

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79372

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-121848

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 20246 del 24 de abril de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “USO DE UN TUBO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA TUBERÍA TENDIDA EN EL AGUA”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escritos radicados en esta entidad el 03 de junio de 2015, con el No. 11-121848-00021-0000, el 04 de junio de 2015 con el No. 11-121848-00022-0000 y el 16 de junio de 2015 con el No. 11-121848-00023-0000 encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SALZGITTER MANNESMANN LINE PIPE GMBH, presentó capítulo reivindicatorio modificado e interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan⁽¹⁾:

La recurrente informa que a pesar de su desacuerdo con la consideración de este Despacho, en cuanto a que “(...) *la viscosidad a 240 °C y a una velocidad de corte de 0,1 sec⁻¹ es un resultado a ser alcanzado por la invención ya que depende de la composición de la poliamida y por tal motivo no es considerada como característica técnica esencial (...)*”, ha decidido, con el fin de superar tal objeción, definir la naturaleza de la composición de la masa de poliamida en la reivindicación 1, de acuerdo con lo divulgado en la página 14 de la descripción original, a continuación, cita el texto de la nueva reivindicación 1, y concluye que esta nueva cláusula define de manera clara y concisa la materia objeto de reclamo, sin incurrir en ampliación de materia.

En relación con la determinación de falta de nivel inventivo, proferida en la Resolución impugnada, la recurrente señala que esta Oficina llegó a tal determinación al considerar que los documentos D1 y D2 afectaban la altura inventiva de la materia reclamada. Sin

1 Esta Oficina aclara que al revisar los radicados No. 11-121848-00021-0000 y No. 11-121848-00022-0000, encuentra que la única diferencia entre ellos, es el orden de algunos folios (9 y 10) y que el orden correcto es el presentado en el radicado No. 11-121848-00022-0000 del 04 de junio de 2015, por ende, este Despacho solo referenciará los argumentos en este último; aunque debe entenderse que se estaría resolviendo ambos radicados. Por otra parte, es válido anotar que en el radicado No. 11-121848-00023-0000 del 16 de junio de 2015, se presenta el recibo de pago de la tasa por modificación al capítulo reivindicatorio.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79372

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-121848

embargo, al considerar el contenido de la nueva reivindicación 1, afirma que éste no se ve afectado por las enseñanzas del documento D1 dado que la esencia de la invención es “(...) *un tubo metálico que posee una capa de revestimiento extruida de una masa moldeada de poliamida (...)*”, revestimiento que no se encuentra divulgado o sugerido por la anterioridad en mención, por lo cual, no hay razón para tomar a D1 como punto de partida.

De acuerdo con lo anterior, afirma que D1 no incluye **“proporcionar un tubo metálico que posee una capa de revestimiento extruida de una masa moldeada de poliamida cuya composición ha sido definida por todos sus ingredientes y las cantidades relativas de los mismos”**, –resaltado y subrayado del texto original–.

Sumado a lo anterior, indica que entre las ventajas del revestimiento de poliamida se encuentran: retención de buenas propiedades mecánicas a temperaturas relativamente bajas, excelente resistencia de impacto de muesca, excepcional desempeño a la abrasión y desempeño friccional, además de la buena capacidad de adhesión de la poliamida, y puesto que D1 no hace mención a la poliamida, ni a las características antes mencionadas, no hay razón en afirmar que D1 anticipe o motive la invención del método aquí reclamado.

Por otra parte, y con respecto al documento D2, indica que este documento se refiere a un “(...) *un producto de poliamida obtenido por extrusión o coextrusión. En ninguna parte de dicho documento se precisa que la capa de revestimiento es extruida de una masa moldeada de poliamida cuya composición química se especifica en la actual reivindicación 1 y cuya viscosidad a 240 °C y una velocidad de corte de 0,1 sec⁻¹ es igual o mayor que 2,000 Pas según la norma ASTM D 4.440-3*”, –resaltado y subrayado del texto original–. Y que determinar que la masa de poliamida de D2, alcanza las características aquí reclamadas, obedecería a un análisis en retrospectiva.

Agrega que en el análisis presentado por este Despacho, aunque se señalan las diferencias entre la invención y aquellas divulgadas en D1 y D2, no se tiene en cuenta que D2 enseña un producto de poliamida obtenido por extrusión o coextrusión, que no precisa que “(...) la capa de revestimiento es extruida de una masa moldeada de poliamida cuya composición química se especifica en la actual reivindicación 1 (...)”, –resaltado y subrayado del texto original–.

