



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION Nº 14126

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01 213034

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 19 de noviembre de 2001, bajo el número 01 213034 se presentó la solicitud de patente de invención titulada "ADITIVO ASFÁLTICO CON PROPIEDAD DE AUMENTAR LA RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos, específicamente, que no se cumplía con el requisito de claridad de invención que establece la normativa andina. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario *en varias oportunidades* para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 23 de febrero, 14 de julio 28 de agosto de 2006 y 12 de febrero de 2007, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, no cumple con lo previsto en el artículo 34 de la Decisión 486, por ello, se tendrá en cuenta para efectos de la presente decisión el capítulo que obra a folio 82 del expediente en estudio.

QUINTO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 establece que "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". La misma disposición establece, que "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" (subrayado del Despacho).

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 0014126
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01 213034

SEXTO: Que en el presente caso, no obstante la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Las reivindicaciones 1 a 4, contenidas en el folio 82 de la solicitud en estudio, se refieren a un método de preparación del aditivo asfáltico, a partir de reacción química de hidrocarburos polifuncionales de elevado peso molecular y aminas aromáticas, caracterizado porque comprende una etapa, mezclando los componentes bajo agitación y temperatura y, usa como materia un derivado de la Gilsonita con contenido de asfaltenos mayor o igual al 75% (en peso) y feniletilamina en la proporción (1,5 – 4,0):1 en partes (por peso)

El anterior producto busca hacer más larga la vida útil de asfaltos empleados en pavimentos.

2. Sobre la modificación presentada

El artículo 34 de la Decisión andina señala 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 el presente caso, no se aceptan las modificaciones realizadas por el solicitante al capítulo reivindicatorio, debido a que implican una ampliación de la solicitud inicial. Lo anterior, porque en la solicitud inicial no se indica el proceso definido por cargar amina aromática a un rector, calentarla, agregar Gilsonita con un contenido de asfaltenos mayor de 75% en peso y de agotar la mezcla.

En consecuencia, se reitera que para efectos de la presente decisión se tendrá en cuenta el capítulo que obra a folio 82 del expediente en estudio.

3. Claridad de la solicitud

3.1 Descripción

El artículo 28 de la Decisión 486 establece que: "La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION Nº 0014126
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01 213034

- "a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;
- "b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
- "c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;
- "d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;
- "e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,
- f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención".

En el presente caso, la descripción no es lo suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia pueda ejecutarla.

Es del caso señalar, que desde el examen de forma se advirtió al solicitante sobre la falta de claridad de que adolece la solicitud. Concretamente, mediante el Oficio n° 08730 se le requirió al solicitante para que reorganizara el capítulo descriptivo y fuera redactado con suficiente detalle como para que pueda ser realizada por alguien ajeno al solicitante (ver el folio 13 del presente expediente).

Posteriormente, y con motivo del examen de fondo nuevamente se requirió al solicitante, debido a que el capítulo descriptivo aún no era claro (ver el Oficio n° 726, folio 36 del presente expediente).

En el Oficio n° 13166 (ver folio 84), se invitó por tercera vez al solicitante para que corrigiera la descripción, porque de ninguna forma cumplía con lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 486. En esta oportunidad, se le indicó al solicitante que es obligatorio que la solicitud contenga: "...una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior..."; Se le dijo explícitamente que "...en la descripción de la invención se debe ser lo suficientemente explícito en describir en términos que se permita la comprensión del problema técnico y aun más de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior; debe quedar de tal forma redactada que cualquier persona que

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 014126

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01 213034

conozca del arte este en plena capacidad de poder desarrollar totalmente el objeto de la solicitud...(cosa que) no ocurre con el presente documento... No esta siendo explicito, condición sine qua non para una descripción correctamente presentada y entendible. Se debe recordar que los ejemplos solo sirven para mostrar una forma particular del objeto de solicitud, mas no deben ser la descripción detallada..."

La nueva descripción presentada por el solicitante adolece de los mismos problemas enumerados en el Oficio n° 13166, así como los relacionados en los anteriores oficios. Obsérvese, como la descripción propiamente dicha (folio 97), contempla únicamente 10 líneas; en las primeras cuatro, se nombra el objetivo a lograr; en las siguientes cuatro, se enumeran las características de la Gilsonita; y, en las últimas dos, se dice que se utiliza un tipo particular de amina.

De tal suerte, no existe una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior.

Tampoco existe una descripción lo suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia pueda ejecutarla. un técnico medio no esta en capacidad de desarrollar lo que el solicitante pretende que se le proteja porque no lo revela.

De lo anterior, se tiene que la presente solicitud no cumple con lo señalado en el artículo 28 de la Decisión 486 a pesar de haber sido notificado el solicitante en suficientes oportunidades acerca de los errores en la descripción.

3.2 Reivindicaciones

El artículo 30 de la citada Decisión indica que: *"las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción"*.

Las reivindicaciones calificadas son indefinidas, porque no permiten establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica; además, no definen una solución técnica a un problema técnico.

En efecto, las reivindicaciones son demasiado etéreas. La frase "hidrocarburos polifuncionales" es ambiguo e impreciso, inaceptable en un capítulo reivindicatorio. Lo mismo sucede con frases indeterminadas como "elevado peso molecular", "bajo agitación y temperatura".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 14126

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01 213034

Como se sabe, por definición un método es una secuencia lógica de pasos o etapas (plural, no singular) que buscan un fin. De acuerdo a lo establecido en la reivindicación principal, el solicitante considera que su método consiste en una sola etapa. Técnicamente un método no puede ser de un solo paso. Dado lo anterior, el capítulo es ambiguo, por lo mismo cae en esta imprecisión inadmisible.

Como ya se dijo, las reivindicaciones no se encuentran enteramente soportadas en la descripción. Por la ambigüedad de la redacción cae en imprecisiones; por ejemplo, referirse en el preámbulo de la reivindicación principal a una reacción química y luego caracterizarla por una mezcla, se debe recordar que una mezcla es un fenómeno físico contrario a una reacción química, de tal suerte no es congruente el preámbulo con la parte característica.

Conviene recordar que desde el examen de forma (ver el oficio n° 08730, folio 13), se invitó al solicitante a corregir el capítulo reivindicatorio, para que cumpliera con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

Posteriormente, mediante el Oficio n° 716 (ver folio 36), se le invita nuevamente al solicitante a que presente unas reivindicaciones que cumplan con los lineamientos establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486.

Mediante el Oficio n° 07384 (ver folio 55), se invitó por tercera vez al solicitante a que cumpliera con lo que dicta el artículo 30 de la Decisión 486.

Finalmente, con Oficio n° 13166 (ver folio 85) se le indicó por cuarta vez al solicitante que corrigiera las reivindicaciones.

Dado que el capítulo reivindicatorio no cumple con lo establecido en el artículo 30, no fue posible proseguir con el examen de patentabilidad de la solicitud en cuestión.

4. Conclusión

Se observa, entonces, que la solicitud no cumple con lo dispuesto por los artículos 28 y 30 de la Decisión 486, además que las correcciones allegadas no subsanan, en forma alguna, las objeciones oportunamente trasladadas, por lo que, a pesar de la respuesta, persisten las objeciones inicialmente formuladas, es decir, la descripción y las reivindicaciones no se ajustan a lo previsto en la normativa andina.

Dado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión del privilegio solicitado.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 14126

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01 213034

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "ADITIVO ASFÁLTICO CON PROPIEDAD DE AUMENTAR LA RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO".

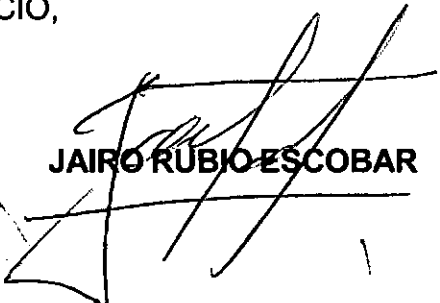
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al señor Luis Enrique Sanabria Grajales en su calidad de director ejecutivo de la Corporación para la Investigación y Desarrollo en Asfaltos en el Sector Transporte e Industrial CORASFALTOS, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

17 MAYO 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Señor
LUIS ENRIQUE SANABRIA GRAJALES
Km. 2 vía al Refugio, Sede UIS-Guatiguará
Piedecuesta, Santander.