

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81941

Ref. Expediente N° 14156111

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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. 21996 del 28 de abril de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada “ESTANTERÍA DE ALMACENAMIENTO, MARCO DE MOMENTO FLEXIBLE PARA REDUCIR EL DAÑO SÍSMICO A LAS MERCANCÍAS ALMACENADAS”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 17 de junio de 2016 con el No. 14-156111-00014-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad HANNIBAL INDUSTRIES, INC. y el señor ANDREW L. KIRBY, interpusieron recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos a continuación se sintetizan:

Los recurrentes mencionan que en virtud del artículo 34 de la Decisión 486, se presenta con el escrito de recurso un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 5 reivindicaciones y reemplaza el capítulo presentado anteriormente. También aclaran que el nuevo capítulo reivindicatorio se ha modificado según el trámite equivalente en Europa, y consideran que esté indica con claridad la parte caracterizante de la invención.

Con relación al análisis de nivel inventivo señalan los recurrentes que: “(...) *Claramente tanto D1 como D2 ilustran estantes de almacenamiento que son rígidos a lo largo de su ancho. D1 por ejemplo ilustra apoyos laterales rígidos (14) unidos a los postes verticales (11), como se muestra en la fig.1. Por su parte, el documento*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81941

Ref. Expediente N° 14156111

D2 muestra miembros transversales laterales (21) que están unidos a las columnas verticales (17, 19). Mientras que la presente solicitud enseña que “(...) los conectores de canal en forma de ‘U’ (42) proporcionan una conexión de carga simétrica entre la primera y segunda vigas transversales (16) y los postes verticales (20, 22, 24, 26). Esta característica es clave para que las vigas transversales (16) permitan la expansión a lo largo del ancho del marco de momento (12) con vigas transversales adicionales, vigas de carga y postes verticales, generando la estabilidad de la estantería de almacenamiento y evitando que se vuelque.”

Continúan argumentando que “(...) la configuración del marco como se recita en la nueva reivindicación 1 permite proveer resistencia a la flexión en contra de los postes verticales, incrementando la flexión del marco de momento cuando la fuerza de vector V es aplicada al marco. Otro aspecto relevante de la configuración es que provee una conexión de carga simétrica entre las vigas transversales y los postes verticales.” Además, resaltan los recurrentes que “(...) el marco de momento flexible de la presente invención es capaz de flexionarse lo suficiente o flotar durante un terremoto para prevenir el colapso del marco y el daño a las mercancías almacenadas recibidas en las paletas.”

Manifiestan que los documentos D1 y D2 no “proveen sugerencias claras para que una persona del oficio normalmente versada en la materia pueda derivar de forma obvia las características técnicas indicadas y que por el contrario, le dirigen en otro sentido” y concluyen que la presente solicitud es inventiva sobre el estado de la técnica, por lo cual, la objeción a la patentabilidad se vería superada.

Por otra parte, llaman la atención al hecho de que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, otorgó una patente equivalente bajo el No. US9,066,585 B2 y resalta que “(...) ésta es una Oficina con la cual se cuenta actualmente con un programa PPH, es decir que Colombia reconoce los resultados de los exámenes de patentabilidad llevados por ella.” Por lo que consideran que “(...) la patente de Estados Unidos es un antecedente válido adicional que demuestra la patentabilidad de la solicitud.”

Finalmente, la recurrente resalta que “(...) la reivindicación 1 describe un marco de momento que tiene diferencias y ventajas técnicas a la luz del estado de la técnica y que no pudo ser desarrollada de manera obvia al considerar las enseñanzas de los documentos D1 y D2. De esta forma, se demuestra que la presente invención

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81941

Ref. Expediente N° 14156111

definida en la reivindicación 1, y sus reivindicaciones dependientes 2 a 5, cumplen con el requisito de nivel inventivo según los lineamientos del artículo 18 de la decisión 486/00.”

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

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, radicado bajo el N° 14-156111-00014-0000 del 17 de junio del 2016, esta Oficina indica que se acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 y se allegó el pago de la tasa respectiva. Por lo tanto, la presente comunicación se realiza con base en dicho capítulo reivindicatorio.

En relación con los argumentos a favor del nivel inventivo de la solicitud, esta Oficina encuentra que para solucionar el problema planteado en la presente solicitud es necesario contar con los conectores de canal en forma de ‘U’ (42), que a su vez proporcionan una conexión de carga simétrica entre la primera y segunda vigas transversales (16) y los postes verticales (20, 22, 24, 26), con lo cual se logra una expansión a lo largo del ancho del marco de momento (12) mejorando la estabilidad de la estantería de almacenamiento y evitando que se vuelque debido a fuerzas externas. Lo cual no sería obvio para una persona normalmente versada en la materia a partir de lo divulgado por los documentos del estado de la técnica D1 y D2.

Los recurrentes manifiestan que los documentos D1 y D2 no *“proveen sugerencias claras para que una persona del oficio normalmente versada en la materia pueda derivar de forma obvia las características técnicas indicadas y que por el contrario, le dirigen en otro sentido”* y concluyen que la presente solicitud es inventiva sobre el estado de la técnica, por lo cual la objeción a la patentabilidad se vería superada.

Sobre estos aspectos del recurso cabe señalar que a pesar que los documentos D1 y D2 son del mismo campo técnico de la invención, cada uno soluciona un problema diferente, es así que el documento D1 se enfoca en mejorar la fabricación y la construcción de una viga de metal tubular que se une por adhesión en lugar de soldadura para aumentar la resistencia estructural del marco y disminuir las deformaciones producidas por el peso de los elementos almacenados allí, por otra parte, el documento D2 proporciona un estante con aumento en la capacidad de carga del mismo debido a las modificaciones realizadas en las curvaturas de las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81941

Ref. Expediente N° 14156111

vigas, mientras que la presente solicitud enseña un marco de momento flexible adaptado para recibir bandejas con mercancías, diseñado para soportar las fuerzas sísmicas, reduciendo el potencial de que el marco colapse, reduciendo el daño de las mercancías almacenadas y mejorando la seguridad de las personas en el área cercana al marco, por lo cual un técnico enfrentado al problema planteado en la solicitud no encontraría motivación suficiente para resolverlo en las anterioridades citadas, de manera que, contrario a lo expuesto en anterior oportunidad, sí es posible reconocer el nivel inventivo de la solicitud.

Ahora bien, con relación al argumento según el cual el capítulo reivindicatorio presentado en la solicitud ha sido patentado en la Oficina de Estados Unidos, cabe 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 otra parte, si bien es cierto que se cuenta con el Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) en conjunto con la oficina de patentes de Estados Unidos de América, esto no quiere decir que Colombia reconoce los resultados de los exámenes de patentabilidad llevados por esta Oficina. Para que una solicitud se trámite como PPH se debe cumplir con una serie de requisitos, entre los cuales está que no se haya iniciado un examen de patentabilidad, el cual no es el caso de esta solicitud.

CUARTO: Que de acuerdo con el objeto concedido el título de la invención, quedará de la siguiente manera: “MARCO DE MOMENTO FLEXIBLE PARA REDUCIR EL DAÑO SÍSMICO A LAS MERCANCÍAS ALMACENADAS”.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 21996 del 28 de abril de 2016, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 81941

Ref. Expediente N° 14156111

nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

**“MARCO DE MOMENTO FLEXIBLE PARA REDUCIR EL DAÑO SÍSMICO A
LAS MERCANCÍAS ALMACENADAS”**

Clasificación IPC: A47B 57/00.

Reivindicación(es): 1 a 5 incluidas en el radicado bajo el No 14-156111-00014-0000 del 17 de junio de 2016.

Titular(es): HANNIBAL INDUSTRIES, INC. y ANDREW L. KIRBY.

Domicilio(s): 38514 S.SANTA FE AVE. LOS ANGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y 29523 RIDGEWAY DRIVE AGOURA HILLS, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Inventor(es): ANDREW L. KIRBY.

Prioridad(es) N° 20/12/2011, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 13/314,326.

Solicitud internacional N°: PCT/US2012/000261 **Fecha:** 31 de mayo de 2012.

Vigente desde: 31 de mayo de 2012 **Hasta:** 31 de mayo de 2032.

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a los solicitantes HANNIBAL INDUSTRIES, INC. y ANDREW L. KIRBY, advirtiéndoles que

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

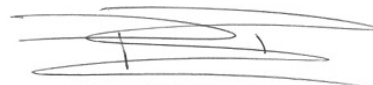
Resolución N° 81941

Ref. Expediente N° 14156111

contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 11 de diciembre de 2017



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio