

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **37198**

Ref. Expediente N° NC2020/0007020

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA 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 N° 90204 de 21 de diciembre de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “BLOQUES DE MURO SEGMENTARIOS ESTABILIZADOS DELGADOS, SISTEMA DE REFUERZO DE SUELOS Y MÉTODOS”, 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 2 de febrero de 2023 con el N° NC2023/0001191, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, TENSAR INTERNATIONAL CORPORATION, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Actuación administrativa

La sociedad recurrente hace un recuento de las actuaciones surtidas durante el trámite administrativo y resalta que *“El 4 de noviembre de 2022, se presentó un memorial de respuesta al segundo requerimiento de fondo emitido, en el cual se modificaron las reivindicaciones presentadas y se presentan argumentos para superar las objeciones en contra el nivel inventivo de la invención.”*

Modificaciones al pliego reivindicatorio con motivo del recurso

La sociedad recurrente manifiesta que junto con el memorial del recurso allega *“(…) un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se han incorporado las características de la reivindicación 12, la cual no fue objetada por novedad o nivel inventivo, en las reivindicaciones 1 y 19, nueva reivindicación 18.*

Así mismo, el solicitante incorpora números de referencia entre paréntesis en el nuevo capítulo reivindicatorio adjunto.”

Nivel inventivo de la materia reclamada

La sociedad recurrente hace un recuento de los argumentos presentes en la resolución impugnada que deniega el privilegio para las reivindicaciones 1, 10 y 19, además, pone de presente que *“(…) las reivindicaciones 12, 13, 15 y 18 no fueron rechazadas por la Acción Oficial actual. Por tanto, las limitaciones patentables de la reivindicación 12, ‘caracterizado porque los elementos de estabilización comprenden un aro de*

Resolución N° 37198

Ref. Expediente N° NC2020/0007020

estabilización (501) conectado intermitentemente a la ranura (603) en la cara posterior (102) de los al menos tres bloques de muro (100)', se han añadido a las reivindicaciones independientes. Las reivindicaciones restantes y sus dependencias se han reenumerado y se han realizado modificaciones adicionales en las reivindicaciones dependientes para proporcionar una base de antecedentes adecuada." Por lo que, concluye que "Al menos por esta razón, todas las reivindicaciones en trámite son patentables a la vista de D1."

Peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso

La sociedad recurrente solicita "(...) **REVOCAR EN SU TOTALIDAD la decisión tomada en la Resolución No. 90204 de fecha 23 de enero de 2023 y en su lugar; CONCEDER el privilegio de patente o emitir un NUEVO REQUERIMIENTO DE FONDO para la invención denominada 'BLOQUES DE MURO SEGMENTARIOS ESTABILIZADOS DELGADOS, SISTEMA DE REFUERZO DE SUELOS Y MÉTODOS', solicitada por parte de la sociedad TENSAR INTERNATIONAL CORPORATION**" –Negrilla del texto original-

Trámite 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 vista que la solicitud está relacionada con un bloque de muro segmentario, un sistema de refuerzo de suelos y un método relacionado con los mismos, pudiendo el bloque de muro usarse para construir muros de contención. En una realización, el bloque de muro segmentario puede incluir: una cara frontal, una cara posterior, una ranura dispuesta a lo largo de la cara posterior, una cara superior acanalada, una cara inferior, unos núcleos abiertos primero y segundo que se extienden desde la cara superior a la cara inferior, un primer lado que tiene una lengüeta, y un segundo lado que tiene una hendidura, en el que la lengüeta está conformada para encajar con la hendidura. Un sistema de suelo puede incluir un componente de cloque de muro que incluye una primera configuración de cloques de muro segmentados encajados, como se ha escrito, y un componente de estabilización. Un método de refuerzo de suelos puede incluir las etapas de instalar una capa de nivelación de hormigón o grava, y proporcionar un sistema de estabilización de suelos.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2020/0007020 del 9 de junio de 2020, 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°5668 del 22 de abril de 2022 y N°12491 del 9 de agosto de 2022.

