

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 008846

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05 021967

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 54 del artículo 3º del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 12566 de 5 de marzo de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "COMPOSICION PARA EMPLEAR EN CONSTRUCCION", con fundamento en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumple con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de composiciones sugeridas en el arte previo y no existir un salto cualitativo o cuantitativo respecto a la técnica actual.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 12 de abril de 2010, con el número 05-021967 00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el Doctor Jaime Eduardo Delgado Villegas, en su calidad de apoderado del señor Jorge Antonio Londoño Martínez, interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente menciona que no está de acuerdo con los argumentos del examinador en cuanto al nivel inventivo de la solicitud de patente objeto de este recurso, toda vez que, si bien es cierto dicha solicitud se relaciona con una composición para emplear en construcción donde los componentes son conocidos en el estado de la técnica, el inventor tuvo que realizar una cantidad significativa de experimentos con una serie de porcentajes y cantidades de elementos que constituyeron la composición para poder lograr que su composición fuera posible y así ser utilizada para unos usos específicos, tales como la elaboración de pilas secantes o drenes verticales y en la estabilización de taludes, para poder controlar el exceso de humedad, la erosión y el deslizamiento del terreno; además, evitar la saturación de agua, el aumento de peso y la pérdida de cohesión interna cuya consecuencia es la reptación de masa y/o colapso del talud.

Además, señala que las composiciones descritas en los documentos mencionados por el examinador como determinantes del estado de la técnica, difieren de la invención en los siguientes términos:

El documento D1 hace alusión a una mezcla para el recubrimiento de paredes como aislante para evitar incendios, cuya composición es específica para este tipo de aplicación, de tal manera que si se cambia la composición se estarían variando las propiedades fisicoquímicas del producto obtenido, diferenciándose así de la composición de la presente solicitud de invención.

En el documento D2, la composición reivindicada enseña unos porcentajes de los

511 4846

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 008846

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05 021967

componentes mayores que los de la invención en comento, por tal razón difieren de una manera sustancial; de la misma manera, su aplicación es diferente pues la de dicho documento es la de obtener una placa de silicato de soporte de materiales constructivos.

Con relación al documento D3, en este caso se está describiendo una composición a base de silicato alcalino, una mezcla de un componente de sodio o de potasio, fibras de madera, cemento, arena y agua o una mezcla de los mismos; esta composición es fuerte, ignífuga, impermeable, es aplicada para el endurecimiento y limpieza de los dientes; es decir, una composición específica para un uso específico, siendo diferente a la composición objeto del presente recurso, toda vez que su aplicación es en un campo diferente al de la construcción de taludes y pilas secantes, tal como se describe en la invención.

Respecto al documento D4, se refiere a una composición de mortero seco compuesto por un cemento portland, relleno de inerte, un agente de retención de agua y algunas partículas finas de sílice con agentes de retención de agua como polímeros de hidratos de carbono seleccionados de los diferentes grupos de éteres de celulosa, las gomas polygalactomannan y sus mezclas con los éteres de celulosa; diferenciándose su composición a la descrita en la solicitud, aún cuando ésta sí tiene su aplicación en la construcción.

A su vez, el documento D5 es una composición de endurecimiento de plástico que contiene un material de hidratables como el cemento y fibras naturales y/o sintéticas, además de un aglutinante orgánico; la mencionada composición puede utilizarse como estuco o pegarse entre ellos con poliuretano expandido o parches de poliestireno expandido, utilizándose además como pegamento o adhesivo en la aplicación de alfombras, en la unión de partes de madera o hierro. Por lo mencionado con anterioridad, esta composición discrepa de la que es objeto de estudio, pues existe diferencia en los componentes y su aplicación.

El documento D6 describe un procedimiento de fabricación de hormigón, en donde se emplea una solución hidro – derivado de celulosa soluble preparada con agua y un agente tensioactivo, un polvo de metal de reacción, un entorno de base y materiales inertes como arena, fibras, cementos u otros aglutinantes y el agua; dicha composición es utilizada para piezas moldeadas de hormigón o de hormigón armado. Se aclara que no se está reivindicando una composición específica sino un procedimiento de fabricación, el cual difiere ostensiblemente del objeto de la solicitud.

Frente al documento D7 el apoderado argumenta que se refiere a un proceso para la producción de un mortero y/u hormigón pesado y a un método para aplicar el mismo a base de una mezcla de cemento, arena y polvo de polímero soluble en agua, en donde el mencionado hormigón contiene un peso específico, agregados en una porción de agua cemento de 45% o menos, utilizándose en la producción del mortero con una baja temperatura o para producir cemento armado. Dicho

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 008846

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05 021967

cemento se diferencia del objeto de la solicitud, pues se refiere a una composición específica con unos porcentajes definidos.

El recurrente manifiesta que en el documento D8 se menciona la producción de elementos de construcción, los cuales tiene buenas propiedades de asilamiento, a base de una mezcla fluida con arroz molido, amianto en polvo o en forma de fibra, astillas de madera, cenizas en forma de polvo, piedra pómez, plástico poroso material, en donde su composición no se encuentra determinada ni específica como la que se presenta en la solicitud objeto del presente recurso.

El apoderado alega que los compuestos revelados en los documentos refutados anteriormente se diferencian sustancialmente de lo reclamado en la solicitud elevada a esta Oficina y el hecho que las mencionadas composiciones tengan elementos en común no significa que fueron obtenidas de una manera obvia en los documentos anteriores, sino que éstas fueron el resultado de los múltiples experimentos realizados, logrando un efecto inesperado *"principalmente en su aplicación específica en la construcción de pilas secantes o drenes verticales en el terreno propiamente dicho y en la estabilización de taludes"*.

El recurrente menciona que la composición es novedosa y no se deriva evidentemente del estado de la técnica, pues los resultados se obtienen de diferentes tipos de composiciones con unas características técnicas y porcentajes distintos, por lo tanto la composición es susceptible de patentabilidad.

Por ultimo, expresa que el artículo 45 de la decisión 489 de la Comisión de la Comunidad Andina le da la facultad a la Oficina nacional Competente para notificar al solicitante dos o mas veces sobre el examen de patentabilidad con el fin de poder desvirtuar los argumentos del examinador técnico de patentes y, en el presente caso, solamente se otorgó una oportunidad para refutar el concepto del mencionado técnico.

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 argumento del recurrente según el cual el inventor tuvo que realizar una cantidad significativa de experimentos con una serie de porcentajes y cantidades que los elementos que constituyeron la composición para poder lograr que su composición fuera posible y así ser utilizada para unos usos específicos, tales como la elaboración de pilas secantes o drenes verticales y en la estabilización de taludes, esta Oficina considera que todas las ventajas que el recurrente atribuye a la solicitud negada no son las que deben ser objeto de evaluación, sino la materia que está contenida en el capítulo reivindicatorio.

Por otra parte, sobre los usos específicos de la invención, cabe anotar que el Tribunal Andino, en el proceso 105-IP-2008, es categórico al concluir que *"el legislador andino no incluyó la posibilidad de amparar con una patente los"*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 008846

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05 021967

denominados "usos" por no considerarlos invenciones para los fines de establecimiento y aplicación del Régimen Común concertado por los Socios Andinos". Por tal motivo, lo que el recurrente denomina en su recurso "usos específicos como son la elaboración de **pilas secantes o drenes verticales** y en la estabilización de taludes", no pueden considerarse como invenciones y, por consiguiente, no pueden ser objeto de patentabilidad.

Por lo mencionado anteriormente, los usos y las ventajas que relaciona el recurrente no pueden ser objeto de análisis de patentabilidad. Lo único susceptible de análisis para hacerse acreedor a un privilegio es el objeto principal de la solicitud definido en la primera reivindicación, cuyo contenido debe enfocarse en enunciar las características que reflejan la novedad del invento.

En cuanto a que las composiciones de las anterioridades citadas son diferentes a la solicitud y, específicamente, a las reveladas en los documentos D1, D2, D3 y D5, este Despacho aclara que la solicitud presentada únicamente es diferente porque los usos de dichos documentos son diferentes a los de la solicitud. Ahora bien, teniendo en cuenta lo mencionado por el Tribunal Andino, expuesto anteriormente, el hecho que las composiciones de los antecedentes tengan aplicaciones no relacionadas con la estabilización de suelos, no hace que la solicitud cumpla con los requisitos de patentabilidad, pues lo que se evalúa son las características definidas en las reivindicaciones.

De otra parte, aunque se afirma que si bien la invención presentada a esta Oficina relaciona una composición para ser utilizada en la construcción y sus componentes son conocidos en el estado de la técnica, lo que no quiere decir que se haya obtenido de una manera obvia pues fue fruto de experimentos logrando un efecto inesperado en la aplicación específica de la construcción, vale reiterar que la aplicación o utilización que el solicitante dio a su solicitud no es objeto de protección.

Así mismo, sobre el efecto inesperado de la invención, cabe anotar que un técnico medio puede, partiendo de cualquiera de los documentos fundamento de la negación, establecer las variaciones propias para el nuevo uso considerado, pues la solicitud objeto de estudio no revela elementos técnicos que permitan reconocer que había que hacer un esfuerzo intelectual de consideración para obtener composiciones diferentes a las presentadas en las anterioridades. Lo anterior se fundamenta en el artículo 18 de la Decisión 486 que establece que "*se considera 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*".

Ahora bien, en relación con el argumento según el cual los antecedentes tienen proporciones diferentes a la composición de la solicitud presentada, la Oficina estima que en los documentos D1 a D8 se enseñan composiciones empleadas en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 008846

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05 021967

la construcción con los mismos componentes de la solicitud presentada; además, las tablas relacionadas en los conceptos técnicos y en la resolución mediante la cual se niega la patente de invención se muestran explícitamente cómo las composiciones son prácticamente iguales así mismo que para un técnico medio las posibles variaciones son consecuencia de la aplicación que se le quiera dar a cada producto, las cuales resultan evidentes.

Por lo demás, en la descripción de la solicitud presentada no se explican las ventajas de la invención o el salto cualitativo o cuantitativo con respecto al arte previo, es decir, allí no se encontró la descripción de la invención que permitiera exponer las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior realmente relacionada. Por lo tanto, no se encuentra altura inventiva en la mencionada solicitud.

El recurrente señala que se ha venido trabajando durante varios años en la combinación de elementos inertes de construcción a base de celulosa, los cuales denomina "*mezclas ecológicas*" mencionando sus beneficios.

Al respecto, se indica que las anterioridades también revelan lo que él menciona como "*mezclas ecológicas*", pues se encontró que los mencionados documentos señalan explícitamente sus composiciones, llegando a la conclusión que son prácticamente iguales a las del capítulo reivindicatorio.

Adicionalmente, el recurrente señala que la composición reivindicada es novedosa y no se deriva evidentemente del estado de la técnica, ya que se pueden obtener diferentes tipos de composiciones con unas características técnicas y porcentajes distintos; argumento que no procede porque a pesar que el recurrente argumenta que la composición goza de altura inventiva ya que se pueden obtener diferentes tipos de composiciones con unas características técnicas y porcentajes distintos, en la solicitud negada sólo se hace referencia a una composición.

Por último, en cuanto a la inconformidad expresada por el recurrente basada en el artículo 45 de la Decisión 486 que otorga facultad a la Oficina Nacional Competente para notificar al solicitante dos o más veces sobre el examen de patentabilidad, este Despacho aclara que se requirió en dos ocasiones al solicitante y no una sola como se menciona en el recurso; esto se hizo a través de los conceptos técnicos 2938 (oficio 12712 de 2 de octubre de 2008) y 344 (oficio 2100 del 4 de febrero de 2009), visibles a folios 20 a 22 y 35 a 38, respectivamente.

Ahora, si bien en virtud del artículo 45 de la mencionada Decisión, la Oficina Nacional Competente puede notificar dos o mas veces al solicitante, esto no quiere decir que el número de notificaciones que se realicen sean ilimitadas; es así como la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio en su Título X, Numeral 1.2.2.3, establece que "*para los efectos previstos en el artículo 45 de la Decisión 486, la Superintendencia notificará solamente una vez al*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 108846

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05 021967

solicitante, indicando los motivos por los cuales la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión. La notificación deberá ir acompañada de la relación de anterioridades que afecten la patentabilidad de la misma, si es el caso. En caso de que el solicitante en su respuesta al requerimiento, modifique el capítulo reivindicatorio o la descripción de la invención que pretende proteger, la Superintendencia podrá notificarlo nuevamente y por una vez". De esta manera se observa que la Oficina actuó conforme a las normas que rigen la materia, brindando las garantías suficientes para que el solicitante pudiera controvertir los argumentos del examinador técnico de patentes.

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 12566 de 5 de marzo de 2010, por medio de la cual se negó una patente de invención.

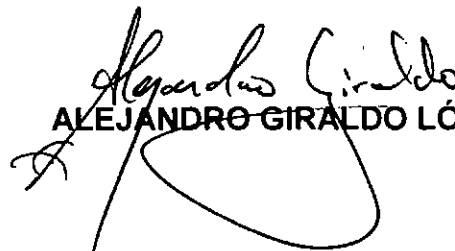
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución Doctor Jaime Eduardo Delgado Villegas, en su calidad de apoderado del señor Jorge Antonio Londoño Martínez, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

18 FEB. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ

Doctor.
Jaime Eduardo Delgado Villegas.
Avenida carrera 24 (Park Way) No. 37 -13 Oficina 202.
Bogotá D.C.
2020103.