

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28730

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-280304

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. 33017 del 26 de mayo de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió rechazar una división de solicitud presentada en relación con la solicitud inicialmente radicada como 12-086539-00000-0000.

SEGUNDO: Que a la mencionada solicitud, resultado de la división, se le asignó el número de radicación 13-280304-00000-0000.

TERCERO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 17 de julio de 2014 con el No. 13-280304-00003-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Esco Corporation interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente allega un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 4 reivindicaciones, mencionando que no amplían el alcance de la materia mencionada en la solicitud originalmente presentada (Fl. 16 del radicado No. 13-280304-00003-0000).

La recurrente manifiesta, que no está de acuerdo con lo expuesto por el Despacho, ya que en su parecer se profirió una decisión carente de un sustento jurídico válido, vulnerando el Derecho al debido Proceso de la recurrente (Fl. 3, numeral V del radicado No. 13-280304-00003-0000).

Para soportar su afirmación, señala que la divisional mencionada fue presentada en etapa de recurso, visto en el memorial del 28 de noviembre de 2013, con el número de radicación 13-086539-00006-0000, dejando en claro que fue presentada dentro del tiempo del trámite (Fl. 4, numeral V, sub-numeral 5.1., sección 5.1.2.1. del radicado No. 13-280304-00003-0000). Otra de las razones mencionadas por la sociedad recurrente para mostrar su disenso, es la de mencionar que: “...la objeción formulada a la divisional no estuvo sustentada en la ampliación de la materia de la invención reivindicada en la misma frente a la solicitud inicial. Por lo tanto, es claro que la materia incluida en la solicitud divisional no es contraria a la normativa aplicable.” -Subrayado original del texto- (Fl. 5, numeral V, sub-numeral 5.1., sección 5.1.2.2. del radicado No. 13-280304-00003-0000), invocando el artículo 36 de la Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28730

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-280304

Por otra parte, la recurrente resalta que la materia de la presente divisional es dirigida a un elemento de desgaste que comprende una sección de montaje que es más grande que la sección de trabajo y una cara de empuje frontal transversal que complementa una cara de empuje en la superficie de la base, mencionando además que es una fracción de la solicitud parental 13-086539-00006-0000; adicionalmente, justifica la diferencia con base en la siguiente explicación técnica: *“(...) cabe mencionar que durante una operación de excavación, las piezas de desgaste pueden ser sometidas a cargas pesadas y entornos severos. En consecuencia, el miembro de desgaste y la base de interconexión para los dientes deben ser estables y seguros. Una conexión insegura entre los miembros de desgaste y sus bases puede dar lugar a la desconexión no deseada de los miembros de desgaste de la base, lo que aumenta el tiempo de operación y los costos por ejemplo, debido al extravío de piezas, el tiempo de inactividad para la sustitución de los elementos de desgaste, entre otros. Una falta de estabilidad en el montaje del miembro de desgaste sobre la base también tiende a resultar en un aumento de movimiento del miembro de desgaste relativo a la base durante el uso y, en consecuencia, un mayor desgaste de ambos elementos.”* (Fls. 8 a 10, numeral V, sub-numeral 5.4. del radicado No. 13-280304-00003-0000).

Finalmente, argumenta la recurrente que la materia contenida en esta solicitud divisional presenta novedad, toda vez que: *“(...) D1 no menciona ninguna enseñanza que permita derivar un extremo delantero del receptáculo en un elemento de desgaste con paredes que se arquean hacia el interior y se extienden a un extremo trasero del receptáculo como se reivindica en la reivindicación 1. En contraste, como se señaló anteriormente, D1 da a conocer un extremo frontal semiesférico redondeado convexa.”* (Fls. 10 y 11, numeral V, sub-numeral 5.5. del radicado No. 13-280304-00003-0000).

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

El análisis de los argumentos de la sociedad recurrente se basará en el capítulo reivindicatorio visto en el radicado No. 13-280304-00003-0000, al comprobarse el pago de la tasa respectiva y que dicho capítulo reivindicatorio no amplía el alcance de la solicitud original.

En respuesta a la sociedad recurrente con respecto a la mención de carencia jurídica frente a la decisión de rechazo de la presente divisional, este Despacho determina que la recurrente falla en mostrar que la materia contenida en la divisional en discusión comprende un problema técnico diferente respecto a la solicitud de patente de invención original No. 12-86539, toda vez que el capítulo reivindicatorio de la solicitud No. 13-280304 es mostrado en el capítulo reivindicatorio inicial de la solicitud parental No. 12-86539, como se muestra en el siguiente cuadro comparativo:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28730

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-280304

Radicado N° 13-280304-00003-0000 del 17 de julio de 2014 (divisional)	Radicado N° 12-086539-00003-0000 del 22 de agosto de 2013 (solicitud parental)
Reiv. 1. Elemento de desgaste para equipo de excavación que comprende una abertura para recibir un acoplamiento para acoplar el elemento de desgaste al equipo de excavación, y un receptáculo que incluye una cara de empuje frontal transversal en un extremo frontal del receptáculo, y un extremo trasero abierto para recibir una base asegurada al equipo de excavación, y una pared superior, una pared inferior y paredes laterales opuestas, cada una se extiende entre los extremos frontal y trasero, cada una de las paredes superior, inferior, y laterales del receptáculo están arqueadas hacia adentro y definen proyecciones que se extienden axialmente a lo largo la longitud del receptáculo desde el extremo frontal hasta el extremo trasero para ser recibidos en agujeros pasantes correspondientes en la base recibida en el receptáculo.	Reiv 8. Elemento de desgaste para equipo de excavación que comprende una sección de trabajo y una sección montaje que se extienden generalmente a lo largo de un eje longitudinal, incluyendo la sección de montaje un receptáculo para alojar una base fijada al equipo de excavación, y teniendo el receptáculo una superficie de empuje frontal, una superficie superior, una superficie inferior, una primera superficie lateral, en el que al menos una de la superficie superior y la superficie inferior tiene un saliente transversal, hacia el interior que se extiende desde la superficie de empuje frontal y sustancialmente a lo largo de toda la longitud del receptáculo.
Reiv. 2. Un elemento de desgaste de acuerdo con la reivindicación 1, en donde cada una de las proyecciones del receptáculo están curvadas para extenderse transversalmente completamente a lo largo de las respectivas paredes superior, inferior y laterales del receptáculo.	Reiv.11. Elemento de desgaste según la reivindicación 10, en el que cada uno de los salientes hacia el interior está curvado y extendiéndose a través de la anchura del extremo de estabilización frontal.
Reiv. 3. Un elemento de desgaste de acuerdo con la reivindicación 1, en donde cada una de las proyecciones incluye una superficie estabilizadora frontal que se extiende axialmente en un ángulo entre 0° y 7° con respecto al eje longitudinal, y una superficie estabilizadora trasera espaciada de la superficie estabilizadora frontal y que se extiende axialmente en ángulo entre 0° y 7° con respecto al eje longitudinal.	Reiv. 4. Elemento de desgaste según la reivindicación 1, en el que cada una de la superficie superior, la superficie inferior, la primera superficie lateral y la segunda superficie lateral tiene un saliente transversal, hacia el interior que se extiende de manera axial en un ángulo entre 0° y 7° con respecto al eje longitudinal.
Reiv. 4. Un elemento de desgaste de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la abertura es un lado posterior del elemento de desgaste.	Reiv. 11. Elemento de desgaste según la reivindicación 10, en el que cada uno de los salientes hacia el interior está curvado y extendiéndose a través de la anchura del extremo de estabilización frontal.

Basado en lo anterior, en virtud del artículo 36 de la Decisión 486: “ (...) La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28730

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-280304

que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención ...”-
Subrayado fuera del texto original- que indica en este caso particular, que la motivación de la decisión de la división de la solicitud se daría siempre y cuando las modalidades de la invención descrita en el capítulo reivindicatorio de la solicitud parental en comento abarquen problemas técnicos diferentes y que no tengan un concepto común inventivo. Cabe señalar además que, este principio es aplicable en forma equitativa tanto a la Oficina como a los solicitantes, dado que la finalidad de las divisionales es hacer operativa la definición de materia técnica a proteger en las reivindicaciones mediante una patente, así como el alcance de la protección sobre ellas conferidas en dicha patente.

En efecto, es contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección. El documento PCT/GL/ISPE/1, del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), menciona, con respecto a solicitudes que están en trámite simultáneamente, incluidas las presentadas en la misma fecha, que ‘(...) existe el principio aceptado de que no se concederán dos patentes al mismo solicitante para una invención. Se puede permitir que un solicitante proceda a presentar dos solicitudes internacionales que tengan la misma descripción, siempre que las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanto a su ámbito, y se dirijan a un objeto diferente (...)’ (Pág. 117, Párr. 11.10, Regla 64.3). Así las cosas, la materia de la divisional No. 13-280304 ya fue objeto de estudio en la solicitud parental No. 12-86539, acorde al Oficio No. 9548 del 28 de mayo de 2013, y negado por novedad frente a la anterioridad D1 (WO 2008/140993) bajo la Resolución No. 60257 del 17 de octubre de 2013.

Finalmente, en respuesta a la recurrente en referencia a que la invención contenida en la solicitud divisional es nueva frente a la anterioridad D1 (WO 2008/140993), aunado a la explicación de rechazo expuesto anteriormente, este Despacho confirma que la invención descrita en el capítulo reivindicatorio del radicado No. 13-280304-00003-0000 no es nueva, puesto que la anterioridad citada describe una modalidad de miembro de desgaste (14) que presenta una abertura (20) de forma trapezoidal que recibe una nariz (18), en donde dicho miembro en la parte interna presenta unas paredes internas (78-81) que presentan una configuración curva convexa, para recibir unas paredes o superficies (68-71) de la nariz (18) curvas y cóncavas y extendidas de manera longitudinal (Figs. 7 y 8; Págs. 14 y 15, Párr. 60 y 61), teniendo en cuenta que las características técnicas nuevas e inventivas según la recurrente, son enfocadas sobre las superficies superior, frontal e inferior de la nariz mencionada en la solicitud; en consecuencia, no es técnicamente procedente repetir un estudio de patentabilidad a una materia estudiada previamente.

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28730

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-280304

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 33017 del 26 de mayo de 2014, por medio de la cual se rechazó una división de solicitud.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Esco Corporation, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 May 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, CLIENTES@CAVELIER.COM

Elaboró: Leonardo Rojas Vega
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez