

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5910

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-022476

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 26556 del 27 de abril de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "UNA HERRAMIENTA DESTORNILLADOR QUE TIENE UN MECANISMO DE RETENCIÓN PARA TEMPORALMENTE SUJETAR UN TORNILLO EN SU PUNTA", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumple con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de materia que resulta obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 4 de junio de 2012, con el No. 08-022476-00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SYNTHES GMBH, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente asegura que "si se combinara la punta biselada 81 de D2 con la herramienta de D1 la combinación resultante conduciría a una disminución de la cantidad de área de superficie de contacto entre las hojas de la herramienta y las ranuras para las hojas. Debido a que este resultado es contrario al problema técnico que se desea resolver 'obtener un mejor ajuste entre el tornillo y la herramienta' una persona versada en la materia relevante no estaría motivada a efectuar la combinación entre la punta biselada de D2 con la herramienta de D1 con el objeto de llegar a los elementos citados de la reivindicación 1 de la presente solicitud."

Asegura, que tal "como se ilustra en la Fig. 17 de D1, las hojas 143 y 144 de la herramienta pueden estar provistas con ranuras de separación 155 y 156 posicionadas en las áreas de extremo radialmente exterior de las hojas 143 y 144 de la herramienta. (...) De acuerdo a lo anterior, una persona versada en la técnica relevante no estaría motivada a combinar la punta biselada de D2 con la herramienta de D1 para resolver el problema técnico de cómo 'obtener un mejor ajuste entre el tornillo y la herramienta' si el resultado de esa combinación eliminó una característica de D1 con el propósito establecido de mejorar el ajuste y sujeción entre la hoja de la herramienta y el tornillo. Entonces se pierde el concepto de 'derivado de manera evidente del estado de la técnica'."

Asevera que: "Las reivindicaciones 2 y 9 incluyen todos los elementos de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5910

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-022476

reivindicación 1 y son aceptables al menos por las mismas razones que se expusieron en detalle con respecto a la reivindicación 1. (...). No existe divulgación ni sugerencia en D1 y en D2 individualmente o en combinación de una punta con cuatro hojas en la cual la primera y segunda hojas están desplazadas. D1 ilustra en las Figs. 17-19 una herramienta de dos hojas en la cual la primera y segunda hojas pueden estar desplazadas y un tornillo con ranuras 151 y 152 para las hojas, las cuales reciben las hojas 143 y 144 de la herramienta. (...) De acuerdo a lo anterior, la solicitante afirma que las reivindicaciones dependientes son patentables frente a D1 y D2 por las razones adicionales que se mencionan."

Finalmente, la recurrente desea informar que, si bien tiene claridad sobre el concepto de soberanía, las reivindicaciones, tal como se encuentran presentadas, fueron concedidas por la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos de América. Agrega, que los documentos D1 y D2 también fueron considerados por dicha Oficina y, como resultado, se otorgó la patente.

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

La sociedad recurrente asegura que una persona versada en la materia no estaría motivada a efectuar la combinación entre la punta biselada de D2 con la herramienta de D1, con el objeto de llegar a los elementos de la reivindicación 1.

Al respecto, es preciso indicar que, en virtud del artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece: "*Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica*", y del estado de la técnica encontrado, que para el presente caso corresponde a D1 (DE202004004844) y D2 (US3234982), los elementos característicos esenciales de la invención son anticipados por el estado del arte, tal como se observa a continuación:

Características esenciales	D1	D2
Herramienta para rotar y retener un tornillo, caracterizada por:	Herramienta para rotar y retener un tornillo, que comprende:	Herramienta para rotar y retener un tornillo, que comprende:
Un eje con un eje longitudinal, un extremo distal y un extremo proximal.	Un eje longitudinal (3), un extremo proximal y un extremo distal (Fig. 1).	Un eje longitudinal, un extremo proximal y un extremo distal (Figs. 1-4).
Una punta conectada al extremo proximal del eje.	Una punta (4) conectada al extremo proximal del eje (3) (Fig. 1).	Un punta (20) conectada al extremo próximo del eje.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5910
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-022476

La punta tiene una primera hoja y una segunda hoja.	Una primera hoja (144) y una segunda hoja (143) (Figs. 17-19).	Una primera hoja (22) y una segunda hoja (72) (Figs. 1-9).
El plano de la primera hoja y de la segunda hoja es perpendicular al plano del eje, en lados opuestos del eje.	El plano de la primera hoja y de la segunda hoja es perpendicular al plano del eje, en lados opuestos del eje (Fig. 18, Párr. 98, líneas 6-14, reivindicación 21).	No se menciona
Los planos de la primera y segunda hoja son paralelos el uno al otro y descentrados respecto al eje longitudinal en una dirección perpendicular a su plano.	Los planos de la primera y segunda hoja son paralelos entre sí y están descentrados respecto al eje (Fig. 18, Párr. 98, líneas 6-14, reivindicación 21).	No se menciona
La primera o la segunda hoja tienen un bisel de dos etapas y el punto más angosto del bisel se ubica en el extremo proximal de la herramienta.	No se menciona	Al menos una hoja tiene un bisel de dos etapas y el punto más angosto del bisel se ubica en el extremo proximal de la herramienta (elementos 40, 22, 33, 72 y 75, figuras 3-7).

Tal como se observa, los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica más cercano a la invención, definida en la reivindicación 1, toda vez que divulgan una herramienta para rotar y retener un tornillo, que tiene por lo menos dos hojas (cuchillas) y la punta de la herramienta es biselada.

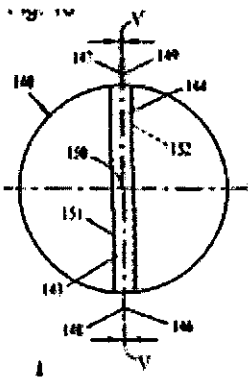


Fig. 18

Así las cosas, es claro que la diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y la herramienta presentada en D1, consiste en que la materia reclamada tiene, al menos, una hoja que posee un bisel de dos etapas y el punto más angosto del bisel se ubica en el extremo proximal de la herramienta.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5910

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-022476

La solicitud se diferencia de lo enseñado en D2, en que reclama una herramienta con dos cuchillas que son paralelas entre sí, mientras que D2 cuenta con múltiples cuchillas que no son paralelas entre sí.

El efecto técnico que se logra al incluir hojas que son biseladas a lo largo del eje longitudinal, es que dicho bisel ayuda a crear un ajuste seguro entre la hoja y la ranura del tornillo a fijar, haciendo más eficiente la herramienta.

Sin embargo, la utilización de un bisel de varias etapas para mejorar el ajuste entre la herramienta y el tornillo, ya fue divulgada en el documento D2, toda vez que revela una herramienta para rotar y retener un tornillo que cuenta con un bisel de dos etapas y el punto más angosto del bisel se ubica en el extremo proximal de la herramienta (elementos 40, 22, 33, 72 y 75, Figs. 3-7).

De esta manera, una persona del oficio normalmente versada en la materia incluiría el bisel escalonado divulgado en D2, en la herramienta de D1, para llegar así al objeto reclamado en la reivindicación 1 de esta solicitud y solucionar el problema técnico, realizando el mismo efecto de generar un ajuste de interferencia entre la herramienta y el tornillo para mantenerlo ligado o fijado mientras se realiza la inserción de éste.

Ahora bien, el hecho de que el elemento (81) de la herramienta del documento D2 termine en una punta, no es relevante en el estudio, toda vez que dicho elemento no fue reclamado en la reivindicación independiente 1 del último pliego reivindicatorio. Al respecto, es preciso indicar que la reivindicación independiente debe contener y especificar todas las características esenciales necesarias para definir la invención, debiendo ser autosuficiente.

En gracia de discusión, si dicho elemento hubiera sido incluido en la mencionada reivindicación, el documento D1 enseña en la figura 24 que el contorno del extremo de las hojas, en este caso (175) y (176), tienen una forma curva o de radio esférico (181, 182), lo cual tampoco proporcionaría un efecto sorprendente, ya que cumpliría con la misma condición geométrica para suplir con el ajuste de interferencia contra el tornillo.

Por lo demás, con el mencionado contorno curvo, divulgado por D1, se pueden combinar las características enseñadas por los documentos D1 y D2, logrando el mismo efecto: crear un ajuste seguro entre la hoja y la ranura del tornillo a fijar, haciendo más eficiente la herramienta; esto sucede cuando el radio de dicha curvatura (181, 182) sea menor, para así cubrir con la condición de trabajo requerida, que consiste en aumentar el área de la superficie de contacto de las hojas (181, 182).

Sobre los argumentos relacionados con las ranuras (157) y (158), es preciso aclarar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

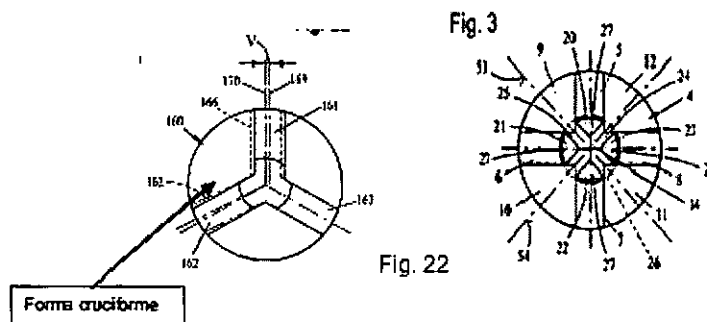
RESOLUCIÓN No: 5910

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-022476

que las mismas sólo se encuentran contempladas en la solicitud por continuidad US2005/0216015. Adicionalmente, dichas ranuras no se encuentran divulgadas en D1 (DE202004004844), razón por la cual los argumentos que hacen referencia a las ranuras (157) y (158) no se tendrán en cuenta para evaluar la altura inventiva de la presente solicitud, ya que la presencia de esas características arrojaría un efecto totalmente diferente.

Por otro lado, frente a la mención sobre la no presencia en los documentos D1 y D2, individualmente o en combinación, de una punta con cuatro hojas en la cual la primera y segunda hoja están desplazadas, es preciso indicar que no es procedente, toda vez que el documento D1 enseña en las figuras 8, 17, 20, 21 y 22 la sugerencia de 1, 3 y 4 hojas desplazadas, lo que emplearía una persona medianamente versada en la materia técnica para combinarla con el documento D1 y así derivar de ellos el mismo efecto del dispositivo de la presente solicitud, conformando igualmente una punta cruciforme.



Frente a las concesiones extranjeras mencionadas por la recurrente, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia.¹ De esta manera, cada país es 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.²

En el presente caso, como consecuencia del análisis de patentabilidad realizado, se concluye que la solicitud carece de nivel inventivo, a la luz de las enseñanzas divulgadas en los documentos D1 y D2.

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

1 QUINTO SEMIANRIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMERICA LATINA. 2006. B. Independencia de las patentes. *50. La regla relativa a la "independencia" de las patentes de invención, contenida en el Artículo 4bis, significa que las patentes de invención otorgadas en países miembros a nacionales o residentes de países miembros deben tratarse con independencia de las patentes de invención obtenidas para la misma invención en otros países, incluidos los países no miembros. 51. Este principio debe interpretarse en su sentido más amplio. Significa que el otorgamiento de una patente de invención en un país respecto de una invención determinada no obliga a ningún otro país miembro a conceder una patente para la misma invención. Significa también que una patente de invención no puede ser denegada, invalidada ni cancelada en ninguna otra forma en ningún país miembro por razón de que se haya denegado o invalidado una patente para la misma invención en cualquier otro país, o de que haya caducado o haya sido cancelada la patente en otro país".

2 PROCESO 98-IP-2010. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Noviembre 11 de 2010, publicada el 27 de enero de 2011.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5910

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-022476

Comercio,

RESUELVE:

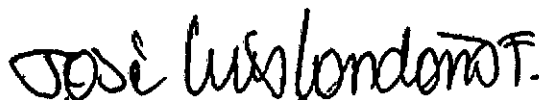
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 26556 del 27 de abril de 2012, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación denominada "UNA HERRAMIENTA DESTORNILLADOR QUE TIENE UN MECANISMO DE RETENCIÓN PARA TEMPORALMENTE SUJETAR UN TORNILLO EN SU PUNTA".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad SYNTHES GMBH, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno y, en consecuencia, queda agotada la vía gubernativa.

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., el 25 Feb 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ

Doctor
JESÚS MARÍA MÉNDEZ BERMÚDEZ
notificaciones@wolfmendez.com

Elaboró: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