

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **90118**

Ref. Expediente N° NC2020/0001340

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 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución No. 51003 de 29 de julio de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “UN MONTAJE DE MIEMBRO DE DESGASTE Y UN MÉTODO PARA ASEGURAR UN MIEMBRO DE DESGASTE A UN BORDE DE CANGILÓN CON UN ADAPTADOR”, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 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 15 de septiembre de 2022 con el N° NC2022/0013201, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, HENSLEY INDUSTRIES, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Actuación administrativa

La recurrente hace un recuento de las actuaciones surtidas durante el trámite administrativo y resalta que en la resolución impugnada se concluye “(...) *Denegar la patente de invención a la creación titulada ‘UN MONTAJE DE MIEMBRO DE DESGASTE Y UN MÉTODO PARA ASEGURAR UN MIEMBRO DE DESGASTE A UN BORDE DE CANGILÓN CON UN ADAPTADOR’.*”

Modificaciones al pliego reivindicatorio con motivo del recurso.

La recurrente pone de presente que junto con el escrito del recurso presenta un pliego reivindicatorio modificado, conformado por 13 reivindicaciones y resalta que “*En vista de las correcciones señaladas al pliego reivindicatorio, se presenta modificaciones voluntarias, con el pago estipulado para tal fin, con el objeto de que sea estudiado por el señor examinador, para definir sobre la patentabilidad del mismo. Por lo expuesto solicitamos que se reconsidere la resolución denegatoria emitida sobre el presente caso.*”
—Negrilla y subraya del texto original—

Patentabilidad de la materia reclamada

La recurrente hace un análisis entre la materia reclamada y las enseñanzas del estado de la técnica citado en la resolución impugnada y señala lo siguiente:

Novedad de la reivindicación 11

Resolución N° 90118

Ref. Expediente N° NC2020/0001340

En cuanto a la novedad de la materia objeto de la reivindicación 11, la recurrente manifiesta que “**D2 no revela ni sugiere que ‘el adaptador (1108) comprende...un extremo distal (601) que comprende una nariz que mira hacia delante (124) y una superficie curva que mira hacia atrás (1701) conformada para apoyarse contra una superficie curva que mira hacia adelante (314) de la parte delantera del estabilizador (1110), la superficie curva que mira hacia atrás (1701) define una parte de una cavidad que se cruza con la ranura (703) de la primera pata (120) y que pasa a una superficie interior (610, 611) de una segunda pata (122) del par de patas bifurcadas’, como se menciona en la nueva reivindicación 11’.** La Resolución señala que ‘**el adaptador [34] incluye un hueco [109] para recibir, al menos parcialmente, la base [32], y una abertura [110] para recibir la cerradura [36] (Pág. 3 de la Resolución) (Párrs. [0085] y [0086], Fig. 8).**’ Sin embargo, como se muestra al menos en las Figs. 7-9 de D2, la cavidad interior 109 de D2 no se cruza con la ranura 103 de D2 o con la abertura 110 de D2. D2 establece: ‘La pata superior 94 incluye una ranura en forma de T 103 que recibe la lengüeta 57 en forma de T. La ranura en forma de T 103 está abierta a lo largo de la superficie interior 104 y en la pared trasera 106 de la pata superior 94 para facilitar la recepción de lengüeta 57.’ (D2, párrafo [0068].) D2 no revela ni sugiere que la cavidad interior 109 se cruza con la ranura 103. En cambio, D2 indica que la ranura 103 y la abertura 110 no se extienden a través de toda la pata superior 94 del adaptador 34. (D2, FIGS. 7-9.) La ranura 103 y la abertura 110 terminan cada una antes de llegar a la cavidad interior 109. Por lo tanto, la cavidad interior 109 no ‘se cruza con la ranura (703)’, como se indica en la reivindicación 11 modificada. (...) Además, como se muestra además al menos en la FIG. 7 de D2 (abajo), la cavidad interior 109 de D2 no pasa a una superficie interior de la pata inferior 96 de D2.”

Para dar soporte a lo anteriormente expresado, la sociedad recurrente presenta las figuras 7 a 9 de la presente solicitud donde se resaltan los componentes diferenciadores.

Adicionalmente a lo antes mencionado, la recurrente reitera que “Al menos por las razones discutidas anteriormente, D2 no revela ni sugiere que ‘la superficie curva que mira hacia atrás (1701) define una parte de una cavidad que se cruza con la ranura (703) de la primera pata (120) y que pasa a una superficie interior (610, 611) de una segunda pata (122) del par de patas bifurcadas’, tal como se menciona en la reivindicación 11 enmendada. Por lo tanto, la reivindicación 11 debe ser considerada patentable sobre D2. En consecuencia, las reivindicaciones 12 y 13, que dependen de la reivindicación 11, deberían ser patentables sobre D2 por al menos las mismas razones que las discutidas anteriormente con respecto a la reivindicación 11, y además en vista de sus propias características respectivas.”

Nivel inventivo de la reivindicación 1

Respecto al carácter inventivo de la materia objeto de la reivindicación 1 bajo las enseñanzas de los documentos D1 (US9409258) y D2, la recurrente resalta que “(...) D1 no revela ni sugiere ‘una parte delantera del estabilizador (1110)...que comprende un extremo terminal que termina adyacente a la superficie curva (108) del borde de cangilón (102), en donde el extremo terminal está dispuesto entre la primera superficie (104) y la segunda superficie (106) y no se extiende sobre la segunda superficie (106)’, como se reivindica en la cláusula 1 (Ver pág. 5 de la Resolución). D1 tampoco divulga ni sugiere un ‘un extremo distal (601) [del adaptador] que comprende una superficie curva que mira hacia atrás (1701) conformada para apoyarse contra una superficie curva que mira hacia adelante (314) de la parte delantera del estabilizador (1110), la superficie curva que mira

Resolución N° 90118

Ref. Expediente N° NC2020/0001340

hacia atrás (1701) define una parte de una cavidad que se cruza con la ranura (703) de la primera pata (120) y que pasa a una superficie interior (610, 611) de la segunda pata (122)` como se reivindica en la nueva cláusula 1. Suponiendo, argumentando, que el miembro de estabilización 46 de D1 corresponde a la ´parte delantera del estabilizador` de la reivindicación 1, entonces el adaptador 14 de D1 aún no incluiría una superficie curva que mira hacia atrás conformada para apoyarse en la proyección 48 del miembro de estabilización 46. En cambio, D1 establece que ´la proyección 48... Se recibe en un espacio 50 formado en el adaptador 14 en un extremo delantero de la ranura de recepción 30 del borde de la excavadora`. (D1, 3:36-38) (Énfasis agregado). D1 establece además que ´tal acoplamiento entre la proyección 48 y el espacio 50 puede mejorar aún más la estabilización lateral del adaptador 14 en el borde 16 al limitar el movimiento lateral del adaptador en relación con el labio.` (D1, 3:38-41) (Énfasis agregado). Además, D1 establece que los pilares de estabilización 42 [del miembro de estabilización 46] se acoplan a los lados laterales opuestos 52 de las cavidades 44 [del adaptador 14] para limitar de ese modo el movimiento lateral del adaptador 14 con respecto al borde 16`. (D1, 3:45-47) (Énfasis añadido). La superficie frontal no está destinada a apoyarse o ser una superficie de apoyo. Más bien, un experto en la materia entendería que el miembro 46 es para evitar el movimiento lateral mientras que el tope hacia delante se produce en el propio borde donde el adaptador hace tope contra el borde (...).”

De acuerdo con lo antes mencionado, la recurrente encuentra que “(...) D1 no revela ni sugiere un ´extremo distal [del adaptador] que comprenda una superficie curva orientada hacia atrás (1701) conformada para apoyarse contra una superficie curva orientada hacia adelante (314) de la parte delantera del estabilizador (1110)`, como se menciona en la nueva reivindicación 1.

Además, D1 no revela ni sugiere una ´primera pata (120) del adaptador (1108) que incluye una ranura (703) dispuesta para recibir la parte delantera del estabilizador (1110)` y una ´superficie curva orientada hacia atrás (1701) que define una parte de una cavidad que se cruza con la ranura (703) de la primera pata (120) y que pasa a una superficie interna (610, 611) de la segunda pata (122)`, como se menciona en la nueva reivindicación 1. La Resolución hace una analogía entre el ´espacio 50` de D1 y la ´ranura` de la reivindicación 1. (Resolución, pág. 5.) Mientras que el espacio 50 está ´formado en el adaptador 14` (D1, 3:36-37), el espacio 50 de D1 no está formado **en la pata** del adaptador 14 de D1. En cambio, D1 explica claramente que el espacio 50 es para recibir el labio (borde) y, por lo tanto, no está formado en una pata como se reivindica. (Ver D1 3:1-41). Por lo tanto, D1 no revela ni sugiere una ´primera pata (120) **que incluye una ranura (703)** dispuesta para recibir la parte delantera del estabilizador (1110)`, como se menciona en la reivindicación 1 enmendada. (Énfasis añadido.)

Al menos por estas razones, D1 no revela ni sugiere una ´primera pata (120) del adaptador (1108) que incluye una ranura (703) dispuesta para recibir la parte delantera del estabilizador (1110)` y una ´superficie curva orientada hacia atrás (1701) que define una parte de una cavidad que se cruza con la ranura (703) de la primera pata (120) y que pasa a una superficie interna (610, 611) de la segunda pata (122)`, como se menciona en la reivindicación 1 enmendada. D2 no soluciona las deficiencias de D1 discutidas anteriormente con respecto a la reivindicación 1 modificada. Por ejemplo, como se discutió anteriormente con respecto a la reivindicación independiente 11, D2 no revela ni sugiere que ´el adaptador (1108) comprende además un extremo distal (601) que comprende una superficie curva que mira hacia atrás (1701) conformada para apoyarse contra una superficie curva que mira hacia adelante (314) de la parte delantera del

Resolución N° 90118

Ref. Expediente N° NC2020/0001340

estabilizador (1110), la superficie curva que mira hacia atrás (1701) define una parte de un cavidad que se cruza con la ranura (703) de la primera pata (120) y que pasa a una superficie interior (610, 611) de la segunda pata (122)`, como se menciona en la reivindicación 1 enmendada. Más detalles sobre por qué D2 falla en revelar o sugerir estas características de la reivindicación 1 modificada se analizan anteriormente con respecto a la reivindicación independiente 11.” –Negrilla del texto original-

Teniendo en cuenta lo antes expuesto la recurrente pone de presente que “(...) la reivindicación 1 debe considerarse patentable sobre cualquier combinación de D1 y D2. Por lo tanto, las reivindicaciones 2 a 10, que dependen de la reivindicación 1, deberían ser del mismo modo patentables frente a D1 y D2, solas o en combinación, al menos por las mismas razones que las discutidas anteriormente con respecto a la reivindicación 1, y además en vista de sus respectivas características propias.”

Peticiones de la recurrente con motivo del recurso

Finalmente, con base en los argumentos antes expuesto la recurrente solicita que “(...) se estudie nuevamente el presente caso, se revoque en su totalidad la resolución N°51003, de julio 29 del año en curso, mediante la cual se niega el privilegio de Patente de Invención a la creación denominada “UN MONTAJE DE MIEMBRO DE DESGASTE Y UN MÉTODO PARA ASEGURAR UN MIEMBRO DE DESGASTE A UN BORDE DE CANGILÓN CON UN ADAPTADOR” (...) se CONCEDA el privilegio de patente, a esta creación (...).”

Tramite de la vía administrativa

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

Esta Oficina no pierde de vista que la solicitud está relacionada con un montaje de miembro de desgaste y un método para asegurar un miembro de desgaste a un borde de cangilón con un adaptador, que comprenden un borde de cangilón, al cual se acopla una estructura de estabilizador sobre la cual se dispone un adaptador de patas bifurcadas, que recibe la estructura de estabilizador y abraza el borde de cangilón.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2020/0001340 del 6 de febrero de 2022, requerida en dos (2) oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N° 378 del 7 de enero de 2022 y el Oficio N° 5660 del 22 de abril de 2022.

En este último Oficio, se evaluó la patentabilidad del capítulo reivindicatorio que se encuentra anexo al radicado bajo el NC2020/0001340 del 25 de marzo de 2022 y se determinó que la materia objeto de las reivindicaciones 1 a 10 carecía de nivel inventivo frente a la combinación de enseñanzas de los documentos US9409258 (D1) y

Resolución N° 90118

Ref. Expediente N° NC2020/0001340

US2008/0005940 (D2), asimismo, se determinó que la materia objeto de la reivindicaciones 18 a 20 carecía de novedad frente a las enseñanzas del documento D2, adicionalmente, se encontró que subsistían aspectos de claridad que impedían la concesión de la materia reclamada.

Mediante radicado N° NC2020/0001340 del 14 de julio de 2022, la solicitante presentó respuesta al requerimiento de fondo, emitido con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, presentando un pliego reivindicatorio modificado junto con argumentos en favor de la patentabilidad de la materia reclamada.

No obstante, en la respuesta persistieron los impedimentos para la concesión de la materia reclamada y el derecho de exclusividad fue denegado mediante Resolución N° 51003 del 29 de julio de 2022, al considerar que la materia reclamada no cumplía con los requisitos de novedad y de nivel inventivo previsto en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

Normativa aplicable

El artículo 45 de la Decisión 486 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.”

Sobre las modificaciones presentadas.

El artículo 34 de la Decisión 486 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

Resolución N° 90118

Ref. Expediente N° NC2020/0001340

puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta junto con el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio incluido bajo el radicado N° NC2022/0013204 del 15 de septiembre de 2022 con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la solicitud.

Sobre el particular esta Oficina encuentra del caso señalar que en las nuevas reivindicaciones independientes 1 y 11 se incluye la característica referente a la cavidad que mira hacia atrás (1701), las cuales se encuentran presentes en el capítulo descriptivo inicialmente presentado (Pág.37, 38. Figs.17B y 17C). Es de resaltar que estas características no se habían contemplado en los capítulos reivindicatorios allegados durante la etapa de examen de patentabilidad.

De acuerdo con lo antes mencionado, esta Oficina 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, en la medida que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial y se acompaña del pago de la tasa correspondiente por modificaciones voluntarias.

Sobre el resultado del análisis de Novedad

De acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486 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, sin embargo una vez revisados los documentos aportados por la solicitante y los obrantes en el estado de la técnica esta Superintendencia encuentra que la materia reclamada no cumple con lo establecido en el mencionado artículo. En consecuencia esta Oficina encuentra del caso hacer el siguiente análisis:

La nueva reivindicación 11 reclama:

“Un método para asegurar un miembro de desgaste (900) a un borde de cangilón (102) con un adaptador (1108), el método comprende:

asegurar el adaptador (1108) al borde de cangilón (102); y encajar un miembro de desgaste (900) sobre el adaptador (1108) encajando una cavidad que mira hacia atrás (904) del miembro de desgaste (900) sobre la nariz que mira hacia delante (124) del adaptador (1108), y está caracterizado por:

colocar el adaptador (1108) hacia atrás sobre el borde de cangilón (102), el adaptador (1108) comprende:

un extremo próximo (603) que comprende un par de patas bifurcadas (120, 122) que se montan a horcajadas sobre el borde de cangilón (102), una primera pata (120) del par de patas bifurcadas tiene una ranura (703) para encajarse sobre una estructura del estabilizador (1102) sobre el borde de cangilón (102), la estructura del estabilizador (1102) comprende una parte delantera del estabilizador (1110) que se proyecta desde una superficie superior (104) del borde de cangilón (102) y que se extiende sobre una superficie curva que mira hacia delante (108) del borde de cangilón (102); en donde la parte delantera del estabilizador (1110) no se extiende sobre un plano de una superficie inferior (106) del borde de cangilón (102); y

un extremo distal (601) que comprende la nariz que mira hacia delante (124) y una superficie curva que mira hacia atrás (1701) conformada para apoyarse contra una superficie curva que mira hacia adelante (314) de la parte delantera del estabilizador (1110); la superficie curva que mira hacia atrás (1701) define una parte de una cavidad que se cruza con la ranura (703) de la primera pata

Resolución N° 90118

Ref. Expediente N° NC2020/0001340

(120) y que pasa a una superficie interior (610, 611) de la segunda pata (122) del par de patas bifurcadas."

De acuerdo con la materia reclamada, en la resolución impugnada se citó el documento US2008/0005940 (de aquí en adelante D2) como el antecedente que afecta la patentabilidad de la materia reclamada porque revela un elemento de desgaste para montar sobre una base fijada al equipo de excavación, comprendiendo el elemento de desgaste: un extremo frontal; una superficie de contacto curvada para hacer contacto con una superficie de apoyo frontal de la base; una pata que se extiende hacia atrás que incluye una ranura axial para recibir una lengüeta de la base; una abertura para recibir un bloqueo para asegurar de forma liberable el elemento de desgaste a la base; y un tope que se extiende generalmente transversal a la superficie de apoyo y subdivide la superficie de apoyo en una pluralidad de secciones, apoyando el tope en un tope complementario en la base para resistir el movimiento del miembro de desgaste en la base bajo ciertas condiciones de carga (Reivindicación 1).

Ahora bien, una vez revisadas las enseñanzas del documento D2, esta Oficina encuentra que no revela todas y cada una de las características del método reclamado, ya que en la etapa de colocar el adaptador hacia atrás en el borde del cangilón no se hace referencia a que la pata inferior (122) cuente con superficies internas (610 y 611) adicionalmente, el documento D2 no menciona que la cavidad (109) del dispositivo de desgaste que divulga se cruza con la ranura (110) por lo que no se asemeja a la superficie curva (1701) de la solicitud que define una cavidad que se cruza con la ranura (703) de la primera pata (120) y que pasa a una superficie interior (610, 611) de la pata (122) del adaptador.

En consecuencia, la materia objeto de la reivindicación independiente 11 modificada y la de sus dependientes 12 y 13 resulta novedosa a la luz de las enseñanzas del documento D2.

Por otra parte, respecto a los argumentos de la recurrente según los cuales el adaptador del documento D2 difiere del reclamado en la solicitud, esta Oficina encuentra que el adaptador de D2 no cuenta con una pata inferior que cuente con superficies interiores en la pata inferior, de tal suerte que no tiene una configuración en la que la cavidad que se extiende hacia a tras del cuerpo frontal del adaptador se cruce con la presente en la pata inferior. En consecuencia, el adaptador del documento D2 difiere al reclamado, de tal suerte que el método de ensamblaje del mismo, también difiere del reclamado. Por lo que esta Oficina encuentra que le asiste razón a la recurrente en su argumentación.

Sobre el resultado del análisis de Nivel Inventivo.

De acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486 se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. En el presente caso se advierte que el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo divulga un objeto concebido en el mismo campo técnico o está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y por lo tanto presenta características técnicas similares, es decir no cumple con lo establecido en el mencionado artículo.

Verificado el análisis de nivel inventivo presentado en la Resolución impugnada se observa que los documentos citados: US9409258 (de aquí en adelante D1) y D2, pertenecen al campo técnico de la invención y fueron publicados con anticipación a las

Resolución N° 90118

Ref. Expediente N° NC2020/0001340

fechas de prioridad reivindicadas del 7 de agosto de 2017 y 8 de agosto de 2018. Razón por la cual la Dirección de Nuevas Creaciones en su estudio determino que son antecedentes válidos para afectar la patentabilidad de la materia reclamada.

Sin embargo, al revisar los antecedentes antes mencionado esta Oficina encuentra del caso hacer la revisión del estudio adelantado y que sustenta la decisión adoptada en la resolución impugnada de la siguiente manera:

La reivindicación 1 modificada reclama:

“Un montaje de miembro de desgaste (1100) que comprende:

un borde de cangilón (102) que comprende:

una primera superficie (104);

una segunda superficie (106) que mira en una dirección opuesta a la primera superficie (104);

una superficie curva (108) que se extiende entre la primera superficie (104) y la segunda superficie (106); y

un orificio para anclaje (110) que se extiende a través del borde de cangilón (102) entre la primera superficie (104) y la segunda superficie (106); una estructura de estabilizador (1102) que comprende:

una parte delantera del estabilizador (1110) dispuesta para encajarse a lo largo de la primera superficie (104) entre el orificio de anclaje (110) y la superficie curva (108), la parte delantera del estabilizador (1110) con un tamaño y una forma para extenderse sobre y adaptarse a la superficie curva (108); y

un adaptador (1108) que comprende:

un extremo próximo (603) que comprende un par de patas bifurcadas adaptadas para encajarse sobre el borde de cangilón (102) de manera tal que una primera pata (120) del par de patas bifurcadas se encaje a lo largo de la primera superficie (104) y que una segunda pata (122) del par de patas bifurcadas se encaje a lo largo de la segunda superficie (106); y caracterizado porque:

la estructura de estabilizador (1102) además comprende un extremo terminal que termina adyacente a la superficie curva (108) del borde de cangilón (102), en donde el extremo terminal está dispuesto entre la primera superficie (104) y la segunda superficie (106) y no se extiende sobre la segunda superficie (106);

la primera pata (120) del adaptador (1108) incluye una ranura (703) dispuesta para recibir la parte delantera del estabilizador (1110); y

el adaptador (1108) comprende además un extremo distal (601) que comprende una superficie curva que mira hacia atrás (1701) conformada para apoyarse contra una superficie curva que mira hacia adelante (314) de la parte delantera del estabilizador (1110); la superficie curva que mira hacia atrás (1701) define una parte de una cavidad que se cruza con la ranura (703) de la primera pata (120) y que pasa a una superficie interior (610, 611) de la segunda pata (122).”

De acuerdo con la materia reclamada, en la resolución impugnada se citó el documento D1 como el antecedente más cercano a la invención porque revela: *“Un sistema de estabilización de miembros de desgaste para usar con un implemento de excavación, el sistema comprende: un miembro de desgaste que tiene rebajes formados en él, estando los rebajes en lados opuestos de un labio de excavadora que recibe una ranura en el miembro de desgaste, donde los rebajes reciben en ellos respectivos topes de estabilización que sobresalen hacia afuera más allá de las superficies más externas de los lados opuestos interno y externo respectivos de un labio de excavadora y en el que los topes de estabilización se colocan adyacentes a un extremo delantero del labio.”* (Reivindicación 1).

Ahora bien, en la resolución impugnada se determinó que la diferencia entre la materia reclamada y las enseñanzas del documento D1 está relacionada con la estructura del dispositivo estabilizador que comprende un extremo terminal que acaba adyacente a la

Resolución N° 90118

Ref. Expediente N° NC2020/0001340

superficie curva (108) del borde de cangilón (102), en donde el extremo terminal está dispuesto entre la primera superficie (104) y la segunda superficie (106) y no se extiende sobre la segunda superficie (106) del cangilón.

Por lo que, se concluyó que *“No hay evidencia de que el incluir específicamente la estructura de estabilizador que comprende un extremo terminal que termina adyacente a la superficie curva del borde de cangilón, en donde el extremo terminal está dispuesto entre la primera superficie y la segunda superficie y no se extiende sobre la segunda superficie, proporcione un sistema de estabilización del miembro de desgaste con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1.”*

Sobre el particular, esta Oficina encuentra que una vez revisadas las enseñanzas del documento D1 es posible establecer que hace referencia a un sistema similar al reclamado, que difieren en que el elemento estabilizador del documento D1 se extiende sobre la superficie superior e inferior del cangilón, además, también difieren en la configuración estructural de la cavidad que se extiende hacia atrás del dispositivo adaptador, en donde la parte distal del cangilón no se ajusta contra la cavidad del adaptador por contar con un espacio.

De otra parte, en la resolución impugnada se cita el documento D2 como el antecedente complementario que en combinación con las enseñanzas del documento D1 permite determinar la obviedad de la materia reclamada porque divulga: *“Un conjunto de desgaste para equipos de excavación que comprende: una base fijada al equipo de excavación, que incluye una superficie de soporte curvada frontal, una lengüeta que se extiende hacia atrás y un tope que se extiende generalmente transversalmente a la superficie de soporte frontal y que subdivide la superficie de soporte frontal en un pluralidad de secciones; un elemento de desgaste que incluye un extremo frontal, una superficie de apoyo curva para apoyar la superficie de apoyo frontal de la base, al menos una pata que se extiende hacia atrás que incluye una ranura axial para recibir la lengüeta de la base, una abertura y un tope que se extiende generalmente transversalmente a la superficie de apoyo, subdividiendo la superficie de apoyo en una pluralidad de secciones, y apoyando el tope de la base para resistir el movimiento del miembro de desgaste sobre la base bajo cierta carga; y un bloqueo recibido en la abertura para sujetar de forma liberable el elemento de desgaste al equipo de excavación.”* (Reivindicación 19).

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, esta Oficina pone de presente que si bien es cierto que el documento D2 no revela un estabilizador con extremo terminal que se extiende sobre la segunda superficie del cangilón, también es cierto que el documento D1 revela un soporte (32) que tiene un cuerpo frontal (40), una pata inferior (38) y una pata superior (42) que se extiende hacia a tras a lo largo de un lado superior (55) del brazo de corte (48) o cangilón (Parrs. 0053 a 0055) de manera similar a la reclamada en la solicitud.

Asimismo, es de resaltar que contrario a lo manifestado por la recurrente el documento D1 revela un adaptador (14) en el que se reconoce una parte frontal (22) que tiene una cavidad en la parte delantera de la ranura (30) que recibe el labio de excavación, además también hace referencia a que el adaptador (14) cuenta con unos rebajes (44) en lados opuestos de las patas del adaptador (14) y que se unen con la ranura (30) (Parrs. 0044 a 0046, ver figuras 2 y 3). Por lo que se concluye que el documento D1 hace referencia a la cavidad que se extiende hacia a tras del adaptador y que permite que el dispositivo

Resolución N° 90118

Ref. Expediente N° NC2020/0001340

estabilizador se ajuste en conjunto con el cangilón. En consecuencia, no le asiste razón a la recurrente en su argumentación

De acuerdo con lo antes mencionado, esta Oficina ratifica que la materia objeto de la reivindicación 1 se deriva de manera evidente del estado de la técnica citado, de tal suerte que a pesar de que el documento D1 difiere en la configuración estructural del adaptador y el estabilizador, el documento D2 revela un adaptador y un estabilizador configurado de manera similar, por lo que para una persona medianamente versada en la materia sería obvio incluir las enseñanzas del conjunto de desgaste del documento D2 en el sistema de estabilización de elementos de desgaste del documento D1, para llegar a solucionar de la misma manera el problema técnico que pretende solucionar la recurrente con su solicitud.

En conclusión, la materia objeto de la reivindicación 1 y la de sus dependientes 2 a 10 no constituye un salto cualitativo en el estado de la técnica, de tal suerte que carece de carácter inventivo a la luz de la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D2, en consecuencia, es preciso mencionar que la materia reclamada en estas reivindicaciones no cumple con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 18 de la Decisión 486.

No obstante lo anterior, en vista del carácter novedoso de la materia objeto de las reivindicaciones 11 a 13 modificadas, frente a las enseñanzas del documento D2, y debido a la modificación planteada en el nuevo pliego reivindicatorio, esta Oficina advierte que resulta necesario evaluar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486, para efectos de dar estricto acatamiento a lo ordenado en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de dar estricto acatamiento a lo ordenado en el artículo 14 de dicha normativa andina, 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.

Así las cosas, esta Oficina encuentra que el carácter inventivo de la materia ahora reclamada eventualmente puede ser afectada por las enseñanzas del arte previo³, motivo por el cual considera que se hace necesario examinar si puede ser objeto de patente, o sea si cumple con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, a saber: (i) novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) susceptibilidad de aplicación industrial, así como corroborar que la materia no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención, como los casos que no son considerados una invención y aquello que no es patentable.

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 los documentos US6209238, US10119252, WO08008274 y US20160362873

Resolución N° 90118

Ref. Expediente N° NC2020/0001340

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

Sobre las peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra esta Oficina procedente revocar la decisión impugnada y, en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se disponga todo lo relacionado con el examen de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución No. 51003 de 29 de julio de 2022, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación titulada: “UN MONTAJE DE MIEMBRO DE DESGASTE Y UN MÉTODO PARA ASEGURAR UN MIEMBRO DE DESGASTE A UN BORDE DE CANGILÓN CON UN ADAPTADOR”, 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 HENSLEY INDUSTRIES, INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 21 de diciembre de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: JUAN CAMILO
DURAN TELLEZ
Fecha: 2022.12.21
12:01:43 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.