En este último Oficio, se evaluó la patentabilidad del capítulo reivindicatorio que se encuentra anexo al radicado bajo el N° NC2020/0007020 del 22 de julio de 2022 y se

Resolución N° 37198

Ref. Expediente N° NC2020/0007020

determinó que la materia reclamada carece de altura inventiva a la luz de las enseñanzas del documento EP3118377 (D1).

Mediante radicado N° NC2020/0007020 del 4 de noviembre de 2022, el solicitante presentó respuesta al requerimiento de fondo, emitido con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, insistiendo en el pliego reivindicatorio incluido a trámite el 22 de julio de 2022, además, presenta argumentos en favor de la patentabilidad de la materia reclamada. Sin embargo, persistieron los impedimentos para concesión de la materia reclamada y mediante resolución N° 90204 del 21 de diciembre de 2022 se denegó el derecho de exclusividad para la materia reclamada.

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.”

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 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 en el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio bajo el radicado N° NC2023/0001191 del 2 de febrero de 2023 conformado por 19 reivindicaciones, con el fin de que sea considerado

Resolución N° 37198

Ref. Expediente N° NC2020/0007020

al decidir sobre la patentabilidad de la materia, sobre el particular esta Oficina considera lo siguiente:

La sociedad recurrente incluye en las reivindicaciones independientes 1, 10 y 18 modificadas, las características técnicas reclamadas en la antigua reivindicación 12, además, se incluyeron las referencias numéricas de los componentes estructurales según las figuras, y se reenumero jerárquicamente la totalidad de las reivindicaciones.

De acuerdo con lo antes mencionado y una vez revisada la descripción inicialmente presentada 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 acreditado mediante el recibo 23-147362 del 2 de febrero de 2023.

Sobre el 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 no divulga un objeto concebido en el mismo campo técnico o está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada, por lo tanto, no es posible derivar sus características esenciales cumpliendo así con lo establecido en el mencionado artículo.

Verificado el análisis de nivel inventivo presentado en la Resolución impugnada se observa que durante el trámite administrativo se citó el documento EP3118377 (de aquí en adelante D1) el cual pertenecen al campo técnico de la invención y fue publicado con anticipación a la fecha de prioridad reivindicada del 11 de diciembre de 2017.

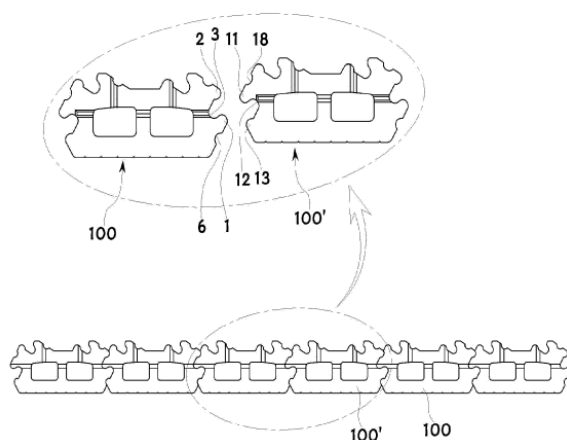
Estado de la técnica más cercano a la invención

Respecto al estado de la técnica más cercano a la invención en la resolución impugnada se citó el documento D1 porque revela un bloque de construcción de pared de retención provista con protrusiones de acoplamiento y ranura de acoplamiento en una superficie lateral, donde una primera protrusión (1) y una segunda protrusión (2) están formadas para ser inclinadas con respecto a una estructura de acoplamiento en una porción lateral de una primera unidad de bloque de construcción de pared de retención, una ranura de acoplamiento (3) está formada en medio por dicha primera y segunda protrusiones (1, 2) donde dicha primera unidad de bloque además comprende sobre una superficie posterior además una primera y segunda protrusión (11, 12) y una ranura de acople (13) formada allí para ser acoplada verticalmente con las protrusiones primera y segunda (1, 2) en una superficie frontal para construir la pared de retención (Resumen).

Resolución N° 37198

Ref. Expediente N° NC2020/0007020

Figura 6. Documento D1



Sobre el nivel inventivo de la reivindicación 1

Una vez revisadas las enseñanzas del documento D1 y teniendo en cuenta la modificación planteada al pliego reivindicatorio, esta Oficina encuentra que la materia objeto de la reivindicación independiente 1 se diferencia del estado de la técnica citado porque hace referencia a la disposición de una ranura a lo largo de la cara posterior del bloque que se extiende por su altura, característica que el documento D1 no revela.

Ahora bien, debido a la modificación realizada a la reivindicación 1, en la que se incluye que el componente de estabilización comprende un aro de estabilización (501) conectado intermitentemente a la ranura (603) en la cara posterior (102) de la configuración de los bloques de muro (100) segmentados encajados, esta Oficina encuentra que el documento D1 no enseña o sugiere sin ambigüedad el uso de un elemento de estabilización tipo aro, razón por la cual, la materia ahora reivindicada se diferencia aún más de las enseñanzas del documento D1.

Sobre el elemento de estabilización tipo aro (501), esta Oficina encuentra que en la descripción inicialmente presentada se revela, que este componente estructural, en una de múltiples aplicaciones, se pueden rellenar con relleno de suelo o grava para formar una conexión mecánica con el muro que permita proporcionar una estabilidad frente a los vuelcos y que esta adecuado a los bloques de muro durante la construcción (Pág. 15 líneas 10 a 25).

De acuerdo con lo antes expuesto el planteamiento del problema técnico que pretende resolver la invención tendría que ser replanteado, con el fin de que sea valorada la altura inventiva de la totalidad de las características del dispositivo reivindicado.

Asimismo, es de resaltar que el uso de elementos estabilizadores tipo aro que encajen de bloques para muros fragmentados ya es conocido en el estado de la técnica¹. En consecuencia, debido a la modificación al pliego reivindicatorio esta Oficina encuentra pertinente valorar nuevamente el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reclamada en la reivindicación 1 modificada.

¹ Como por ejemplo el documento US2010284751, US2010018146
Página 5 de 8

Resolución N° 37198

Ref. Expediente N° NC2020/0007020

Sobre el nivel inventivo de la reivindicación 10

Respecto al carácter inventivo de la materia objeto de la reivindicación 10, esta Oficina advierte que en la resolución impugnada se encontró que el sistema de refuerzo de suelos se diferencia del estado de la técnica porque comprende una ranura dispuesta centralmente a lo largo de la cara posterior y que se extiende por su altura.

Sin embargo, revisando la modificación al pliego reivindicatorio incluida con el escrito del recurso se encuentra que en la reivindicación 10 modificada se simplifica y reclaman todas las características del bloque para muro segmentado de la reivindicación 1 de tal suerte que al hacer la comparación con el estado de la técnica este no cuenta un sistema tipo aro de estabilización (501) conectado intermitentemente a la ranura en la cara posterior (102) de la configuración de los bloques de muro segmentado encajados.

De acuerdo con lo antes mencionado, el efecto técnico asociado a esta diferencia se relaciona, con que el aro de estabilización se puede rellenar con relleno de suelo o grava para formar una conexión mecánica con el muro que permita proporcionar una estabilidad frente a los vuelcos adecuada a los bloques de muro durante la construcción (Pág. 15 líneas 10 a 25).

Sobre el elemento de estabilización tipo aro, esta Oficina reitera que en la descripción inicialmente presentada se revela, este componente estructural de una gran variedad aplicaciones, donde se pueden rellenar con relleno de suelo o grava para formar una conexión mecánica con el muro que permita proporcionar una estabilidad frente a los vuelcos adecuada a los bloques de muro durante la construcción (Pág. 15 líneas 10 a 25).

De acuerdo con lo antes expuesto, el planteamiento del problema técnico que pretende resolver la invención tendría que ser replanteado, con el fin de que sea valorada la altura inventiva de la totalidad de las características técnicas estructurales del sistema de refuerzo de suelos reivindicado.

Asimismo, es de resaltar que el uso de elementos estabilizadores tipo aro que encajen de bloques para muros fragmentados ya es conocido en el estado de la técnica. En consecuencia, debido a la modificación al pliego reivindicatorio esta Oficina encuentra pertinente valorar nuevamente el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14 de la Decisión 486 para la materia reclamada en la reivindicación 10 modificada.

Sobre el nivel inventivo de la reivindicación 18

Respecto al carácter inventivo de la reivindicación 19 ahora la reivindicación 18 modificada, esta Oficina encuentra que en la resolución impugnada se cito el documento D1 como el antecedente más cercano a la invención porque revela múltiples de las características reclamadas.

Asimismo, se determinó que la diferencia entre la materia reclamada y las enseñanzas del documento D1 está relacionada con que, en el método de construcción reclamado se incluye que los bloques cuentan una ranura dispuesta centralmente a lo largo de la cara posterior y que se extiende por su altura, característica que el documento D1 no enseña ni sugiere sin ambigüedad.

Resolución N° 37198

Ref. Expediente N° NC2020/0007020

Adicionalmente, esta Oficina advierte que debido a la modificación al pliego reivindicatorio existe una diferencia adicional que no es contemplada por el documento D1 y que está relacionada con la etapa de instalar elementos de estabilización en la cara posterior de los bloques de muro, en donde los elementos de estabilización de tipo aro que se conectan intermitentemente a la ranura en la cara posterior de los bloques del muro para colocar relleno y compactar hasta la primera fila de los bloques de muro.

Según lo expuesto en los párrafos anteriores, esta Oficina concluye que si bien es cierto que el documento D1 enseña y sugiere una configuración estructural similar a la inicialmente reclamada, se hace evidente que no hace referencia alguna a un elemento de estabilización tipo aro que pueda ser relleno y compactado para mejorar la estabilidad frente a los vuelcos, dispuesto en los bloques de muro durante la construcción. En consecuencia, las enseñanzas del documento D1 por sí solas resultan insuficientes para demostrar la obviedad de la materia reclamada.

Por lo tanto, se reitera que resulta necesario replantear el problema técnico objetivo en el análisis de nivel inventivo, de tal suerte que esta Oficina encuentra del caso hacer una revisión de los documentos obrantes presentes en el estado de la técnica para llevar a cabo nuevamente un examen de patentabilidad integral, 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 Creaciones², además que una vez que se ha interpuesto el recurso no es posible realizar examen de patentabilidad³.

Por otra parte, esta Oficina observa que el carácter inventivo de la materia objeto de análisis eventualmente puede ser afectado por las enseñanzas del arte previo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la mencionada Decisión 486, 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.

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.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado esta Superintendencia no encuentra procedente acceder a las pretensiones de la sociedad recurrente, por lo cual se hace necesario remitir la solicitud a la etapa procedimental correspondiente, con el propósito

² 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.'*

³ 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."*

Resolución N° 37198

Ref. Expediente N° NC2020/0007020

de que se disponga todo lo relacionado con el estudio integral sobre la patentabilidad de la materia reclamada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución N° 90204 de 21 de diciembre de 2022, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación titulada: “BLOQUES DE MURO SEGMENTARIOS ESTABILIZADOS DELGADOS, SISTEMA DE REFUERZO DE SUELOS Y MÉTODOS”, 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 TENSAR INTERNATIONAL CORPORATION, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 30 de junio de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO
Fecha: 2023.06.30
17:01:21 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.