

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 Park Way No. 37 – 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Miembros ACPI – ASPI – AIPPI

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

**SEÑOR
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMER
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COME
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-021967 - -00008-0000

Fecha: 2010-04-12 16:35:24 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

REFERENCIA: Expediente No. 05-021967

TÍTULO: "COMPOSICION PARA EMPLEAR EN CONSTRUCCION"

SOLICITANTE: JORGE ANTONIO LONDOÑO MARTINEZ

TRÁMITE: RECURSO DE REPOSICION CONTRA LA RESOLUCION No. 12566 DEL 5 DE MARZO DE 2010.

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, Abogado, mayor y vecino de Bogotá, e identificado como aparece al pie de mi firma, se permite manifestarle:

En mi condición de apoderado del señor JORGE ANTONIO LONDOÑO MARTINEZ, domiciliado en Medellín (Antioquia) Colombia, atentamente manifiesto que interpongo RECURSO DE REPOSICIÓN ante el Señor Superintendente de Industria y Comercio contra la resolución No. 12566 del 5 de marzo de 2010, que negó la solicitud de Patente de Invención titulada: COMPOSICION PARA EMPLEAR EN CONSTRUCCION.

MOTIVOS DE DISENSO:

Los principales motivos de disenso frente a la Resolución impugnada están basados en el raciocinio efectuado por el Despacho en el estudio de patentabilidad de la invención titulada **"COMPOSICION PARA EMPLEAR EN CONSTRUCCION"**, que conllevo a la negación de la solicitud, por las siguientes razones:

En primer lugar, el criterio esbozado por el Despacho, respecto a "que la Reivindicación única contenida en el folio 62 no cumple con el requisito de nivel inventivo de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 Park Way No. 37 – 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Miembros ACPI – ASIPi - AIPPI

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

"1. Objeto de la invención:

El objeto de la solicitud según el capítulo reivindicatorio, consiste en una composición para emplear en construcción, caracterizada porque está conformada por un subproducto industrial rico en celulosa, cemento gris y arena; obteniéndose una pasta compuesta de:

<i>Cemento gris</i>	<i>50 kg</i>
<i>Mezcla celulosa</i>	<i>100 kg</i>
<i>Arena</i>	<i>400 kg</i>
<i>Agua de amasado</i>	<i>200 kg</i>

La anterior composición busca proporcionar elementos de construcción para el control de la erosión y estabilización de taludes"

2. Nivel Inventivo.

El Examinador de Patentes basa su estudio, en los documentos técnicos o antecedentes denominados **D1** (WO 04/89847); **D2** (WO 01/007728); **D3** (EP 0 457 516); **D4** (EP 0 269 015); **D5** (EP 0253 781); **D6** (EP 0 241 473); **D7** (EP 0 241 554); **D8** (EP 0 049 733) con los cuales "el objeto carece de nivel inventivo porque a los ojos de un experto medio en la materia, la información obtenida a partir de las anterioridades citadas le sugiere solucionar el problema técnico de manera obvia"

"El arte previo enseña como son empleadas en construcción mezclas que incorporan cemento (especialmente gris), celulosa, fuentes de celulosa o sus derivados, arena y agua. Esto lo demuestran 8 documentos representativos citados por esta oficina, los cuales de forma independiente relacionan estos elementos como pertenecientes a composiciones empleadas en construcción."

Nuestro poderdante no está de acuerdo con los argumentos del Examinador Técnico, por las siguientes razones:

Si bien es cierto que la presente invención se relaciona con una composición para emplear en construcción donde sus componentes son conocidos en el estado de la técnica como son el

89
BA

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 Park Way No. 37 - 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

cemento, la arena, mezcla de celulosa y agua, no estamos de acuerdo en la afirmación del Examinador de que la **composición que desea proteger nuestro poderdante** sea producto de manera evidente del estado de la técnica puesto que el inventor tuvo que realizar una gran cantidad de experimentos con diferentes porcentajes o cantidades de los elementos que constituyeron la composición objeto de la solicitud de patente en comento, para poder lograr que su composición fuera viable para emplearla para unos usos específicos como son la elaboración de **pilas secantes o drenes verticales** en el terreno propiamente dicho y en la **estabilización de taludes**, logrando **controlar el exceso de humedad, el control de la erosión** y el deslizamiento del terreno; además de evitar la saturación de agua, el aumento de peso y la pérdida de cohesión interna cuyas consecuencias son la reptación de la masa y/o el colapso del talud. (N)

Mientras que las composiciones descritas en los documentos mencionados por el Examinador como antecedentes de la invención son diferentes como se explica a continuación: (V)

El documento **D1** se refiere a una mezcla para el recubrimiento de paredes como aislante para evitar incendios, la cual es una composición específica para este tipo de aplicación, y si se cambia la composición ya variarían las propiedades fisicoquímicas del producto obtenido y difiere de la composición de la invención de nuestro poderdante. (B)

Con respecto al documento **D2** la composición reivindicada presenta los porcentajes de los componentes por encima de los porcentajes de la composición de nuestro poderdante es decir difieren sustancialmente y su aplicación es obtener una placa de silicato para soporte de materiales constructivos. (C)

En el documento **D3** se describe 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, pero esta composición es fuerte, ignífuga, impermeable, se aplica para el endurecimiento y limpieza de los dientes; es decir es una composición específica para un uso específico, y difiere de la composición objeto de la solicitud de nuestro inventor y su aplicación (D)

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 Park Way No. 37 - 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

es en un campo diferente al de la construcción de taludes y pilas secantes que nuestro cliente describe en su invención.

El documento **D4** se refiere a una composición de mortero seco compuesto por un cemento Portland, relleno de inertes, un agente de retención de agua y algunas partículas de tamaño 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 como guar y goma de garrofín (ya sea natural no modificada o derivatizados) y sus mezclas con los éteres de celulosa; donde la composición es diferente a la descrita en la solicitud de nuestro poderdante, aún cuando tiene aplicación en construcción.

En documento **D5** se refiere a una composición de un endurecimiento de plástico que contienen un material de hidratables como el cemento, y fibras naturales y/o sintéticos, además de un aglutinante orgánico; dicha composición se puede utilizar como estuco, o pegarse entre ellos con poliuretano expandido o parches de poliestireno expandido; puede ser utilizado además como pegamento o adhesivo para la aplicación de las alfombras, en la unión de partes de madera, hierro; es decir, difiere de la composición reivindicada en la solicitud de patente de invención de nuestro poderdante tanto en su componentes como en su aplicación.

El documento **D6** describe un procedimiento de fabricación de hormigón donde se emplea una solución de un 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, cemento u otros aglutinantes y el agua; se utiliza para piezas moldeadas de hormigón o de hormigón armado; no se está reivindicando una composición específica sino un procedimiento de fabricación el cual difiere ostensiblemente del objeto de la solicitud de nuestro mandante.

Con relación al documento **D7** este se refiere a un proceso para producir mortero y/o hormigón pesado y método para aplicar el mismo a base de una mezcla de cemento, arena

91
91

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 Park Way No. 37 – 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

y polvo de polímero soluble en agua (metilcelulosa); El hormigón contiene alto peso específico (por lo menos 3,0) agregados en una proporción de agua cemento de 45% o menos; el proceso se utiliza para producir el mortero con una baja temperatura, o para producir cemento armado. Este documento difiere del objeto de la solicitud de nuestro poderdante, que se refiere a una composición específica con unos porcentajes definidos.

En el documento **D8** se menciona la producción de elementos de construcción, por ejemplo, paredes, azulejos o bloques, que tienen buenas propiedades de aislamiento no sólo con respecto al frío y al calor, etc., a base de una mezcla fluida con los siguientes componentes arroz molido, amianto en polvo o en forma de fibra, astillas de madera, cenizas en forma de polvo, piedra pómez, plástico poroso material, como, por ejemplo, cáscara de arroz, cemento semiblanco, arena, agua; donde la composición no está determinada ni específica como la reivindicada por nuestro poderdante.

Por consiguiente, los compuestos revelados en los documentos de Patentes **D1** (WO 04/89847); **D2** (WO 01/007728); **D3** (EP 0 457 516); **D4** (EP 0 269 015); **D5** (EP 0 253 781); **D6** (EP 0 241 473); **D7** (EP 0 241 554); **D8** (EP 0 049 733) difieren significativamente de lo expuesto en la **solicitud en estudio de nuestro mandante**; y el hecho de que las composiciones tengan elementos similares **NO** quiere decir que nuestra composición se obtuvo a partir de los documentos anteriores de manera obvia, sino que fue fruto de varios experimentos que se llevaron a cabo, lográndose que la composición tuviese 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**; puesto que al combinarse la composición obtenida de nuestro poderdante con elementos vegetales potencialmente vivos ayudan a estabilizar o a corregir procesos de degradación física de origen natural debido a las características técnicas que presenta la composición como son la gran capacidad de adherencia a cualquier tipo de roca y arena; es muy absorbente, busca el equilibrio de la humedad entre la superficie a la que se ha fijado con la del medio en que se encuentra; tiene baja densidad; la resistencia a la compresión oscila entre 7 kg/cm² y 15 kg/cm², por lo tanto es flexible y capaz de absorber algunas

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

92
92

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 Park Way No. 37 – 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

deformaciones de la superficie a la que se encuentre adherida; fragua rápidamente, a las pocas horas de puesta, presenta una superficie compacta, estable y resistente a los agentes erosivos, en especial al agua.; evita la retracción del cemento, las fisuras que eventualmente se presentan son superficiales, no comprometen la pasta en la totalidad de su espesor y por lo tanto son de fácil corrección (no necesaria), gracias a su manejabilidad y adherencia.

Por lo tanto la composición reivindicada es **NOVEDOSA, NO SE DERIVA EVIDENTEMENTE DEL ESTADO DE LA TÉCNICA**, puesto que se pueden obtener diferentes tipos de composiciones con unas características técnicas y porcentajes distintos es decir, la Composición cumple con el requisito de **NIVEL INVENTIVO**; y es **SUSCEPTIBLE DE PATENTABILIDAD** cumpliendo con lo exigido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, legislación vigente, para ser concedida la solicitud de patente.

Por último, queremos dejar sentado que la Decisión 486 de la Comunidad Andina en su artículo 45 le da la facultad a la Oficina Nacional Competente para notificar al solicitante dos o más veces sobre el Examen de Patentabilidad con el fin de que se puedan desvirtuar los argumentos del Examinador Técnico de Patentes, y en el presente caso, solamente se nos dio una sola oportunidad para refutar el Concepto del Técnico.

PETICIONES

En virtud de lo expuesto solicito a su Digno Despacho lo siguiente:

1. En conclusión, los argumentos expuestos por el Examinador Técnico de Patentes carecen de fundamento por las razones expuestas anteriormente, por lo cual solicito **REVOCAR** el artículo primero de la Resolución No.12566 del 5 de marzo de 2010, y se proceda a **CONCEDER** el privilegio solicitado para la presente invención titulada **"COMPOSICION PARA EMPLEAR EN CONSTRUCCION"** a nombre del señor **JORGE ANTONIO LONDOÑO MARTINEZ**.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

93
93

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 Park Way No. 37 – 31 Of. 202
Tels. (571) 2444098 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIFI - AIPPI

Atentamente,



JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

C.C. No. 19.270.955 Bta

T.P. No. 43.308 C.S.J.

NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C.
Ante el despacho de la NOTARIA 71 de BOGOTA D.C.
compareció quien se identificó como: Eduardo Delgado
CC: 69270362
y declaró que el contenido de este documento es verdadero y como suya.
Piedad Martinez Martinez
Firma
12 ABR 2010
Fecha: W 83908 INDICE



94

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
RECURSO**

Radicación N° 05-21967
Clasificación internacional E 02 D 3/02
Concepto Técnico N° 4158

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1) Documentos estudiados:

- | | | |
|--|-----------------|--|
| a) Descripción: | Folios: 3 a 10 | tal como se radicó inicialmente |
| | Folios: 26 a 32 | tal como se modificó el 9 de enero de 2009 |
| | Folios: 55 a 61 | tal como se modificó el 19 de mayo de 2009 |
| b) Reivindicaciones: | Folios: 11 | tal como se radicó inicialmente |
| | Folios: 33 | tal como se modificó en fecha 9 de enero de 2009 |
| | Folios: 62 | tal como se modificó en fecha 19 de mayo de 2009 |
| c) Conceptos técnicos | Folios 20 a 22 | |
| | Folios 35 a 38 | |
| | Folios 64 a 69 | |
| d) Respuestas a los conceptos técnicos | Folios 23 a 25 | |
| | Folios 47 a 54 | |
| e) Resolución 12566 del 5 de marzo de 2010 | Folios 77 a 85 | |
| f) Memorial de recurso de reposición del 12 de abril de 2010 | Folios 87 a 93 | |

2) Fundamento Jurídico

- a) El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "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."
- b) El artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Se considerará 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."
- c) El artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará."
- d) El artículo 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas."

3) Objeto reivindicado

De acuerdo a lo establecido por el Tribunal (Proceso 69-IP-2007) se tiene que:

El artículo 13 de la Decisión 344 señala los requisitos que deben contener las solicitudes para la obtención de patentes de invención, entre los cuales, el literal d) contempla: "Una o más reivindicaciones que precisen la materia para cual se solicita la protección mediante la patente". Sobre el tema, la doctrina dice que "(...) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (...). Pero (...) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada". (Álvarez, Alicia. Derecho de Patentes, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99).

También ha señalado que "(...) todo invento, para hacerse acreedor a un privilegio, debe tener un solo objeto principal (...) que se define en la primera reivindicación, cuyo contenido debe concretarse a enunciar la característica o el conjunto de características que reflejan la novedad del invento. Es, por lo tanto, la primera reivindicación expresión exacta de la novedad del nivel inventivo o, lo que es igual, de su objeto principal. El privilegio otorgado se limita, en consecuencia, a lo enunciado en la primera reivindicación

(resaltado de la oficina)

El objeto reivindicado en la solicitud negada corresponde a:

- una composición para emplear en construcción CARACTERIZADA PORQUE está conformadas a base de un subproducto industrial, rico en celulosa, cemento gris y arena; obteniéndose una pasta compuesta de
 - Cemento Gris 50 kg
 - Mezclas celulosa 100 kg
 - Arena 400 kg
 - Agua de amasado 200 Kg

4) Argumentos de esta oficina para la negación del privilegio solicitado

El arte previo enseña abundantemente como son empleadas en construcción mezclas que incorporan cemento (especialmente gris); celulosas, fuentes de celulosa o sus derivados; arena y agua. Esto lo demuestran 8 documentos representativos citados por esta oficina. Todos los documentos (de forma independiente) relacionan estos elementos como pertenecientes a composiciones empleadas en construcción.

Obsérvense las siguientes tablas comparativas:

CO 05-21967	WO 2004/089847
Composición para emplear en construcción	Composición
CARACTERIZADA POR	
Cemento Gris 50 kg – 6.67%	Cemento 20-50%
Mezclas celulosa 100 kg - 13.33%	Fibras de madera 5 - 20%
Arena 400 kg – 53.33%	Arena 30 - 60%
Agua de amasado 200 Kg - 26.67%	Agua 10 - 30 %

CO 05-21967	WO 2001 007728
Composición para emplear en construcción	Composición
CARACTERIZADA POR	
Cemento Gris 50 kg – 6.67%	Cemento 20 – 35%
Mezclas celulosa 100 kg - 13.33%	Celulosa 5 - 9 %
Arena 400 kg – 53.33%	Arena 5- 10 % más silica 40 -50%
Agua de amasado 200 Kg - 26.67%	No relaciona agua

CO 05-21967	EP 0457516
Composición para emplear en construcción	Composición;
CARACTERIZADA POR	no relaciona porcentajes en peso de los constituyentes
Cemento Gris 50 kg – 6.67%	Cemento
Mezclas celulosa 100 kg - 13.33%	Fibras de madera
Arena 400 kg – 53.33%	Arena
Agua de amasado 200 Kg - 26.67%	Agua

CO 05-21967	EP 0 269 015
Composición para emplear en construcción	Composición no se establecen claramente los porcentajes.
CARACTERIZADA POR	
Cemento Gris 50 kg – 6.67%	Cemento Portland
Mezclas celulosa 100 kg - 13.33%	Celulosa; especialmente éter de celulosa
Arena 400 kg – 53.33%	Arena (sílice)
Agua de amasado 200 Kg - 26.67%	Agua

97

CO 05-21967	EP 0 253 781
Composición para emplear en construcción	Composición que tiene
CARACTERIZADA POR	
Cemento Gris 50 kg – 6.67%	Cemento 2000 – 5000 partes
Mezclas celulosa 100 kg - 13.33%	Celulosa 50 – 100 partes
Arena 400 kg – 53.33%	Arena – puede estar en el relleno. No se revela cuantas partes tiene.
Agua de amasado 200 Kg - 26.67%	Agua 800 a 1300 partes

CO 05-21967	EP 0241473
Composición para emplear en construcción	Composición pero no relaciona proporciones
CARACTERIZADA POR	
Cemento Gris 50 kg – 6.67%	Cemento
Mezclas celulosa 100 kg - 13.33%	Celulosa
Arena 400 kg – 53.33%	Arena
Agua de amasado 200 Kg - 26.67%	Agua

CO 05-21967	EP 0241 554
Composición para emplear en construcción	Composición que no establece proporciones explícitas
CARACTERIZADA POR	
Cemento Gris 50 kg – 6.67%	Cemento
Mezclas celulosa 100 kg - 13.33%	Celulosa
Arena 400 kg – 53.33%	Arena
Agua de amasado 200 Kg - 26.67%	Agua

CO 05-21967	EP 049733
Composición para emplear en construcción	Composición que incorpora
CARACTERIZADA POR	
Cemento Gris 50 kg – 6.67%	Cemento semiblanco
Mezclas celulosa 100 kg - 13.33%	Madera
Arena 400 kg – 53.33%	Arena
Agua de amasado 200 Kg - 26.67%	Agua

Nivel inventivo

Cómo se puede observar, la composición contenida en la presente solicitud:

- Difiere del documento D1 sólo en la proporción de cemento.
- Difiere de los documentos D2 a D8 en las proporciones, dado que las anterioridades no sugieren proporciones explícitas. Dichas proporciones las da el uso al cual se destinan.
- Todos los elementos de la composición de la solicitud colombiana se encuentran en cada uno de los documentos citados como anterioridades.

De lo anterior se encuentra:

- Para un técnico es evidente emplear el documento D1 para encontrar lo revelado en la presente solicitud, dado que la diferencia en la proporción de cemento es irrelevante para un técnico versado en la materia, toda vez que dicha proporción puede variar dependiendo del uso que se le quiera dar a la mezcla.

- Cada uno de los documentos D1 a D8 indican composiciones empleadas en construcción con exactamente los mismos componentes que la presente solicitud. Dado que la solicitud colombiana no explica en que radica sus ventajas o el salto cualitativo o cuantitativo con respecto al arte previo, no se encuentra altura inventiva en la presente solicitud.
- El solicitante reconoce que los antecedentes reseñados D1 a D8, enseñan los mismos elementos constitutivos de la presente solicitud. El solicitante indica también que su diferencia radica en que se emplea específicamente para elaborar pilas secantes o drenes verticales con el fin de controlar exceso de humedad, control de la erosión y estabilización de taludes. Al respecto:
 - Es claro que la solicitud no puede ser objeto de patente por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al comprendido originalmente.
 - Un técnico medio puede, partiendo de cualquiera de los documentos citados, establecer las variaciones propias para el nuevo uso considerado.
 - La solicitud no revela elementos técnicos que permitan considerar que había que hacer un esfuerzo intelectual de consideración para obtener composiciones diferentes de las presentadas en las anterioridades.
 - La solicitud se limita a enumerar elementos subjetivos (alta capacidad de absorción, gran capacidad de adherencia, muy absorbente, etc.) que no enseñan realmente el proceso intelectual para llevar a cabo la supuesta invención.
- El solicitante refiere el proceso de conformación de lo que el denomina bioestructuras (nombre que le da a su desarrollo y que no es aceptable en la medida que es de apreciación personal pero no es universalmente aceptado) y el proceso de aplicación de la invención. Estos argumentos no sirven para demostrar la patentabilidad de la solicitud, dado que consideran procesos y usos de la composición, pero no defienden la patentabilidad de la composición objeto de la solicitud.
- El solicitante refiere después elementos como la planta Vetiver, la estabilización de taludes, la forma de preparación de la composición, etc. Nada de esto tiene que ver directamente con la solicitud, la cual es una composición específica.

De acuerdo a lo relacionado por el solicitante, se busca una composición para emplear en construcción. Es claro, como ya se dijo, que las composiciones comúnmente empleados en construcción antes de la solicitud de patente incorporan los mismos elementos referidos en la solicitud actual; la única diferencia entre lo reivindicado y el estado del arte son las proporciones empleadas.

Esta oficina había requerido al solicitante para que explicara y sustentara sin ambigüedades como su composición permite un mejor o diferente funcionamiento en relación a las composiciones conocidas del arte, pues los componentes son los mismos.

El solicitante refiere inicialmente que en efecto los elementos constitutivos de su solicitud los enseña el arte previo, pero su composición se emplea para elaborar pilas secantes o drenes verticales con unos objetivos específicos y que ha venido trabajando desde hace varios años combinando elementos inertes de construcción a base de celulosa los cuales denomina "mezclas ecológicas", enumerando luego sus beneficios. En referencia a este punto el solicitante debe conocer que no se otorga patente por atribuirse un uso diferente al inicialmente propuesto; es decir, el uso no es lo que hace distintivo un producto o composición, por lo que su argumentación no

es procedente. Además de lo anterior, se debe aclarar que el solicitante inicia su capítulo descriptivo como "composición para emplear en construcción", lo que conlleva el mismo uso que le dan las anterioridades señaladas; las pilas secantes o drenes verticales corresponden a formas particulares de construcción. Por último en este aparte, las anterioridades también enseñan lo que él mismo denomina mezclas ecológicas, por lo que los argumentos no tienen asidero.

En la última parte de su argumentación el solicitante refiere como después de aplicar la composición objeto de la solicitud, se realiza un procedimiento para estabilizar áreas determinadas con plantas, y las propiedades de estas plantas. El solicitante está refiriendo un objeto de solicitud totalmente diferente al enseñado por el capítulo reivindicatorio; lo que se busca proteger es una composición, pero él defiende en su memorial un procedimiento para estabilizar suelos que comprende etapas como la de preparar una composición, realizar pilas secantes o drenes en un terreno escogido para estabilizar y luego sembrar plantas específicas; esto no es lo que corresponde a la solicitud y por tanto tampoco es procedente.

Como se observa el solicitante en su memorial, igual que como sucede en su solicitud inicial, no sustenta ningún aporte o salto cualitativo a la técnica usual. Aún más, las anterioridades están refiriendo mejores formas de llegar a construcciones más estables que las referidas por la presente solicitud.

De lo anterior se tiene que las propiedades referidas por el solicitante son conocidas por el empleo de los elementos de la composición y no existe ningún salto cualitativo visible en su solicitud respecto a la técnica usual.

5) Argumentos del recurrente y Respuesta los mismos

Según lo dispuesto en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo se procede a hacer el análisis en los siguientes términos:

a) El solicitante argumenta que

Nuestro poderdante no está de acuerdo con los argumentos del Examinador Técnico, por las siguientes razones:

*Si bien es cierto que la presente invención se relaciona con una composición para emplear en construcción donde sus componentes son conocidos en el estado de la técnica como son el cemento, la arena, mezcla de celulosa y agua, no estamos de acuerdo en la afirmación del Examinador de que la **composición que desea proteger nuestro poderdante** sea producto de manera evidente del estado de la técnica puesto que el inventor tuvo que realizar una gran cantidad de experimentos con diferentes porcentajes o cantidades de elementos que constituyeron la composición objeto de la solicitud de patente en cemento, para poder lograr que su composición fuera viable para emplearla para usos específicos como son la elaboración de **pilas secantes o drenes verticales** en el terreno propiamente dicho y en la **estabilización de taludes**, logrando **controlar el exceso de humedad, el control de la erosión** y el deslizamiento del terreno; además de evitar la saturación de agua, el aumento de peso y la pérdida de cohesión interna cuyas consecuencias son la reptación de la masa y/o el colapso del talud.*

100

Mientras que las composiciones descritas en los documentos mencionados por el Examinador como antecedentes de la invención son diferentes como se explica a continuación:

El documento **D1** se refiere a una mezcla para el recubrimiento de paredes como aislante para evitar incendios, la cual es una composición específica para este tipo de aplicación, y si se cambia la composición ya variarían las propiedades fisicoquímicas del producto obtenido y difiere de la composición de la invención de nuestro poderdante.

Con respecto al documento **D2** la composición reivindicada presenta los porcentajes de los componentes por encima de los porcentajes de la composición de nuestro poderdante es decir difieren sustancialmente y su aplicación es obtener una placa de silicato para soporte de materiales constructivos.

En el documento **D3** se describe 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, pero esta composición es fuerte, ignífuga, impermeable, se aplica para el endurecimiento y limpieza de los dientes; es decir es una composición específica para un uso específico; y difiere de la composición objeto de la solicitud de nuestro inventor y su aplicación es en un campo diferente al de la construcción de taludes y pilas secantes que nuestro cliente describe en su invención.

El documento **D4** se refiere a una composición de mortero seco compuesto por un cemento Portland, relleno de inertes, un agente de retención de agua y algunas partículas de tamaño 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 (**sic**) como guar y goma de garrofin (**sic**) (ya sea natural no modificada o derivatizados (**sic**)) y sus mezclas con los éteres de celulosa; donde la composición es diferente a la descrita en la solicitud de nuestro poderdante, aún cuando tiene aplicación en construcción.

En documento **D5** se refiere a una composición de un endurecimiento de plástico que contienen un material de hidratables como el cemento, y fibras naturales y/o sintéticos, además de un aglutinante orgánico; dicha composición se puede utilizar como estuco, o pegarse entre ellos con poliuretano expandido o parches de poliestireno expandido; puede ser utilizado además como pegamento o adhesivo para la aplicación de las alfombras, en la unión de partes de madera, hierro; es decir, difiere de la composición reivindicada en la solicitud de patente de invención de nuestro poderdante tanto en su componentes (**sic**) como en su aplicación.

El documento **D6** describe un procedimiento de fabricación de hormigón donde se emplea una solución de un hidro - derivado de celulosa soluble preparada con agua y un agente tensioactivo, un

101

polvo de metal de reacción un entorno de base y materiales inertes como arena, fibras, cemento u otros aglutinantes y el agua; se utiliza para piezas moldeadas de hormigón o de hormigón armado; no se está reivindicando una composición específica sino un procedimiento de fabricación el cual difiere ostensiblemente del objeto de la solicitud de nuestro mandante.

Con relación al documento **D7** este se refiere a un proceso para producir mortero y/o hormigón pesado y método para aplicar el mismo a base de una mezcla de cemento, arena y polvo de polímero soluble en agua (metilcelulosa). El hormigón contiene alto peso específico (por lo menos 3.0) agregados en una proporción de agua cemento de 45% o menos; el proceso se utiliza para producir el mortero con una baja temperatura, o para producir cemento armado. Este documento difiere del objeto de la solicitud de nuestro poderdante, que se refiere a una composición específica con unos porcentajes definidos.

En el documento **D8** se menciona la producción de elementos de construcción, por ejemplo, paredes, azulejos o bloques, que tienen buenas propiedades de aislamiento no sólo con respecto al frío y al calor, etc., a base de una mezcla fluida con los siguientes componentes arroz molido, amianto en polvo o en forma de fibra, astillas de madera, cenizas en forma de polvo, piedra pómez, plástico poroso material, como, por ejemplo, cáscara de arroz, cemento semiblanco, arena, agua; donde la composición no está determinada ni específica como la reivindicada por nuestro poderdante.

Por consiguiente, los compuestos revelados en los documentos de Patentes **D1** (WO 04/89847); **D2** (WO 01/007728); **D3** (EP 457 516); **D4** (EP 0 269 015); **D5** (EP 0 253 781); **D6** (EP 0 241 473); **D7** (EP 0 241 554); **D8** (EP 0 049 733) difieren significativamente de lo expuesto en la **solicitud en estudio de nuestro mandante**; y el hecho de que las composiciones tengan elementos similares **NO** quiere decir que nuestra composición se obtuvo a partir de los documentos anteriores de manera obvia, sino que fue fruto de varios experimentos que se llevaron a cabo, lográndose que la composición tuviese 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**; puesto que al combinarse la composición obtenida de nuestro poderdante con elementos vegetales potencialmente vivos ayudan a estabilizar o a corregir procesos de degradación física de origen natural debido a las características técnicas que presenta la composición como son la gran capacidad de adherencia a cualquier tipo de roca y arena; es muy absorbente, busca el equilibrio de la humedad entre la superficie a la que se ha fijado con la del medio en que se encuentra; tiene baja densidad, la resistencia a la compresión oscila entre 7 kg/cm² y 15 kg/cm²; por lo tanto es flexible y capaz de absorber algunas deformaciones de la superficie a la que se encuentre adherida; fragua rápidamente, a las pocas horas de puesta, presenta una superficie compacta, estable y resistente a los

agentes erosivos, en especial al agua; evita la retracción del cemento, las fisuras que eventualmente se presentan son superficiales, no comprometen la pasta en la totalidad de su espesor y por lo tanto son de fácil corrección (no necesaria), gracias a su manejabilidad y adherencia.

Por lo tanto la composición reivindicada es **NOVEDOSA, NO SE DERIVA EVIDENTEMENTE DEL ESTADO DE LA TÉCNICA**, puesto que se pueden obtener diferentes tipos de composiciones con unas características técnicas y porcentajes distintos es decir, la Composición cumple con el requisito de **NIVEL INVENTIVO**; y es **SUSCEPTIBLE DE PATENTABILIDAD** cumpliendo con lo exigido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, legislación vigente, para ser concedida la solicitud de patente.

Por último, queremos dejar sentado que la Decisión 486 de la Comunidad Andina en su artículo 45 le da la facultad a la Oficina Nacional Competente para notificar al solicitante dos o más veces sobre el Examen de Patentabilidad con el fin de que se puedan desvirtuar los argumentos del Examinador Técnico de Patentes, y en el presente caso, solamente se nos dio una sola oportunidad para refutar el Concepto del Técnico.

b) Al evaluar lo planteado por el recurrente con lo relacionado con esta oficina, se encuentra que:

- i. En referencia al argumento del recurrente según el cual el inventor tuvo que realizar una gran cantidad de experimentos con diferentes porcentajes o cantidades de elementos que constituyeron la composición objeto de la solicitud de patente en cemento, para poder lograr que su composición fuera viable para emplearla para usos específicos como son la elaboración de **pilas secantes o drenes verticales** en el terreno propiamente dicho y en la **estabilización de taludes**, logrando **controlar el exceso de humedad, el control de la erosión** y el deslizamiento del terreno; además de evitar la saturación de agua, el aumento de peso y la pérdida de cohesión interna cuyas consecuencias son la reptación de la masa y/o el colapso del talud esta oficina considera lo siguiente:

- (1) Esta oficina no duda en ningún momento del esfuerzo del solicitante, ni se ha expresado de forma alguna en ese sentido
- (2) El Tribunal Andino, en el proceso 69-IP-2007, es claro en afirmar que "(...) todo invento, para hacerse acreedor a un privilegio, debe tener un solo objeto principal (...) que se define en la primera reivindicación, cuyo contenido debe concretarse a enunciar la característica o el conjunto de características que reflejan la novedad del invento. Es, por lo tanto, la primera reivindicación expresión exacta de la novedad del nivel inventivo o, lo que es igual, de su objeto principal". Luego, todas las supuestas ventajas que tiene la solicitud negada no son las que se deben ser objeto de evaluación, sino lo que está contenido en el capítulo reivindicatorio
- (3) El Tribunal Andino, en el proceso 105-IP-2008, es tajante en concluir que "El legislador andino no incluyó la posibilidad de amparar con una

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

- (4) En el presente caso, el solicitante pretendía que se le proteja una composición o producto, donde, según el Tribunal (Proceso 64-IP-2010) el objeto de la invención de producto debe estar constituido por un cuerpo cierto y según la reivindicación 1, este objeto corresponde a una composición de cemento y no a una pila secante o un dren vertical.
- (5) En conclusión en este aparte, los usos y ventajas que relaciona el recurrente no pueden ser objeto de análisis de patentabilidad. Lo único que es susceptible de análisis para hacerse acreedor a un privilegio, es el objeto principal de la solicitud que se define en la primera reivindicación, cuyo contenido debe concretarse a enunciar la característica o el conjunto de características que reflejan la novedad del invento. Es, por lo tanto, la primera reivindicación expresión exacta de la novedad del nivel inventivo o, lo que es igual, de su objeto principal.

ii. El solicitante refiere que las composiciones de las anterioridades citadas por esta oficina son diferentes de lo reivindicado en su solicitud porque "D1 se refiere a una mezcla para el recubrimiento de paredes como aislante para evitar incendios", para D2 "su aplicación es obtener una placa de silicato para soporte de materiales constructivos", "D3...es una composición específica para un uso específico, y difiere de la composición objeto de la solicitud de nuestro inventor y su aplicación es en un campo diferente al de la construcción de taludes y pilas secantes que nuestro cliente describe en su invención", "D5...se puede utilizar como estuco, o pegarse entre ellos con poliuretano expandido o parches de poliestireno expandido; puede ser utilizado además como pegamento o adhesivo para la aplicación de las alfombras, en la unión de partes de madera, hierro; es decir, difiere de la composición reivindicada en la solicitud de patente de invención de nuestro poderdante... en su aplicación"

De acuerdo a estos argumentos señalados por el recurrente, su solicitud es diferente de los antecedentes señalados porque los usos de los documentos citados son diferentes a los de su solicitud. El Tribunal Andino es explícito en señalar (Proceso 105-IP-2008) que "El legislador andino no incluyó la posibilidad de amparar con una patente los denominados "usos", por no considerarlos invenciones para los fines de establecimiento y aplicación del Régimen Común concertado por los Socios Andinos" y además (proceso 69-IP-2007) que "(...) todo invento, para hacerse acreedor a un privilegio, debe tener un solo objeto principal (...) que se define en la primera reivindicación, cuyo contenido debe concretarse a enunciar la característica o el conjunto de características que reflejan la novedad del invento. Es, por lo tanto, la primera reivindicación expresión exacta de la novedad del nivel inventivo o, lo que es igual, de su objeto principal".

Luego, el hecho que las composiciones de los antecedentes tengan aplicaciones no relacionadas con estabilización de suelos, no hace que la solicitud cumpla con los requisitos de patentabilidad, dado que lo que se evalúa es lo contenido en las reivindicaciones.

De lo anterior, los argumentos del recurrente no tienen sustento y van en contravía de lo que dicta la jurisprudencia.

- iii. El solicitante refiere que *"si bien es cierto que la presente invención se relaciona con una composición para emplear en construcción donde sus componentes son conocidos en el estado de la técnica como son el cemento, la arena, mezcla de celulosa y agua"* pero *"el hecho de que las composiciones tengan elementos similares NO quiere decir que nuestra composición se obtuvo a partir de los documentos anteriores de manera obvia, sino que fue fruto de varios experimentos que se llevaron a cabo, lográndose que la composición tuviese 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"*
- (1) Como ya se dijo la aplicación que el solicitante le dio a su solicitud no es lo que es objeto de protección. Es lo contenido en el capítulo reivindicatorio
 - (2) El recurrente se contradice porque indica que los componentes de su solicitud son conocidos pero luego señala que son similares con los de la anterioridad. No son similares, son iguales tal y como lo relaciona al inicio del recurso
 - (3) El requisito de nivel inventivo señalado por la Decisión 486 indica que *"Se considerará 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."* El tema en cuestión no es si el solicitante tomó o no tomó los documentos referidos y los empleó, sino que si para una persona versada en la materia técnica correspondiente, esa invención hubiese resultado obvia o se hubiera derivado de manera evidente del estado de la técnica. En este caso resulta evidente y derivable del estado de la técnica.
- iv. El recurrente señala que los antecedentes tienen proporciones diferentes a la composición de la presente solicitud.

Esta oficina ya le había indicado al solicitante que eso era así. Sin embargo, D1 a D8 indican composiciones empleadas en construcción con exactamente los mismos componentes que la presente solicitud. Dado que la solicitud colombiana no explica en que radican sus ventajas o el salto cualitativo o cuantitativo con respecto al arte previo, no se encuentra altura inventiva en la presente solicitud.

El solicitante había referido en varios memoriales que en efecto los elementos constitutivos de su solicitud los enseña el arte previo, pero su composición se emplea para elaborar pilas secantes o drenes verticales con unos objetivos específicos y que ha venido trabajando desde hace

varios años combinando elementos inertes de construcción a base de celulosa los cuales denomina "mezclas ecológicas", enumerando luego sus beneficios. En referencia a este punto el solicitante debe conocer que no se otorga patente por atribuirse un uso diferente al inicialmente propuesto; es decir, el uso no es lo que hace distintivo un producto o composición, por lo que su argumentación no es procedente. Además de lo anterior, se debe aclarar que el solicitante inicia su capítulo descriptivo como "composición para emplear en construcción", lo que conlleva el mismo uso que le dan las anterioridades señaladas; las pilas secantes o drenes verticales corresponden a formas particulares de construcción. Las anterioridades también enseñan lo que él mismo denomina mezclas ecológicas, por lo que los argumentos no tienen asidero.

(X)

Por demás, las tablas relacionadas en los diferentes conceptos técnicos y en la resolución de negación, señalan explícitamente como las composiciones son prácticamente iguales y que para un técnico medio las posibles variaciones son consecuencia de la aplicación que se le quiera dar a cada producto y resultan evidentes.

- v. Señala el recurrente que *"la composición reivindicada es NOVEDOSA, NO SE DERIVA EVIDENTEMENTE DEL ESTADO DE LA TÉCNICA, puesto que se pueden obtener diferentes tipos de composiciones con unas características técnicas y porcentajes distintos es decir, la Composición cumple con el requisito de NIVEL INVENTIVO"*

Primero. Esta oficina tiene claro que ninguno de los antecedentes afecta la novedad de la presente solicitud, por lo que los argumentos en ese sentido no serán tenidos en cuenta porque no existe discusión al respecto.

Segundo. Es inaceptable que el recurrente argumente la altura inventiva porque *se pueden obtener diferentes tipos de composiciones con unas características técnicas y porcentajes distintos*, cuando en la solicitud negada solo se reseña una única composición. Luego estos argumentos tampoco pueden ser tenidos en cuenta.

- vi. Termina el recurrente afirmando que *"queremos dejar sentado que la Decisión 486 de la Comunidad Andina en su artículo 45 le da la facultad a la Oficina Nacional Competente para notificar al solicitante dos o más veces sobre el Examen de Patentabilidad con el fin de que se puedan desvirtuar los argumentos del Examinador Técnico de Patentes, y en el presente caso, solamente se nos dio una sola oportunidad para refutar el Concepto del Técnico"*.

Al respecto el recurrente cae en varias equivocaciones.

Primera. Esta oficina recurrió en dos ocasiones (y no una) al Artículo 45 para notificar al solicitante: el concepto técnico 2938 del 2 de octubre de 2008, folios 20 a 22; concepto técnico 344 del 4 de febrero de 2009, folios 35 a 38.

Segunda. El número de notificaciones que se puede hacer en virtud del Artículo 45 no es ilimitado. La circular única de la Superintendencia, 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 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 del 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."

Luego, de lo anterior, los argumentos del recurrente no tienen asidero.

c) Análisis final y Conclusiones por parte de esta oficina.

Leídos y analizados los argumentos del recurrente, como ya se dijo, se encuentra que nada de lo relacionado en el memorial del recurso puede ser tenido en cuenta porque va en contravía de lo señalado por la legislación y la jurisprudencia vigente.

Así, no es el uso de la composición lo que le da la altura inventiva a la solicitud sino lo que está referido en el capítulo reivindicatorio, más concretamente en la primera reivindicación; además, el análisis debe centrarse en el cuerpo cierto reivindicado y no en otro; en consecuencia los componentes de la composición reivindicada, que son exactamente iguales a lo conocido en el estado del arte, difieren solamente en pequeñas proporciones con los antecedentes citados y resultan evidentes para un técnico medio porque el conocimiento de un técnico medio en el uso específico permite dictar los valores exactos a usar.

Ahora bien, realizado nuevamente el examen del documento en su totalidad se encuentra que la solicitud se encuentra mal presentada y que es la principal causa por la que no se puede observar la altura inventiva de la solicitud. Nótese que, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal Andino (Proceso 12-IP-2010):

La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, la cual es un requisito de forma que no puede ser omitida en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente.

La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención.

La normativa contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener "una o más reivindicaciones". La doctrina sostiene al respecto que "(...) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (...). Pero (...) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta

107

puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada

(Resaltado de la oficina)

Al estudiar lo relacionado en la descripción, se encuentra que es superflua y no permite fijar un ámbito de la patente. Nótese que se enuncian unos antecedentes pero nunca mencionan composiciones relacionadas directamente con la solicitud (como las de las anterioridades) y como se mejoran, sino que se citan documentos con elementos totalmente diferentes y que no necesariamente se relacionan con el objeto de la protección (CO 99-35957, US 3943078, US 4022633 y US 4403891). Luego se enumeran unas ventajas ambiguas, se hace un análisis de una celulosa, se relacionan unas composiciones con unos nombres subjetivos y finalmente se habla de las aplicaciones. Pero allí no se encontró:

- la tecnología anterior realmente relacionada con la solicitud 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;
- la descripción de la invención que permitiera exponer las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior realmente relacionada

Ahora bien, El Tribunal Andino (Proceso 64-IP-2010) ha señalado que las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas y que "Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella"

Puede afirmarse, en consecuencia que una mala presentación de la solicitud no permite encontrar que la solicitud en estudio presente la altura inventiva para que se le conceda el privilegio solicitado, dado que un técnico medio partiendo del conocimiento general que tiene sobre el estado de la técnica (reflejado en los antecedentes citados) al realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, encuentra que con tales conocimientos técnicos existentes ha podido producirse lo reivindicado.

5. CONCLUSIÓN

Por lo anteriormente expuesto, se reitera la recomendación de NEGACIÓN del privilegio solicitado para las reivindicación 1 (folios 63), toda vez que el objeto de estas reivindicaciones no cumple con los requisitos de patentabilidad que define la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Bogotá D. C., 7 de diciembre de 2010

202003/