

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

**RESOLUCIÓN No: 32294**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/10-036034

**EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**  
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26  
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 26 de marzo de 2010, con el N° 10-036034-00000-0000, por las sociedades Evonik Degussa GmbH y Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "MÉTODO PARA LA CONFECCIÓN DE UNA TUBERÍA SUBTERRÁNEA COLOCADA SIN ZANJA Y/O LECHO DE ARENA Y TUBERÍA SUBTERRÁNEA CONFECCIONADA CON DICHO MÉTODO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2008/061216 del 27 de agosto de 2008.

**SEGUNDO:** Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 630 del 21 de julio de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

**TERCERO:** Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 21717 y notificado por fijación en lista el 27 de noviembre de 2012 se requirió a las solicitantes en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

**CUARTO:** Que las solicitantes mediante escrito radicado bajo el N° 10-036034-00007-0000 del 04 de abril de 2013, respondieron oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 14 que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

**QUINTO:** Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "*Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.*"

**SEXTO:** Que las reivindicaciones 1 a 14 no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

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

**RESOLUCIÓN No: 32294**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/10-036034

**6.1. Objeto de la invención**

El objeto de la invención consiste en proporcionar un conducto metálico revestido. Para solucionar éste problema, la solicitud estudiada proporciona una tubería que comprende un conducto metálico revestido con una capa de poliamida.

**6.2. Determinación del estado de la técnica**

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 29 de agosto de 2007, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

| Item | Documento | Título                                                        | Fecha de Publicación |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| D1   | JP6246811 | "Method for coating metallic pipe with synthetic resin layer" | 06/septiembre/1994   |

El documento D1<sup>1</sup> divulga un método para el revestimiento de un tubo de metal con una capa de resina sintética (Reiv. 1).

**6.3. Novedad.**

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486:

*"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

*El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".*

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que, la reivindicación 1 se refiere a: *"Un método para la confección de una tubería subterránea, CARACTERIZADO POR comprender los pasos de: a) revestir un conducto metálico con una capa extrudada de una masa moldeable de poliamida y b) colocar la tubería subterránea sin zanja ni/o lecho de arena."*

<sup>1</sup>[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=JP&NR=6246811A&KC=A&FT=D&ND=4&date=19940906&DB=EPODOC&locale=en_EP)  
CC=JP&NR=6246811A&KC=A&FT=D&ND=4&date=19940906&DB=EPODOC&locale=en\_EP

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

**RESOLUCIÓN No: 32294**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/10-036034

La siguiente tabla presenta la comparación entre la característica técnica esencial de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y la revelada en D1 que representa el estado de la técnica:

**Tabla 1.**

| Características esenciales                                                                          | D1                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un método para la confección de una tubería subterránea, caracterizado por comprender los pasos de: | Método para revestir la superficie de un tubo de metal con una capa de resina sintética (Párr. 1 y Fig. 2), caracterizado porque comprende: |
| a) revestir un conducto metálico con una capa extrudada de una masa moldeable de poliamida          | recubrir el tubo de metal con una poliamida por medio de extrusión (Párr. 19 y Fig. 2 (19)).                                                |

De acuerdo con la tabla anterior, la característica esencial del método para la confección de la tubería de la reivindicación 1 había sido divulgada previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 8 no mencionan alguna característica que haga nueva la solicitud, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Además, el producto reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que, la reivindicación 9 se refiere a una *"Tubería subterránea para la colocación sin zanja y/o lecho de arena, CARACTERIZADA POR comprender un conducto metálico revestido con una capa extrudada de una masa moldeable de poliamida."*

La siguiente tabla presenta la comparación entre la característica técnica esencial de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 9, y la revelada en D1 que representa el estado de la técnica:

**Tabla 2.**

| Características esenciales                                                                         | D1                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tubería subterránea para la colocación sin zanja y/o lecho de arena, caracterizada por comprender: | Tubo de metal revestido con una capa de resina sintética, donde el tubo puede ser de acero (Párr. 1 y Fig. 2), caracterizado porque: |
| un conducto metálico revestido con una capa extrudada de una masa moldeable de poliamida.          | el tubo de metal es revestido con una poliamida por medio de extrusión (Párr. 19 y Fig. 2 (19)).                                     |

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

**RESOLUCIÓN No: 32294**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/10-036034

De acuerdo con la tabla anterior, la característica esencial de la tubería de la reivindicación 9 había sido divulgada previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 10 a 14 no mencionan alguna característica que haga nueva la solicitud, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Se aclara que durante el trámite se requirió a los solicitantes por diversas deficiencias en su solicitud y se sugirieron cambios para la definición de la materia a reivindicar; pero aunque el solicitante realizó algunas modificaciones a la solicitud, esta continuó presentando notables fallas de presentación y de fondo, observándose que no se tuvieron en cuenta la mayoría de dichas recomendaciones. La inclusión del paso b) en la reivindicación 1 no es aceptable como una característica técnica del método que se busca proteger en dicha reivindicación ya que el preámbulo de dicho método dice: Un método para la confección de una tubería subterránea, se hace énfasis en que es para la confección u obtención de la tubería, mientras el paso b), el cual trata de: colocar la tubería subterránea sin zanja ni/o lecho de arena, es incorrectamente presentado ya que se refiere a una etapa de un proceso donde se busca dar una aplicación o uso al producto (tubería).

Con respecto a los argumentos de las solicitantes a favor de la novedad de la solicitud, se observa que dichos argumentos no son persuasivos. Como se ha comprobado durante el trámite, el documento D1 anticipa las características técnicas esenciales de la solicitud, presentadas en las reivindicaciones independientes 1 y 9. El documento D1 trata el revestimiento de tubos de metal con una capa de resina sintética y más específicamente el tubo se recubre con una poliamida por medio de extrusión (Párr. 19 y Fig. 2 (19)); por lo tanto, D1 sí enseña las características esenciales que definen la materia a proteger en las reivindicaciones 1 y 9 de la solicitud. Además, la aplicación o uso que se le busque dar a la tubería recubierta o revestida con la capa extrudada de poliamida, en este caso como una tubería subterránea para la colocación sin zanja y/o lecho de arena, no puede considerarse como una característica técnica que otorgue novedad a la materia a reivindicar, ya que como se comprueba, las características técnicas estructurales de dicha tubería y el método para su confección son iguales a las enseñadas en el documento D1, por consiguiente, es de esperarse que una tubería obtenida o confeccionada por medio del método para revestir un tubo metálico allí enseñado va a ofrecer las mismas ventajas o efectos técnicos de la tubería "subterránea" que busca reivindicarse en la solicitud.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

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

**RESOLUCIÓN No: 32294**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/10-036034

**RESUELVE:**

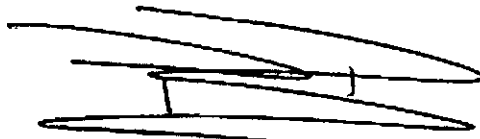
**ARTÍCULO PRIMERO:** Denegar la patente de invención a la creación titulada "MÉTODO PARA LA CONFECCIÓN DE UNA TUBERÍA SUBTERRÁNEA COLOCADA SIN ZANJA Y/O LECHO DE ARENA Y TUBERÍA SUBTERRÁNEA CONFECCIONADA CON DICHO MÉTODO".

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar el contenido de la presente resolución a las sociedades Evonik Degussa GmbH y Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., el 28 May 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



**PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO**

Doctor

**MAURICIO PATIÑO BONNET**

partmarks@prietocarrizosa.com

notificacionessic@prietocarrizosa.com

Elaboró: Eduardo Monroy Vega ✓

Revisó: Leonardo Rojas Vega ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