



No. 13-280307- -00003-0000

Fecha: 2014-07-17 16:51:25 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

Señor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. **13.280.307**
Asunto : Solicitud de Patente para: **"CONJUNTO DE DESGASTE PARA EQUIPO DE EXCAVACIÓN"**
Solicitante : **ESCO CORPORATION**
Fecha de solicitud : 25 de Mayo de 2012.

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **ESCO CORPORATION** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **33014** del 26 de Mayo de 2014, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **"CONJUNTO DE DESGASTE PARA EQUIPO DE EXCAVACIÓN"** a favor de **ESCO CORPORATION**.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **33014** del 26 de Mayo de 2014, con fecha de publicación listado 3 de Junio de 2014, fecha de vencimiento 3 de Julio de 2014, y fecha del término legal 17 de Julio de 2014.

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

III. LA DECISIÓN RECURRIDA

- 3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:
- 3.1.1 Rechazar la solicitud divisional titulada: **“CONJUNTO DE DESGASTE PARA EQUIPO DE EXCAVACIÓN”**, presentada bajo el radicado No. 13-280307 de la solicitud de patente tramitada bajo el No. 12-086539.
- 3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:
- 3.2.1 “Que en este caso la división de la solicitud propuesta no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia de la solicitud inicial, en consecuencia carece de objeto un nuevo estudio de patentabilidad”.
- 3.2.2 “Que por lo anteriormente señalado resulta procedente rechazar la división de solicitud propuesta, teniendo en cuenta que es contraria a la normativa aplicable”.

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

1. Revocar la Resolución No. **33014** del 26 de Mayo de 2014.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para **“CONJUNTO DE DESGASTE PARA EQUIPO DE EXCAVACIÓN”** a favor de **ESCO CORPORATION**.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

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.

La anterior afirmación tiene plena justificación jurídica, por cuanto se ha desconocido lo dispuesto por el artículo 36 de la decisión 486 de la Comunidad Andina, tal y como se expone a continuación:

5.1 Requisitos para solicitar la división de una solicitud de Patente:

5.1.1. El artículo 36 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, única norma que regula la materia en Colombia, establece lo siguiente:

“El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de estas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial...”
(Subrayado fuera de texto).

“Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial...”

“A efectos de la división de la solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes”.

Adicional a lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio exige como requisito adicional para realizar este trámite el pago de una tasa de CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$450.000)M/Cte. (Resolución N° 173 de 2013 de la Superintendencia de Industria y Comercio)

5.1.2. A partir de lo anterior, es posible concluir que existen cuatro requisitos para que una solicitud divisional sea aceptada, se le asigne número de radicación, y se le dé trámite:

- 5.1.2.1 Que se presente durante el trámite de la solicitud.
- 5.1.2.2 Que la materia que protege no amplíe la materia de la solicitud inicial.
- 5.1.2.3 Que se presenten los documentos necesarios para formar su expediente.
- 5.1.2.4 Que se pague la tasa correspondiente.

En consecuencia, a continuación procederemos a demostrar que la solicitud divisional que se rechaza en la resolución impugnada cumplió con todos los requisitos establecidos para que la misma sea aceptada por nuestra legislación.

5.1.2.1. Que se presente durante el trámite de la solicitud

La ley aplicable establece un límite temporal para solicitar la división de una solicitud de patente, esto es, que la misma sea presentada "en cualquier momento del trámite". Por lo cual se debe entender que una solicitud divisional es presentada oportunamente siempre que la solicitud parental de la cual se deriva la misma se encuentre en trámite.

Una solicitud de patente se encuentra en trámite desde la fecha en que es presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio y hasta la fecha en la cual esta entidad profiere una decisión final otorgando la patente o confirmando su negativa, al resolver el recurso de reposición correspondiente.

En virtud de lo anterior, cabe resaltar que incluso los casos en los cuales la solicitud de patente es negada por la Superintendencia de Industria y Comercio, y el solicitante ha recurrido esta decisión mediante recurso oportunamente interpuesto, el trámite de dicho recurso forma parte del trámite de la solicitud de patente, el cual culmina al momento de proferirse una decisión en relación con el recurso de reposición agotando con ello la vía gubernativa.

El requisito de la oportunidad en la presentación de la solicitud divisional se cumplió entonces en el presente caso, toda vez que dicha solicitud divisional se presentó ante su Despacho mediante escrito No. 12-086539-00006-0000 del 28 de Noviembre de 2013 en recurso de reposición contra la Resolución No. 33014 del 26 de Mayo de 2014. De tal manera que, es claro que la solicitud divisional de la referencia fue oportunamente propuesta.

Por lo tanto, procederemos a verificar el cumplimiento de los demás requisitos legales existentes para aceptar, asignar número de radicación y dar trámite a una solicitud divisional.

5.1.2.2. Que la materia que protege no amplíe la materia de la solicitud inicial

Para la verificación de este requisito es necesario transcribir nuevamente la objeción formulada por su Despacho para rechazar la divisional, la cual se encuentra en el considerando CUARTO de la resolución impugnada:

“Que en este caso la división de la solicitud propuesta no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia de la solicitud inicial, en consecuencia carece de objeto un nuevo estudio de patentabilidad”.

Así entonces es claro que la objeción formulada a la divisional no estuvo sustentada en la ampliación de la materia de 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.

Lo anterior significa que limitada como está la competencia de la Administración a aquello que le está expresamente permitido, el rechazo de una solicitud divisional con base en que la misma tiene una materia idéntica a la solicitud inicial viola el artículo 6° de la Constitución por exceder la competencia dada en el artículo 36 de la Decisión 486.

De otro lado, vale la pena resaltar que es claro que el solicitante puede presentar una solicitud divisional con el fin de superar una objeción formulada por falta de unidad de invención o de forma voluntaria. Lo anterior, toda vez que el artículo 36 de la Decisión

486 únicamente exige que la solicitud divisional no amplíe la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud parental inicial y por lo tanto, la objeción formulada a este respecto no es de recibo en el presente caso.

5.1.2.3. Que se allegue los documentos necesarios para formar su expediente

Cabe recordar que el día 28 de Noviembre de 2013, junto con el formulario de conversión, división, y fusión de solicitudes por medio del cual se solicitó la presente divisional, se presentó el texto completo de la solicitud, y el documento de poder con el cual acredité mi calidad de representante.

Con lo anterior se tiene que efectivamente en su momento se allegaron a este Despacho todos los documentos necesarios para formar la correspondiente solicitud divisional, dando con ello cumplimiento al tercer requisito.

5.1.2.4. Que se pague la tasa correspondiente

Reiterando lo mencionado anteriormente, y tal y como se puede constatar en el expediente que se encuentra en su Despacho, el día de presentación de la solicitud de división se presentó junto con ésta el recibo de pago N° 13-121814, acreditando el pago de una suma total de CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$450.000)M/Cte., a favor de la Nación – Superintendencia de Industria y Comercio, el cual corresponde a la tasa establecida para el trámite de solicitud de divisional para el presente año 2013. (Resolución N° 173 de 2013 de la Superintendencia de Industria y Comercio)

Respetuosamente solicitamos al Despacho tener en cuenta que el pago de una tasa está justificado en función de una actuación administrativa. De tal manera que, el pago debe bien derivar en la aceptación de la petición del solicitante o en su devolución, con base en un fundamento legal valido y dentro de la órbita de su competencia. Toda vez que la petición se adecua a la ley, y que su despacho no tiene competencia para rechazar por identidad de materia una solicitud divisional, en el presente caso resulta forzoso para la administración la aceptación de la petición, esto es, aceptar la divisional y darle trámite a la misma.

5.1.3. Todo lo anteriormente afirmado, conlleva a la conclusión de que si se observa lo dispuesto por el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se debió aceptar la división de la solicitud de patente, y con ello el contenido de la misma debió ser examinado, teniendo en cuenta que: 1) la solicitud inicial aún se encontraba en trámite, 2) la materia contenida en la solicitud divisional no amplió la materia reivindicada en la solicitud inicial, 3) el solicitante allegó los documentos necesarios para formar la correspondiente solicitud divisional, y 4) se pagó la tasa correspondiente al trámite.

Adicionalmente, me permito reiterar que en ningún momento el artículo 36 hace mención a las diferencias o similitudes existentes entre la solicitud inicial y la solicitud de división de la misma, por lo que este criterio a la luz de la norma carece de relevancia para efectos de la admisión o rechazo de una divisional.

5.3 Violación del Derecho al Debido Proceso de mi representada

Por otro lado, me permito citar un aparte del artículo N° 29 de la Constitución Política de Colombia, al tenor del cual se lee que:

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.

En este sentido, y al haber esta corporación rechazado de plano mi solicitud radicada el pasado 28 de Noviembre de 2013, sin existir bases legales para ello tal y como se evidenció en puntos anteriores, se ha producido una vulneración del derecho al debido proceso de mi representada, por cuanto se le ha negado la posibilidad de que sobre la presente solicitud se lleve a cabo el procedimiento usual dentro del cual se conserva la expectativa de obtener un derecho de patente sobre dicha solicitud. En este punto cabe resaltar que dentro de dicho procedimiento al solicitante le es posible realizar modificaciones conducentes a obtener el beneficio de patente, todo lo cual hace parte del debido proceso, y en el presente caso no se le ha reconocido a mi representada.

5.3 División de la materia inicialmente reclamada

Es pertinente resaltar que el pliego reivindicatorio de la presente solicitud divisional está dirigido al conjunto de desgaste para equipo de excavación, que corresponde a una fracción de la materia originalmente reclamada en la solicitud parental, tramitada bajo el No. 12-086539.

Adicionalmente, la materia de la presente solicitud no existe superposición de materia con las reivindicaciones que continuaron en trámite en la solicitud parental, las cuales fueron limitadas al elemento de desgaste para equipo de excavación, que corresponde claramente a materia diferente a la reclamada en la presente solicitud divisional.

Lo anterior se expresó en el escrito No. 12-086539-00006-0000 del 28 de Noviembre de 2013 en recurso de reposición contra la Resolución No. 33014 del 26 de Mayo de 2014:

“Como resultado de la sustancial reducción de la materia reivindicada en la presente solicitud, se presentan dos solicitudes divisionales, las cuales definen de forma clara y concisa otras dos alternativas de la invención, basadas en el pliego reivindicatorio original”.

“Ninguna de las solicitudes divisionales se sobrelapa con la presente solicitud. Así, cada una de las solicitudes está dirigida a un concepto inventivo diferente e independiente de los dos restantes”.

Así, habiendo evidenciado que la presente solicitud divisional reclama únicamente una fracción de la materia reclamada en las reivindicaciones originales de la solicitud parental, y que no existe superposición de materia, la presente sí se ajusta a la normativa aplicable a las solicitudes fraccionarias y por lo tanto debe ser admitida a trámite.

En adición a lo anterior, 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 trabajo 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 con relación a la base durante el uso lo que resulta en un mayor desgaste de ambas piezas. Por consiguiente, la mejora de las interconexiones entre el miembro de desgaste y la base en equipos de excavación o dragado supone un efecto ventajoso en el campo técnico.

La invención reclamada en la presente solicitud divisional se refiere a una interconexión mejorada para un elemento de desgaste y una base. La interconexión incluye una base con una prolongación que sobresale hacia delante. El miembro de desgaste tiene una superficie de desgaste exterior y un receptáculo para recibir la prolongación que sobresale hacia delante. El miembro de desgaste tiene una abertura que se extiende desde la superficie de desgaste exterior a la toma de corriente. La abertura recibe una cerradura de contactos que tanto la prolongación y el miembro de desgaste para mantener el miembro de desgaste a la base. La prolongación tiene una pluralidad de superficies estabilizadoras delanteras y traseras que se extienden hacia atrás en un ángulo entre 0 y 7 grados con respecto a un eje longitudinal. El conector tiene superficies estabilizadoras delanteras y traseras que se extienden en una dirección hacia atrás en un ángulo entre 0 y 7 grados con respecto al eje longitudinal de la prolongación. Juntas, las superficies estabilizadoras delantera y trasera resisten la rotación del miembro de desgaste sobre la base durante el funcionamiento y aumentan la resistencia a la carga vertical y lateral del miembro de desgaste durante la excavación. Las superficies de estabilización también se resisten a que el elemento de desgaste rote hacia adelante con respecto a la parte frontal de la prolongación bajo carga vertical y reduce el traqueteo de rotación, que a su vez reduce el desgaste experimentado.

A diferencia de la solicitud parental, las reivindicaciones de la presente solicitud divisional indican específicamente que la prolongación se proyecta hacia adelante, que las superficies estabilizadoras se extienden hacia atrás con respecto al eje longitudinal de la prolongación, que el elemento de desgaste tiene una superficie de desgaste exterior, y que el elemento de desgaste tiene una abertura que se extiende desde la superficie de desgaste exterior al receptáculo para recibir una cerradura de contactos que tanto el miembro de desgaste y la prolongación. Por lo tanto, las reivindicaciones de la presente solicitud divisional presente no son iguales, ni tienen el mismo alcance que cualquier grupo de reivindicaciones estudiado a lo largo de la tramitación de la solicitud original.

5.4 Argumentos a favor de la novedad de la presente solicitud

Por último, resulta pertinente aclarar que las reivindicaciones de la presente solicitud son novedosas y poseen una actividad inventiva sobre D1 de acuerdo con los siguientes argumentos:

D1 da a conocer un miembro de desgaste con un receptáculo en el que el receptáculo se inclina hacia el interior a lo largo de la parte superior, inferior y paredes laterales, pero sólo en la parte trasera del receptáculo.

En una modalidad de D1, "el receptáculo y la prolongación están formados con caras de apoyo delanteros complementarias que son sustancialmente semiesférica para disminuir el estrés en los componentes para controlar mejor el ruido que se produce entre el miembro de desgaste y la base" (§ 11). Esto no es una característica secundaria de D1, sino uno de los aspectos novedosos e importantes de dicho documento. D1 define además que el extremo frontal de la prolongación y el receptáculo están definidas por superficies de apoyo complementarias "hemisféricas para proporcionar capacidad adicional para la prolongación al desgaste y todavía mantener el soporte deseado" (§ 58). Grandes cargas se aplican sobre los elementos de desgaste en las operaciones de excavación. Las superficies semiesféricas se proporcionaron en D1 para "mantener el soporte deseado" bajo estas grandes cargas, mientras que se reduce el traqueteo entre

las partes en el extremo delantero. Las "caras frontales lisas, permiten que el punto gire sobre la prolongación para reducir el desgaste" (¶ 58).

D1 no proporciona ninguna enseñanza que permita derivar un extremo delantero del receptáculo en un elemento de desgaste con superficies de estabilización arqueadas hacia el interior que se extienden hacia atrás como se reivindica en la reivindicación 1. En contraste, como se señaló anteriormente, D1 da a conocer extremo frontal semiesférico redondeada convexo.

De acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, la reivindicación independiente 1 es novedosa sobre el estado de la técnica. Como consecuencia de lo anterior, las reivindicaciones dependientes 2 a 5 son también novedosas en virtud de su dependencia.

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

- 6.1. Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución N° **33014** del 26 de Mayo de 2014, en cuando resuelve rechazar la división de la solicitud de patente de invención N° **13.280.307**, y en consecuencia que se acepte la misma y se le dé trámite.

VII. PRUEBAS

Solicito atentamente a ese Despacho se tengan como pruebas las siguientes:

- 7.1. Todos y cada uno de los documentos que obran en el expediente de la referencia y que reposan en las oficinas del Despacho a su cargo.

VIII. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre y la dirección de la sociedad recurrente son los siguientes:

ESCO CORPORATION

2141 NW 25th Avenue
Portland 97210-2578,
Oregon
Estados Unidos de América

IX. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. N° 23.555:

 COLO-01195-0841-019-0
SML\SML\ID-268804\WPCL1195
No. M-2014-268804\SML