación y recubrimiento del túnel (...)"

Continúa el recurrente argumentando que el documento D1 no constituye una anterioridad para la solicitud, señalando que "...la patente citada por el examinador soluciona el problema de la técnica en la construcción de puentes y se enmarca dentro de las varias patentes de invención y mejorías o modelos de utilidad de CARROS DE AVANCE, ya que se encuentra dentro de la clasificación E01D21/10, (Levantamiento en voladizo). Esta es la única patente citada por la superintendencia la cual no está dentro de las citadas por el informe de búsqueda internacional, el cual se refiere a un sistema para la construcción de **PUENTES y NO de TUNELES**.

*...el sistema que se menciona por el examinador y mi invento, están dentro del campo de la ingeniería civil, pero no tienen ninguna relación entre sí, ni con la solución del problema, ya que el primero da una solución a la construcción de puentes y no usa su estructura como puente **para que los vehículos transiten por medio de ella mientras que al mismo tiempo se lleva el proceso constructivo, siendo esta la característica principal que tiene mi invento.***

Como conclusión a este punto, el examinador de la superintendencia toma como base para dar su conclusión las siguientes características técnicas esenciales (...)", referenciando posteriormente la tabla comparativa 1 de la Resolución 67350 del 12 de noviembre de 2012, en la que se menciona dichas características.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50212

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-036769

Concluye el recurrente solicitando “...la revocatoria del acto administrativo que aquí se apela y como consecuencia de ello, se acepte la patente de invención, es importante precisar que se debe indicar por parte de dicha entidad la metodología para el examen de fondo de la solicitud y verificar si los examinadores cumplen con el perfil respectivo, y señalarlo en el respectivo acto, pues conforme a la Oficina Española de Patentes y Marcas, ‘Si solicita un examen de fondo la OFP deberá decidir si su invención y su solicitud reúnen los requisitos del Convenio sobre la Patente Europea. Para una máxima objetividad, por regla general hay tres examinadores (...)”.

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

Respecto a los argumentos del recurrente relacionados al requerimiento que se realizó con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina mediante el Oficio No. 7909, esta Oficina encuentra que se sugirió en forma acertada cambiar en primera medida el título de la solicitud. Por otra parte, presentar un nuevo capítulo reivindicatorio que superase las falencias de claridad en la materia reclamada, sin incurrir en ampliar el objeto inicialmente presentado.

Esta Oficina encuentra que el título sugerido como “*Máquina y procedimiento para la construcción de túneles de trinchera cerrada sin detener el tráfico de vehículos*” es una sugerencia acertada y válida, ya que indica en forma más cercana la materia que trata la invención.

Por otra parte, en el mismo acto oficial se indican claramente las falencias sobre claridad observadas en la materia reclamada, en especial al utilizarse términos que no definen la materia a proteger y al caracterizar la invención por sus resultados a obtener. Obsérvese que en la reivindicación 1 se reclama como única característica estructural de la invención “*una estructura en forma de puente de arco*” lo cual no define de forma concreta la invención según la disposición y forma de los elementos que la componen. Nótese que al reclamarse la protección de una invención definida únicamente por una estructura en forma de puente de arco, se estaría dando protección a un número ilimitado de invenciones, ya que dicha definición es indeterminada, pues estructuras que tengan forma de arco pueden ser un número indefinido de estructuras e invenciones. Se encuentra también importante observar que en la reivindicación 2 se reclama una máquina caracterizada porque “*la estructura está diseñada en secciones prefabricadas que pueden variar en sus formas, tamaños, materiales y capacidad según la necesidad*”, lo cual como se puede ver no es un objeto definido, debido a que se está reclamando una estructura caracterizada por secciones prefabricadas de indefinidas formas, tamaños y materiales que no precisa un objeto concreto, el cual se pueda comparar con lo perteneciente al estado de la técnica y determinar su novedad o nivel inventivo. De forma semejante esta Oficina observó falta de claridad en la materia reclamada en las reivindicaciones 3, 5, 6, 7, 8.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50212

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-036769

Por otra parte, tal como se indicó en el Oficio No. 7909, esta Oficina encuentra que la novedad de la solicitud no se define por los resultados técnicos a lograr por medio de la invención, no siendo esto materia objeto de protección, debido a que estas características no definen cómo es la invención y por lo tanto no se estaría protegiendo una invención tangible. Por ejemplo, se reclama proteger *“para permitir el paso de vehículos sobre ella, por el cual se puede trabajar en la construcción del túnel al mismo tiempo que los vehículos siguen su tráfico normal y constituye la característica principal y sus ventajas que posee este invento”*, donde se puede ver que lo reclamado no es una característica que defina una invención. Al reclamarse protección de los resultados que se pueden obtener por medio de la invención, la materia reclamada abarca un indeterminado número de posibles objetos estructurales previamente existentes, ya que para lograr llegar a los resultados reclamados, se puede contar también con una cantidad incierta de invenciones, donde la protección del presente objeto afectaría de forma directa la novedad de todas las nuevas invenciones que tengan como fin resolver este planteamiento técnico. Claramente se indicó en el Oficio No. 7909 y en la Resolución recurrida que *“El pliego reivindicatorio no es claro porque caracteriza la invención por sus resultados a obtener (...), lo cual no es permitido ya que equivaldría definir el problema técnico a resolver y el alcance de la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.”*

Por lo anterior, esta Oficina por medio del Oficio No. 7909, sugirió acertadamente al recurrente presentar un nuevo capítulo reivindicatorio y definir la materia reclamada especificando en las reivindicaciones todas las características estructurales esenciales, así como los elementos que componen la invención, teniéndose en cuenta como se indicó, que las modificaciones de la reclamación no deberían de incurrir en ampliación de la materia inicialmente presentada, tal como lo requiere el Artículo 34 de la Decisión 486, el cual señala que *“La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.”*

Obsérvese que al señor recurrente sí se le indicó en forma clara que no podía incurrir en ampliación de la materia a proteger, tal como se puede ver al final del numeral 4 del Oficio No. 7909, donde se señala al recurrente: *“...el solicitante deberá presentar un nuevo capítulo reivindicatorio, donde se hayan modificado las objeciones anteriormente citadas; dichas modificaciones no deben ampliar el objeto inicialmente presentado por la presente solicitud”* (subrayado fuera del texto).

También se encuentra importante notar que en la conversación por Skype que cita el recurrente, el Examinador indicó no ampliar la materia inicialmente reclamada, obsérvese que el recurrente menciona lo expresado por el Examinador en dicha conversación como: *“Me hizo énfasis en que no podía agregar alguna mejoría a la patente.”* Más adelante también el recurrente menciona: *“...el Examinador dijo ‘NO’ que siempre y cuando no se agregara ningún elemento al invento.”*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50212

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-036769

De acuerdo con lo observado, es claro para esta Oficina que el recurrente ha tenido en conocimiento, tanto por lo que dicta el Artículo 34 de la Decisión 486, como por las indicaciones que esta Oficina hizo al recurrente, que las modificaciones a la materia reclamada no pueden incurrir en reclamar elementos que no habían sido revelados en la solicitud inicial, es decir no se puede ampliar la materia inicialmente reclamada si esta amplitud cobija elementos que no habían sido revelados en la solicitud inicial.

Esta Oficina encuentra importante observar que al sugerírsele al recurrente presentar un nuevo capítulo reivindicatorio donde se superaran las objeciones de falta de claridad encontradas, así como que se incluyeran todas las características esenciales estructurales y de elementos que conforman la invención, dicha modificación a la solicitud, contrario a lo señalado por el recurrente, no es una modificación de forma, debido a que modificar la materia reclamada por medio de un nuevo capítulo reivindicatorio en la instancia del examen de fondo que incluyera nuevos elementos técnicos estructurales, es definitivamente una modificación de fondo y no de forma.

Respecto a los argumentos del recurrente en los cuales manifiesta no estar de acuerdo con esta Oficina, por no haberse aceptado las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio presentado en el Radicado No. 13-036769-00007-0000, la Oficina encuentra que en dicho capítulo reivindicatorio se reclaman las viguetas (7) y los tableros (5), los cuales son elementos nuevos que no fueron enseñados en la solicitud inicialmente presentada.

Adicionalmente a lo mencionado en la Resolución de denegación, cabe señalar, de manera complementaria a las modificaciones y nuevas configuraciones señaladas por el Examinador en dicho acto administrativo, que el solicitante también realizó un cambio en el sistema de avance, el cual se quiere resaltar de la siguiente manera:

Fig. 21 del radicado inicial

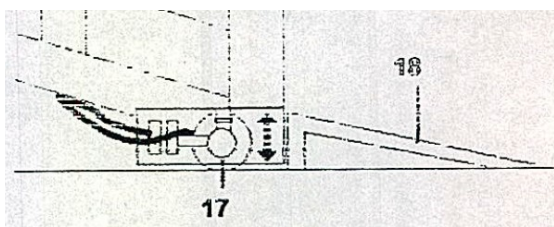
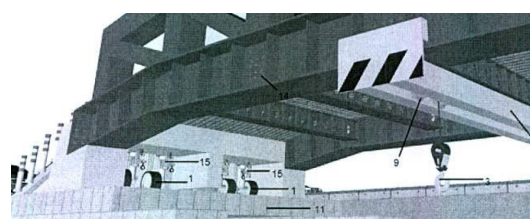


Fig. 8 Rad No. 2013-036769-00007-0000



En la figura 21 de la presentación, el solicitante menciona al respecto que es “... una vista lateral que hace referencia a las ruedas (17) de movimiento hidráulico y la rampa anexa (18)” (Folio 22 del radicado 2013-36769-00000-0000). Luego en la descripción (Folio 23) indica que “Para su avance se levanta sobre sus dos puntos de apoyo con ruedas (17) movidas por hidráulica que pueden moverse en cualquier dirección y ubicándola en posición para la construcción de un nuevo tramo o sección.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50212

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-036769

Toda la energía y fuerza hidráulica utilizada por toda la máquina puente es generada por un solo motor (8) ubicado entre la rozadora (1) y la pala (2) la cual distribuyen la fuerza a cualquiera de los sistemas con el que se esté trabajando (rozadora, pala, grúa y sistema de avance)”, por lo que únicamente se reconoce un solo motor para su funcionamiento. En contraste con lo ilustrado en la figura 8 del radicado No. 2013-036769-00007-0000, en el que se incluyen motores eléctricos (15) incorporados en cada una de las ruedas (Reiv. 5 del radicado No. 2013-036769-00007-0000 que no fue aceptado), evidenciándose aún más las nuevas configuraciones sin una previa divulgación en el radicado inicial de la solicitud.

Por lo tanto, esta Oficina encuentra, contrario a lo indicado por el recurrente que, en el nuevo capítulo reivindicatorio, sí se incurrió en pedir protección de nuevos elementos estructurales que no habían sido revelados en la solicitud inicial, siendo válida la objeción donde se señala que en el capítulo reivindicatorio presentado con el Radicado No. 13-036769-00007-0000 se incurre en una ampliación de la protección que no correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, por lo tanto esta Oficina encuentra valido no aceptar a estudio dicho capítulo reivindicatorio.

Con relación a los argumentos del recurrente donde indica que el pliego reivindicatorio estudiado no incurre en falta de novedad ni de nivel inventivo, esta Oficina observa lo siguiente:

Es de tener en cuenta que la novedad y el nivel inventivo de la solicitud se determinan comparado las características técnicas de la invención definidas en la reivindicación independiente con lo perteneciente al estado de la técnica. En el presente caso se comparan las características técnicas definidas en la reivindicación 1 con las enseñanzas del documento D1.

Obsérvese que en la reivindicación 1 se define como características novedosas de la invención “...una estructura en forma de puente de arco (20) diseñada para permitir el paso de vehículos sobre ella, por el cual se puede trabajar en la construcción del túnel al mismo tiempo que los vehículos siguen su tráfico normal y constituye la característica principal y ventajas que posee este invento.”

Estudiada la reivindicación 1, esta Oficina encuentra que la única característica reclamada en la reivindicación 1 que se puede considerar estructural y que conforma la invención se define como: “...una estructura en forma de puente de arco (20)”, ya que como se ha señalado las demás características definidas como “diseñada para permitir el paso de vehículos sobre ella, por el cual se puede trabajar en la construcción del túnel al mismo tiempo que los vehículos siguen su tráfico normal” reclaman resultados a alcanzar y no pueden ser aceptadas como materia que defina la novedad o el nivel inventivo de la solicitud. Por lo tanto, la característica que se compara con las enseñanzas del documento D1 para determinar la novedad y el nivel inventivo de la solicitud es “una estructura en forma de puente de arco (20).”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50212

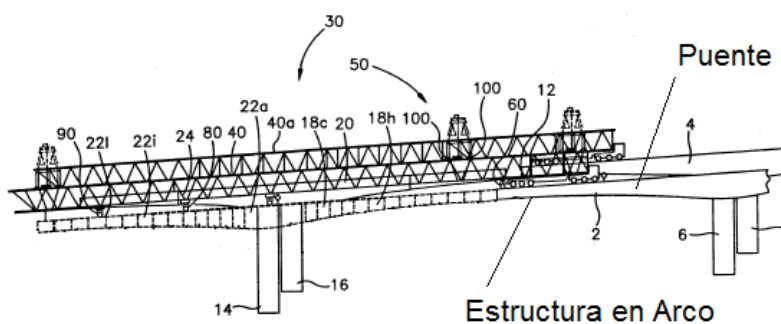
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-036769

Estudiado el documento D1 se encuentra que dicho documento enseña en la figura 1, una estructura (2) en forma de puente de arco, definida entre los dos apoyos (14) y (6) y que incluye cerchas prefabricadas (40) y (40a), afectando el documento D1 la novedad de la estructura reclamada, tal como se determinó en las tabla comparativa (Tabla 1) presentada en el Oficio No. 7909 y en la Resolución No. 67350.

Esta Oficina concluye que la característica reclamada como “estructura en forma de puente de arco” no es nueva ante la estructura enseñada en el documento D1, el cual también presenta un puente con estructura en forma de arco, por lo tanto la patentabilidad de la solicitud sí se ve afectada por falta de novedad ante lo enseñado en el documento perteneciente al estado de la técnica D1.

Detalle de la Figura 1 del documento D1



Por otra parte, con referencia a los argumentos del recurrente en los cuales indica que en otras Oficinas se manifestaron en favor de la patentabilidad de la solicitud, se encuentra de importancia indicar, **que imperan en materia de patentes los principios de territorialidad**, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable, por lo tanto esta Oficina es autónoma en realizar el estudio de patentabilidad y dar un concepto diferente a otras Oficinas, tomando los conceptos de estas Oficinas como una referencia, sin tener la obligación de realizar el mismo concepto.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad, y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50212

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-036769

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en Resolución No. 67350 del 12 de noviembre de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al señor Luis Enrique Becerra Peñuela, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 18 Ago 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUIS ENRIQUE BECERRA PEÑUELA, becerralucho@hotmail.com

Elaboró: Jesus Alejandro Velasquez Salgado

Revisó: Rachid Ponce Vergel

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez