

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28729

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-280307

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. 33014 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 13-280307-00000-0000.

TERCERO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 17 de julio de 2014 con el No. 13-280307-00003-0000, 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 manifiesta, que contrario a lo expresado por esta Oficina: *“Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, ya que se ha proferido una decisión que carece de sustento jurídico válido, y vulnera el Derecho al debido Proceso de mi representada.”* (Fl. 3, numeral V del radicado No. 13-280307-00003-0000).

Para demostrar la anterior afirmación, señala a continuación 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 (Fls. 4 y 5, numeral V, sub-numeral 5.1., sección 5.1.2.1. del radicado No. 13-280307-00003-0000). 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. 13-280307-00003-0000), invocando el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28729

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-280307

artículo 36 de la Decisión 486.

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: *“(...) vale la pena mencionar que durante una operación de excavación, las piezas de desgaste pueden ser sometidas a cargas pesadas y entornos de trabajo severos. En consecuencia, el miembro de desgaste y la base de interconexión para los dientes deben ser estables y seguros. Una unión inestable e 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 ambas piezas.”* (Fls. 8 a 10, numeral V, sub-numeral 5.4. del radicado No. 13-280307-00003-0000).

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 convexo”* (Fls. 10 y 11, numeral V, sub-numeral 5.5. del radicado No. 13-280307-00003-0000).

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

En respuesta a la organización recurrente referente a la mención de carencia jurídica de rechazo de la presente divisional, este Despacho concluye 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. 13-280307 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:28729

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-280307

Radicado N° 13-280307-00000-0000 del 28 de noviembre de 2013 (divisional)	Radicado N° 12-086539-00003-0000 del 22 de agosto de 2013 (solicitud parental)
Reiv. 1. Conjunto de desgaste para equipo de excavación que comprende: Una base que tiene un extremo de montaje fijado al equipo de excavación y una prolongación que se extiende hacia afuera, la prolongación tiene un eje longitudinal e incluye una pluralidad de superficies estabilizadoras frontales arqueadas hacia adentro, cada una se extiende hacia atrás en un ángulo entre 0° y 7° con respecto al eje longitudinal, y una pluralidad de superficies estabilizadoras arqueadas hacia adentro espaciadas de las superficies estabilizadoras frontales, cada una se extiende hacia atrás en un ángulo entre 0° y 7° con respecto al eje longitudinal, un elemento de desgaste que comprende una superficie exterior de desgaste, un receptáculo para recibir la prolongación de la base, y una abertura que se extiende desde la superficie exterior de desgaste hasta el receptáculo, el receptáculo incluye una pluralidad de superficies estabilizadoras frontales arqueadas hacia adentro, cada una se extiende hacia atrás en un ángulo entre 0° y 7° con respecto al eje longitudinal para apoyarse contra las superficies estabilizadoras traseras arqueadas hacia adentro espaciadas de las superficies estabilizadoras frontales, cada una se extiende hacia atrás en un ángulo entre 0° y 7° con respecto al eje longitudinal para apoyarse contra las superficies traseras en la prolongación, y un acoplamiento recibido en la abertura del elemento de desgaste conectando la prolongación y el elemento de desgaste para acoplar el miembro de acoplamiento a la base.	Reiv. 6. Conjunto de desgaste para equipo de excavación que comprende: Una base fijada al equipo de excavación; un elemento de desgaste que comprende una sección de trabajo y una sección de montaje que se extienden a lo largo de un eje longitudinal del elemento de desgaste, incluyendo la sección de montaje un receptáculo que tiene un extremo frontal adyacente a la superficie de empuje frontal y a una parte principal de estabilización, el extremo de estabilización frontal estando delante de la parte principal de estabilización e incluye una superficie superior, una superficie inferior, una primera superficie lateral y una segunda superficie lateral, en donde la superficie superior o la superficie inferior 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; y un sistema de acoplamiento para retener de manera liberable el elemento de desgaste a la base.
Reiv. 2. Un conjunto de desgaste según la reivindicación 1, en donde cada una de las superficies de estabilización frontales de la prolongación y del receptáculo se extiende a través de la anchura del extremo de estabilización frontal.	Reiv.18. Conjunto de desgaste según la reivindicación 17, en el que la base incluye una prolongación que tiene un extremo frontal con una configuración exterior para adaptarse a una forma de la primera parte axial del receptáculo.
Reiv. 3. Un conjunto de desgaste según la reivindicación 2, en donde cada una de las superficies de estabilización traseras de la prolongación y del receptáculo se extiende a	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28729
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-280307

través de la anchura de la parte principal de estabilización.	Reiv. 13. Conjunto de desgaste según la reivindicación 12, en el que la base incluye una prolongación que tiene un extremo frontal con una configuración exterior que incluye una depresión conformada para alojar cada uno de los salientes transversales, hacia el interior del receptáculo.
Reiv. 4. Un conjunto de desgaste según la reivindicación 1, en donde una pluralidad de agujeros pasantes se extienden a lo largo de la longitud de la prolongación conectando las superficies de estabilización frontal y trasera de la prolongación, y una pluralidad de proyecciones se extienden a lo largo de la longitud del receptáculo conectando las superficies de estabilización frontal y trasera del receptáculo, en donde cada una de las proyecciones es recibida en uno de los agujeros pasantes.	
Reiv. 5. Un conjunto de desgaste según la reivindicación 1, en donde la prolongación incluye una cara de empuje en un extremo frontal de la prolongación que se extiende transversal al eje longitudinal, y el receptáculo incluye una superficie en un extremo frontal del receptáculo que se extiende transversal al eje longitudinal para apoyarse contra la superficie de empuje en la prolongación.	

De acuerdo a la tabla anterior, la reivindicación independiente 1 de la solicitud divisional corresponde a una modalidad combinada de elemento de desgaste y base de equipo de excavación reclamada en la reivindicación 6 de la solicitud parental, además, en referencia a las reivindicaciones 3 a 5 de la solicitud divisional cabe señalar que también fueron objeto de estudio, ya que corresponden a la reivindicación dependiente 13, encontrada en el memorial de respuesta de la solicitud parental No.12-086539-00003-0000 del 22 de agosto de 2013 y sustentado en la descripción de la solicitud inicial en el folio 31, página 25, línea 21 a folio 32, página 26, línea 17. ■

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 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 comentario 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28729

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-280307

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. 13-280307 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 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, con ángulos entre 1 y 7 ° respecto del eje longitudinal de trabajo (Figs. 7 y 8; Págs.13 a 15, Párr. 58, 60 y 61), teniendo en cuenta que la parte característica es enfocada sobre las superficies superior, frontal e inferior de la nariz, con los ángulos respecto al eje longitudinal del mismo mencionada en la solicitud; en consecuencia, se confirma que la materia de la solicitud divisional guarda un concepto común inventivo con la solicitud parental No. 12-086539 como se mencionó antes.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 33014 del 26 de mayo de 2014, por medio de la cual se rechazó una división de solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28729

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-280307

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, cavelier@cavelier.com

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