

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRI

Dirección de Nuevas Creaciones

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-036034- -00010-0000

Fecha: 2013-07-02 15:27:56 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

REF. PCT- PATENTE DE INVENCION

Invención: MÉTODO PARA LA CONFECCIÓN DE UNA TUBERÍA SUBTERRÁNEA COLOCADA SIN ZANJA Y/O LECHO DE ARENA Y TUBERÍA SUBTERRÁNEA CONFECCIONADA CON DICHO MÉTODO.

Expediente: 10.036.034

TITULAR: EVONIK DEGUSSA GMBH

SALZGITTER MANNESMANN LINE PIPE GMBH

Asunto: RECURSO DE REPOSICIÓN

MAURICIO PATIÑO BONNET, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de apoderado de las sociedades **EVONIK DEGUSSA GMBH & SALZGITTER MANNESMANN LINE PIPE GMBH**, por medio del presente memorial y dentro del término legal correspondiente, presento **RECURSO DE REPOSICIÓN** en contra de la Resolución No. **32294** del 28 de mayo de 2013, por la cual se negó la patente de invención de la referencia, para que la revoque y en su lugar se conceda el privilegio de patente solicitado.

Sirven de fundamento los siguientes hechos y argumentos:

HECHOS

- Las sociedades **EVONIK DEGUSSA GMBH & SALZGITTER MANNESMANN LINE PIPE GMBH**, mediante escrito radicado el 26 de marzo de 2010, con el número 10.036.034, solicitó la entrada a fase nacional de la solicitud de patente de invención titulada "TUBERÍA RECUBIERTA" que corresponde a la solicitud Internacional PCT/EP2008/061216 del 27 de agosto de 2008.

- Realizado el examen de forma, se ordenó publicar el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 630, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.
- Realizado el examen de fondo, se requirió al solicitante mediante Oficio No. **21717**, notificado el 27 de noviembre de 2012, para que se pronunciara sobre la patentabilidad de la invención en términos de claridad y novedad.
- El solicitante respondió oportunamente los requerimientos realizados, mediante escrito radicado el 04 de abril de 2013, y presentó un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por catorce (14) reivindicaciones.
- Mediante Resolución No. **32294** del 28 de mayo de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó la patente de invención solicitada.

FUNDAMENTOS DE LA DIRECCIÓN

La Dirección fundamenta la decisión sosteniendo lo siguiente:

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)).

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 éntasis 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.

ARGUMENTOS DEL RECURSO

En primer lugar deseo expresar mi total desacuerdo con las razones expuestas por ese Despacho respecto a la falta de novedad de la presente invención. Cabe resaltar los siguientes puntos que claramente demuestran que la presente invención cumple con la novedad necesaria para que le sea concedido el privilegio de patente de invención. A saber:

Establece el Artículo 16:

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

En este sentido, el Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio¹ (Instructivo), establece:

"El examinador debe evaluar si la invención es nueva o no, de la siguiente manera:

- *Definir cuáles son las características técnicas esenciales de la primera reivindicación independiente*
- *Comparar, elemento por elemento, las características técnicas esenciales con las características de la materia divulgada en cada documento del estado del arte*
- *Verificar, según la comparación anterior, **si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica, en cuyo caso se considera que no tiene novedad***
- *Examinar de la misma manera las otras reivindicaciones independientes, y*
- *Revisar si las reivindicaciones dependientes mencionan elementos nuevos"². (Negrita fuera del texto)*

De lo anterior se desprende que si al comparar, elemento por elemento, las características técnicas esenciales de la invención de mí representada con las características de la materia divulgada en **D1**, se encuentra que la invención objeto de estudio **NO es idéntica** a lo revelado en el estado de la técnica, se considera que la misma cumple con el requisito novedad.

Así bien, el Despacho concluye que el método reivindicado no cumple el requisito de novedad debido a la similitud entre el paso (a) de la reivindicación 1 y el antecedente **D1**, omitiendo del alcance de dicha reivindicación el paso

¹ Superintendencia de Industria y Comercio **"Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad"**, Bogotá D.C., Febrero 8, 2012.

² Íbidem, Pág. 62.

(b), toda vez que previamente no fue aceptado como característica técnica de un método para la confección de una tubería subterránea (el subrayado es del Despacho).

El Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio³, en relación con la interpretación de las reivindicaciones, en el numeral 2.6.5.4 Características esenciales, establece:

"Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención. Por lo tanto, el examinador las debe extraer para efectos del estudio de comparación con el estado de la técnica.

Así entonces, las características técnicas esenciales son las que definen la invención, las que la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica y, por tanto, constituyen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención.

Si una reivindicación independiente contiene todas las características técnicas esenciales de la invención, el examinador no deberá requerir que mencione también otras características estructurales.

- Características técnicas estructurales:

Las características que definen la invención son las características estructurales. Por ejemplo: los elementos que conforman una máquina, la forma de una pieza, la estructura química, etc.

[...]- Características técnicas funcionales:

Las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales. Por ejemplo: aparato que tiene, además un "elemento para medir la presión".

³ Superintendencia de Industria y Comercio "Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad", Bogotá D.C., Febrero 8, 2012.

Las reivindicaciones deben incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos. [...]Por otro lado, las reivindicaciones pueden incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos”⁴.

En consecuencia y toda vez que el paso (b) es esencial para la novedad y patentabilidad, concuerdo que la denegatoria se debe a la omisión del paso (b) de las consideraciones debido a la presentación incorrecta del preámbulo de la reivindicación 1 a juicio del Despacho. Hilando más fino, se puede inferir que el Despacho opina que se puede confeccionar una tubería pero que una tubería subterránea no es confeccionable como tal sino que el adjetivo “subterráneo” surge de la aplicación que se le da a la tubería ya confeccionada.

Por lo tanto, me permito modificar dicho preámbulo a manera de salvar la presente objeción y permitir reponer el paso (b) como una característica técnica del método de la invención. A tal efecto, someto a consideración del examinador otro verbo más aceptable (como proveer, producir u obtener) para la realización de la tubería subterránea como producto ya instalado en el suelo, de modo que el paso (b) se pueda considerar como característica técnica de la invención.

Salvado lo anterior, es primordial considerar el aporte técnico que representa el paso (b). La tubería está formada por conductos metálicos cuya longitud es limitada por razones de transportabilidad. Como primera medida, los conductos metálicos son revestidos con una capa extrudada de una masa moldeable de poliamida de manera que la tubería esté protegida posteriormente contra la corrosión – paso (a). El segundo paso consiste en la colocación subterránea de la tubería sin zanja ni lecho de arena – paso (b), para la cual puede emplearse alguna de las opciones dadas a partir de la página 29. Allí, los conductos individuales son conectados uno con otro para formar la tubería requerida.

⁴ Íbidem, Pág. 39-40.

El paso (b) no está anticipado por el antecedente **D1**. Tampoco es previsible combinar las enseñanzas de dicha anterioridad con la tecnología disponible para la colocación de tuberías subterráneamente dado que **D1** está relacionado con un campo técnico diferente, el de conductos y mangueras automotrices. Las exigencias de la industria automotriz están centradas en proteger contra la corrosión sin tener en cuenta exigencias mecánicas elevadas como se encuentra en la colocación de tuberías subterráneas. Llamo la atención a las consideraciones esbozadas en el párrafo que comienza al final de la página 3 del capítulo descriptivo.

En relación con la reivindicación 9, respetuosamente pongo de presente que los anteriores argumentos aplican en igual medida, toda vez que el preámbulo de esta reivindicación especifica que la tubería es subterránea, a diferencia del antecedente **D1** que se refiere a otro tipo de producto. Esta diferencia surge de la misma Tabla 2. Reitero que la condición de subterránea implica propiedades técnicas distintas al ámbito automotriz tal como resistencia mecánica del revestimiento.

Por último, se eliminan las reivindicaciones 12 y 13 y se corrigen las reivindicaciones 6; 9; 10; 11 y 12 (antigua reivindicación 14) de conformidad con lo observado por el Despacho. En relación con las demás objeciones, en especial las referidas a "capa de imprimación", "grupos funcionales" y límites máximos, confío que los argumentos presentados con la respuesta al Oficio No. **21717** fueron aceptados al no recibir réplica del examinador en tanto que la inclusión del paso (b) queda justificada ahora por la modificación del preámbulo de la reivindicación 1 como se explicó más arriba.

Espero que los argumentos vertidos en el presente documento sirvan para ayudar a comprender cabalmente cuales son los aspectos esenciales de la invención reivindicada, en particular la relevancia técnica de la característica funcional del paso (b) y la diferencia del método reivindicado a la luz de **D1**.

PETICIÓN

Atentamente solicito a su Despacho se sirva revocar la Resolución No. **32294** del 28 de mayo de 2013, por la cual se negó la solicitud de patente de la

referencia y en su lugar, se conceda el privilegio de patente a la invención "MÉTODO PARA LA CONFECCIÓN DE UNA TUBERÍA SUBTERRÁNEA COLOCADA SIN ZANJA Y/O LECHO DE ARENA Y TUBERÍA SUBTERRÁNEA CONFECCIONADA CON DICHO MÉTODO" a nombre de las sociedades **EVONIK DEGUSSA GMBH & SALZGITTER MANNESMANN LINE PIPE GMBH**, contenida en el Expediente No. 10.036.034.

PRUEBAS

Comedidamente solicito tener en cuenta como prueba de las argumentaciones expuestas en el presente recurso, el material constitutivo del Expediente No. 10.036.034 referente a la patente en discusión.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la secretaría de su Despacho o en la Carrera 9 # 74-08, Oficina 305, en la Ciudad de Bogotá D.C.

ANEXOS

1. Nuevo pliego reivindicatorio compuesto por doce (12) reivindicaciones.

Señor Jefe de la Dirección de Nuevas Creaciones,

prietocarrizosa


MAURICIO PATIÑO BONNET

✓ **C.C. 11.342.699 de Zipaquirá**

✓ **T.P. 73.583 del C.S. de la J.**

REIVINDICACIONES

1. Un método para proveer 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 lecho de arena.
2. El método acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO por comprende además el paso de aplicar, entre el tubo metálico y la capa de masa moldeable de poliamida, una o varias otras capas que se seleccionan de:
 - una capa cerámica,
 - una capa de imprimación y
 - una capa de una poliolefina que contiene grupos funcionales.
3. El método de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, CARACTERIZADO porque el diámetro exterior del tubo es de entre 25 mm y 4.800 mm.
4. El método de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, CARACTERIZADO porque la viscosidad de la masa moldeable de poliamida extrudada a 240°C y una velocidad de cizallamiento de 0,1 1/s según ASTM D 4440-3 es mayor o igual que 2.000 Pa·s.
5. El método de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, CARACTERIZADO porque la viscosidad relativa de la solución η_{rel} de la poliamida en la masa moldeable extrudada según ISO 307 es de por lo menos de 1,8.
6. El método de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, CARACTERIZADA porque la capa extrudada de la masa moldeable de poliamida se aplica siguiendo los siguientes pasos:
 - a) proveer una masa moldeable de poliamida;
 - b) preparar una mezcla previa de la masa moldeable de poliamida y de un aditivo estructurante,

- c) almacenar y/o transportar opcionalmente la mezcla y
- d) usar la mezcla para extrusión, realizando la condensación.

7. El método de acuerdo con la reivindicación 6, CARACTERIZADO porque el aditivo estructurante es un compuesto con al menos dos unidades carbonato.

8. El método de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, CARACTERIZADO porque la capa de la masa moldeable de poliamida tiene un espesor igual o mayor que 1,0 mm.

9. Tubería subterránea para colocación sin zanja y/o lecho de arena, CARACTERIZADA por comprender un conducto metálico revestido con una capa de una masa moldeable de poliamida.

10. La tubería de acuerdo con la reivindicación 9, CARACTERIZADA porque además comprende, entre el tubo metálico y la capa de masa moldeable de poliamida, una o varias otras capas que se seleccionan de:

- una capa cerámica,
- una capa de imprimación y
- una capa de una poliolefina que contiene grupos funcionales.

11. La tubería de acuerdo con la reivindicación 9 ó 10, CARACTERIZADA porque el diámetro exterior del tubo es de entre 25 mm y 4.800 mm.

12. La tubería de acuerdo con la reivindicación 9; 10 u 11, CARACTERIZADA porque la capa de la masa moldeable de poliamida por lo menos tiene un espesor de 1,0 mm.