De igual manera, expresa su desacuerdo con el planteamiento del problema técnico objetivo, y reitera que el análisis fue desarrollado en retrospectiva. Con base en lo anterior, asevera que las limitaciones ahora incluidas en la reivindicación 1, “(...) *no son anticipadas ni sugeridas por los documentos citados tomados solo o como una combinación de los mismos*”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79372

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-121848

A continuación, explica que la viscosidad de la poliamida reivindicada, permite lograr la robustez mecánica del revestimiento requerida, lo cual no se encuentra divulgado en D2, al igual que tampoco prevé “(...) **los esfuerzos mecánicos a los que será sometida la tubería, pues en ningún momento plantea que ella deba ser enrollada para su transporte y desenrollarla antes o durante el tendido; y menos aún, que ella vaya soportar las tensiones propias de los método J-Lay o S-lay**”, –resaltado y subrayado del texto original-.

A la luz de los argumentos expuestos y amparada en la Guía para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, la recurrente, reitera que el método reivindicado y su efecto no pueden ser deducidos de las anterioridades D1 y D2. Y así las cosas, la invención reclamada cumple la totalidad de los requisitos de patentabilidad, referido en el artículo 14 de la Decisión 486.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

En relación con el capítulo reivindicatorio presentado con el escrito de recurso radicado N° 11-121848-00022-0000 del 04 de junio de 2015, el cual cuenta con siete (7) reivindicaciones, esta Oficina lo acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, como también se evidencia el pago de la tasa respectiva.

Al respecto resulta pertinente aclarar que de la lectura de las reivindicaciones que obran de los folios 16 a 18 del radicado en mención, se aprecia que éstas sí limitaron la materia reclamada con relación a las anteriormente presentadas y, por tanto, la persona normalmente versada en la materia entendería de manera fácil el alcance del objeto reivindicado con la presente solicitud.

Ahora bien, revisando nuevamente el expediente administrativo, los documentos trasladados en cada evento y teniendo en cuenta que los argumentos presentados por la recurrente dan claridad acerca de las diferencias técnicas entre la invención reclamada y las divulgadas en los documentos D1 y D2, se concluye que dichas anterioridades por sí solas o combinadas no permiten a un técnico normalmente versado en la materia llegar a la invención que se pretende aquí proteger. En tal virtud, esta Entidad considera que las anterioridades trasladadas D1 y D2 no son relevantes para afectar el nivel inventivo de la solicitud.

Por lo anterior, esta Oficina advierte que no sólo hay novedad en cuanto al método ahora reivindicado sino que, además, las particularidades reclamadas, específicamente la composición del polímero de poliamida, presentan un efecto que puede considerarse sorprendente frente a lo revelado en los antecedentes D1 y D2, pudiéndose reconocer

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79372

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-121848

nivel inventivo. En este orden de ideas, admite esta Oficina que el objeto ahora reivindicado cumple los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente.

CUARTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “MÉTODO PARA OBTENER UNA TUBERÍA TENDIDA QUE COMPRENDE UN REVESTIMIENTO MOLDEADO DE POLIAMIDA”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 20246 del 24 de abril de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

**“MÉTODO PARA OBTENER UNA TUBERÍA TENDIDA QUE COMPRENDE UN
REVESTIMIENTO MOLDEADO DE POLIAMIDA”**

Clasificación IPC: C09D 177/00, F16L 57/06, F16L 58/10.

Reivindicaciones: 1 a 7 incluidas en el radicado bajo el N° 11-121848-00022-0000

Titular: SALZGITTER MANNESMANN LINE PIPE GMBH.

Domicilio: Siegen, Alemania.

Inventores: Andreas Dowe, Rainer Göring, Hans-Jürgen Kocks y Jörn Winkels.

Prioridad N°: 10 2009 001 001.7 **Fecha:** 19 de febrero de 2009 **País:** DE.

Solicitud Internacional N°: PCT/EP2010/050622 **Fecha:** 20 de enero de 2010.

Vigente desde: 20 de enero de 2010 **Hasta:** 20 de enero de 2030.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79372

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-121848

ARTÍCULO TERCERO: La titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad SALZGITTER MANNESMANN LINE PIPE GMBH, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MAURICIO PATIÑO BONNET, info@prietocarrizosa.com

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez