

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 76630

Ref. Expediente N° NC2019/0013605

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 conferidas en el numeral 31
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 27393 del 09 de mayo de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención para la creación denominada: “MÉTODO, SISTEMA Y DISPOSITIVO DE ALIMENTADOR MÓVIL CON CARRO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE MATERIALES”, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 28 de junio de 2022 con el N° NC2022/0008983, la sociedad solicitante Mmd Design & Consultancy Limited., encontrándose dentro del término establecido para el efecto, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Modificaciones al capítulo reivindicatorio.

La recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio indicando que *“Puesto que en la resolución no se objeta la reivindicación 3, se modifican las reivindicaciones para incluir en la reivindicación 1 las características de la reivindicación 3.”*

En cuanto a las reivindicaciones independientes manifiesta que *“(…) la reivindicación independiente modificada 1 es distinta a lo divulgado en los documentos D1 y D3. Se considera que las reivindicaciones 7 y 12 son distintas a lo divulgado en los documentos D1 y D3 por razones similares a las expuestas anteriormente en relación con la reivindicación 1. Con el debido respeto, se solicita el retiro del rechazo de la misma.”*

Finalmente, en lo que tiene que ver con las reivindicaciones dependientes la recurrente considera que *“Las reivindicaciones dependientes 2-6, 8-11; y 13-15 dependen y limitan aún más las reivindicaciones independientes 1, 7 y 12, respectivamente, en un sentido patentable. Como tal, estas reivindicaciones dependientes también son distintas a lo divulgado en los documentos D1 y D3 por al menos las mismas razones expuestas anteriormente en relación con las reivindicaciones 1, 7 y 12 (…)”*

Novedad de la materia reclamada.

La recurrente enseña la reivindicación independiente 1 del capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso y muestra las diferencias que presenta su invención frente a los documentos citados en la Resolución impugnada.

Página 1 de 7



Ref. Expediente N° NC2019/0013605

Documento D1 US2016053445A1.

Frente al documento D1, la recurrente manifiesta que “(...) D1 no anticipa la reivindicación 1 modificada, al menos porque el transportador de transporte 12 de D1 no es un dispositivo de alimentación de transportador de compensación reivindicado en la reivindicación 1, ya que se denomina expresamente transportador de transporte, la cual es su única función. El transportador de transporte 12 de D1 no tiene una plataforma de recepción de material adecuada para recibir material discreto suministrado por lote, el transportador de transporte 12 de D1 tampoco tiene un transportador sin fin que haga que el material discreto suministrado por lote sea transportado a un extremo de descarga de material y descargado como un suministro continuo más uniforme. Con el debido respeto, se afirma que aquí no hay necesidad de estas características de la reivindicación 1, ya que la entrada de D1 es esencialmente continua (...).”

Documento D3 US2015/0175363.

En cuanto al documento D3, la recurrente indica que “(...) de manera similar a D1, no divulga un transportador de compensación como el que se reivindica en la reivindicación 1. El transportador apilador 25 de D3 es meramente un transportador de elevación simple. Además, el transportador apilador 25 no está soportado por el bastidor de oruga 39 sobre las orugas 29; como tal, D3 no cumple la característica de la reivindicación 1 de un chasis que soporta el dispositivo de alimentación del transportador de compensación.

En D3, el transportador alimentador 24 está soportado por el bastidor oruga 39 en las orugas 29. Sin embargo, el transportador alimentador 24 de D3 no es un dispositivo de alimentación de transportador de compensación como en la reivindicación 1. El transportador alimentador 24 de D3 funciona simplemente para elevar el material desde una plataforma al nivel del suelo cuando se carga1 y para elevar el material a un nivel para dejarlo caer sobre un extremo de recepción del transportador apilador 25. Ni el transportador alimentador 24 ni el transportador apilador 25 de D3, individualmente o en combinación, podrían considerarse razonablemente un dispositivo de alimentación de transportador de compensación como el que se reivindica en la reivindicación 1.”

Continuando con su argumentación la sociedad recurrente resalta que “(...) los lados articulados emparejados 52a, 52b de D3 son insuficientes para hacer que D3 anticipe la reivindicación 1. Los lados emparejados 52a, 52b no contienen material en su totalidad, que se lleva a la plataforma a través de un extremo abierto definido por los dos lados mediante la acción de pala y empuje de una pala y se descarga a través del otro extremo abierto. La descarga controlada según se reivindica en la reivindicación 1 no existe en D3.”

Peticiones de la recurrente con motivo del recurso.

Por lo anteriormente expuesto, la recurrente solicita “**REVOCAR EN SU TOTALIDAD** la decisión tomada en la Resolución 27393, y en su lugar, **CONTINUAR** con el trámite de la solicitud de patente para la invención denominada **MÉTODO, SISTEMA Y DISPOSITIVO DE ALIMENTADOR MÓVIL CON CARRO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE MATERIALES**, solicitada por parte de la sociedad **MMD DESIGN & CONSULTANCY LIMITED**.”

Ref. Expediente N° NC2019/0013605

Trámite administrativo.

Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán “(...) *todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso*”.

Objeto de la invención.

El objeto de la invención consiste en proporcionar un alimentador para trasladar materiales tales como material estéril o mineral de un lugar de trabajo, comprendiendo el alimentador un dispositivo de alimentación que tiene un extremo de recepción de material que tiene una plataforma de recepción de material adecuada para recibir materiales tales como material estéril o mineral en un lugar de trabajo; un extremo de descarga de material distal del extremo de recepción de material; un transportador sin fin dispuesto entre la plataforma de recepción de material y el extremo de descarga, de modo que, en uso, haga que el material recibido en la plataforma de recepción de material sea trasladado al extremo de descarga de material; un chasis que soporta el dispositivo de alimentación; un carro de transporte que soporta el chasis y está adaptado para hacer que el alimentador pueda moverse a través de una superficie para su despliegue en uso. También se describen un sistema y un método para el movimiento de material desde un lugar de trabajo, por ejemplo, mediante camiones de transporte.

Antecedentes administrativos.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2019/0013605 del 02 de diciembre de 2019, requerida en dos oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad, en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, mediante los Oficios N° 12224 notificado el 03 de agosto de 2021 y N° 18706 notificado el 30 de noviembre del 2021.

En el primer requerimiento de fondo, la Oficina elevó objeciones sobre la claridad, la novedad y el nivel inventivo de la solicitud en vista de las enseñanzas de los documentos D1 - US20160053445 - y D2 - US20140231215 -.

El 22 de octubre de 2021 la sociedad solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio como parte de la respuesta al requerimiento expedido por la Oficina en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 y señala que las modificaciones no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. De igual manera presenta argumentos a favor de la patentabilidad de la solicitud.

En el segundo requerimiento de fondo, la Oficina elevó objeciones sobre la claridad, la novedad y el nivel inventivo de la solicitud en vista de las enseñanzas de los documentos D1 - US20160053445 - y D3 - US2015175363 -.

Frente a este segundo requerimiento, la sociedad solicitante presentó respuesta bajo el radicado N° NC2019/0013605 del 08 de abril de 2022, allegando un nuevo capítulo reivindicatorio para el correspondiente estudio al momento de tomarse la decisión.

La Oficina consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente, al considerar que la

Resolución N° 76630

Ref. Expediente N° NC2019/0013605

materia no cumplió con los requisitos de novedad y nivel inventivo en virtud de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486, dado que en el estado de la técnica se encontraban disponibles los documentos D1 y D3.

Normativa aplicable.

El artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, en los siguientes términos:

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.

Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. (...).

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.”

Modificaciones presentadas.

El artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 establece que:

“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.

En relación con el ámbito y alcance de la modificación, el Tribunal ha establecido lo siguiente:

“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”6.

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta junto con el memorial del recurso, un nuevo capítulo reivindicatorio bajo el radicado N° NC2022/0008983 del 29 de junio de 2022, con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia. Sobre el particular, resulta oportuno hacer las siguientes precisiones:

Se acepta la modificación allegada con el escrito del recurso, teniendo en cuenta que se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, en la medida en que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación

Ref. Expediente N° NC2019/0013605

contenida en la solicitud inicial y se acompaña del pago de la tasa correspondiente por modificaciones voluntarias.

Sobre el análisis de novedad.

De acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace la revisión de la comparación entre la reivindicación independiente 1 modificada y las enseñanzas del documento D3, el cual fue citado en la Resolución impugnada como estado de la técnica que afecta la novedad de la solicitud.

La reivindicación 1 ahora se refiere a:

“1. Un transportador de compensación móvil (5) para el traslado de material estéril o mineral en operaciones de minería a cielo abierto, que comprende:

un dispositivo de alimentación que tiene:

un extremo de recepción de material (7) que tiene una plataforma de recepción de material adecuada para recibir material estéril o mineral en un lugar de trabajo;

un extremo de descarga de material (11) distal del extremo de recepción de material;

un transportador sin fin (9) dispuesto entre la plataforma de recepción de material y el extremo de descarga, configurado para que el material recibido en la plataforma de recepción de material sea trasladado al extremo de descarga de material (11);

siendo así el dispositivo de alimentación un alimentador de transporte de compensación;

un chasis (12) que soporta el dispositivo de alimentación;

un carro de transporte que soporta el chasis y está adaptado para hacer que el transportador de compensación móvil pueda moverse a través de una superficie para su despliegue.

CARACTERIZADO porque la plataforma de recepción de material del dispositivo de alimentación es una tolva de recepción de material.”

De acuerdo con la materia reclamada en la solicitud impugnada se citó el documento US2015175363 (de aquí en adelante D3) como el antecedente que afecta la patentabilidad de la materia reclamada, pues hace referencia a un aparato y a un método de carga que incluye un transportador apilador que tiene pares de orugas, un transportador inclinado y un extremo de entrada y un extremo de descarga. Una plataforma ancha se coloca en el extremo de entrada del transportador. La plataforma incluye un área de recepción de carga del lado izquierdo y del lado derecho que están dispuestas en lados opuestos del transportador alimentador. Dos hojas de alimentación de doble bisagra están colocadas en el borde trasero de la plataforma. Las palas del alimentador están dispuestas para funcionar de forma asíncrona (resumen).

Así las cosas, una vez contrastadas las características técnicas reclamadas en la nueva reivindicación 1 y lo revelado en el documento D3, esta Oficina encuentra que el documento D3 no hace mención específica a que la plataforma de recepción del material incluya una tolva. Por lo cual, la materia ahora reclamada en la reivindicación 1 resulta novedosa a la luz de las enseñanzas del documento D3.

Ref. Expediente N° NC2019/0013605

De otra parte, en cuanto a los argumentos de la recurrente en favor de la novedad de la solicitud frente a las enseñanzas del documento D1, esta Oficina pone de presente que durante la etapa de examen de fondo dicho documento no fue citado como antecedente que afectara la patentabilidad y específicamente la novedad de la materia reclamada. En consecuencia, los argumentos de la recurrente sobre este punto específico, no resultan procedentes.

Sobre el análisis de nivel inventivo.

En cuanto al nivel inventivo de la materia ahora reclamada en las reivindicaciones independientes 7 y 12, esta Oficina encuentra que debido a la modificación al pliego reivindicatorio incluida con el memorial del recurso, existen más diferencias entre la materia reclamada y las enseñanzas del estado de la técnica más cercano a la invención citado, que no fueron contempladas en el estudio de patentabilidad adelantado, por lo que resulta necesario que la materia reclamada y los documentos del estado de la técnica obrantes en el trámite administrativo, sean nuevamente valorados para efectos de dar estricto acatamiento a lo ordenado en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, lo cual no corresponde hacerlo en esta instancia por ser materia de análisis de patentabilidad de la invención, competencia que esta atribuida a la Dirección de Nuevas Creaciones¹, además que una vez que se ha interpuesto el recurso no es posible realizar examen de patentabilidad².

Adicionalmente, esta Superintendencia observa que el carácter inventivo de la materia ahora reclamada, eventualmente puede ser afectado por las enseñanzas del estado de la técnica³, razón por la cual resulta necesario examinar si cumple con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, a saber: (i) novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) susceptibilidad de aplicación industrial.

Lo anterior, en aras de una apropiada valoración de los documentos obrantes en el estado del arte y una adecuada motivación del acto administrativo que resuelva sobre la presente solicitud, con el fin de garantizar la efectividad de las garantías que se derivan del principio constitucional del debido proceso.

Peticiones de la recurrente con motivo del recurso.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, encuentra esta Oficina procedente acceder a las pretensiones de la sociedad recurrente y por lo tanto revocar la decisión impugnada. En consecuencia, se remite el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se disponga todo lo relacionado con el examen de patentabilidad de la solicitud.

¹ El artículo 20 del Decreto 4886 de 2011 atribuye tal competencia al Director de Nuevas Creaciones a quien corresponde *'Tramitar las solicitudes de patentes de invención.'*

² La Resolución 3719 DE 2016, *"Por la cual se adiciona y se modifican unos numerales en el capítulo I del título X de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio"*, en su artículo 2 señala: *"Una vez presentado el recurso ante esta superintendencia, no será posible solicitar un nuevo examen de patentabilidad."*

³ Como por ejemplo por los documentos US10100470, US20150175363, DE3217745 y US3889796.

Resolución N° 76630

Ref. Expediente N° NC2019/0013605

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución N° 27393 del 09 de mayo de 2022, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación titulada: “MÉTODO, SISTEMA Y DISPOSITIVO DE ALIMENTADOR MÓVIL CON CARRO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE MATERIALES”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Remitir el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la continuación del trámite, que para todos los efectos legales es el examen de fondo de la solicitud.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad solicitante Mmd Design & Consultancy Limited., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 31 de octubre de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: JUAN CAMILO
DURAN TELLEZ
Fecha: 2022.10.31
17:00:51 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

