

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 29369

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. 05-128870

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
38 del artículo 3º del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 22 de diciembre de 2005, con el No. 05 - 128870, por el doctor Marino Serna Duque, en su calidad de apoderado de Edilberto Acosta Uzeta, presentó solicitud de patente para la invención titulada "PREFABRICADOS ECOLOGICOS A PARTIR DE FIBROCEMENTO Y BIOPLASTICOS EXTRAIDOS DE CELULOSA, POLIMEROS Y CEMENTO Y METODO DE ELABORACION".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al solicitante mediante Oficios Nos. 5496 y 10735, notificados el 14 de mayo y el 24 de septiembre de 2009, respectivamente, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante, mediante escritos radicados el 13 de agosto de 2009 y el 21 de diciembre del mismo año, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Finalmente, modificó el título de la solicitud a: "METODO DE ELABORACION DE PRODUCTOS ECOLOGICOS A PARTIR DE FIBROCEMENTO RESIDUOS SOLIDOS LIVIANOS Y POLIMEROS" y allegó nuevos capítulos: reivindicatorio y descriptivo, los cuales, se ajustan a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

QUINTO: Que el artículo 45 de la Decisión 486, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, establece que:

"Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 29369
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. 05-128870

esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación (...)

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 9, contenidas en los folios 9 a 11, además de no cumplir con los requisitos de claridad y concisión, no están enteramente sustentadas por la descripción. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud se refiere a un proceso para elaborar productos para construcción, que incluyen materiales de origen vegetal, plástico orgánico y cemento. Así mismo, se refiere al producto obtenido mediante dicho proceso.

El problema planteado en esta solicitud se refiere a satisfacer la necesidad de obtener productos para la construcción, que sean aislantes térmicos y acústicos, resistentes a los efectos adversos del ambiente, impermeables, livianos y económicos.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un proceso que consta de las siguientes etapas: almacenar materias primas, mezclar los materiales, inyectar la mezcla por medio de un tornillo sinfín, secarla al vacío, cargar la mezcla sobre unas formaletas, moldearla a presión, dejarla fraguar, agregar un complemento plástico y almacenar el producto obtenido.

6.2. Sobre el capítulo reivindicatorio

El artículo 30 de la Decisión 486 señala que “[l]as reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este tema, lo siguiente:

“[...] las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 29369
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. 05-128870

de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo¹.

[...] 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. 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". (Proceso 106-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 892, de 31 de enero de 2003, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO)².

En el presente caso, el capítulo reivindicatorio no es claro y conciso. Adicionalmente, no está enteramente sustentado en el capítulo descriptivo.

En efecto, en la reivindicación 1 se reclama un "proceso de elaboración de productos (...) a partir de fibrocemento (...)"; sin embargo, en ninguna de las etapas mencionadas en esta reivindicación se introduce el cemento, por lo que es físicamente imposible obtener productos de fibrocemento. Esta omisión es especialmente significativa, porque en el capítulo descriptivo se incluye explícitamente el cemento como materia prima para el proceso (Fls. 55 y 58).

En la reivindicación 2 aparece la expresión "el componente orgánico (...) puede comprender, entre otros:(...)".

Esta reivindicación tiene dos objeciones: por una parte, comprende una expresión ambigua al señalar "puede comprender", porque lleva implícita otra posibilidad: que puede no comprender y, de otra parte, la expresión "entre otros" es más ambigua aún, teniendo en cuenta que dentro de la descripción no se encuentran especificados ningunos "otros" componentes, aparte de los incluidos explícitamente en la reivindicación 2. Así las cosas, esta reivindicación carece de definición.

La reivindicación 3 señala un "[p]roceso (...) donde el complemento (...) está

¹ Proceso 156 IP 2006

² Proceso 197 IP 2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 29369
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. 05-128870

conformado por una mezcla de materiales de naturaleza orgánica e inorgánica", sin embargo, dicho proceso no se encuentra enteramente sustentado en la descripción.

La reivindicación 4 reclama un *"proceso (...) donde los residuos (...) no son ingredientes de la composición sino un complemento (...)"*. Afirmación que resulta redundante porque en la reivindicación 1 se había dicho: *"1.8 Adición de residuos (...) a manera de complemento"* y, entonces, se afecta negativamente la concisión del capítulo reivindicatorio.

La reivindicación 6 reclama un *"proceso (...) para fabricar productos (...) que comprenden: (...) y otros relacionados con el ramo"*. Al respecto, cabe señalar que esta expresión no ha sido sustentada en el capítulo descriptivo, pues no se señalan cuáles son los otros productos relacionados con el ramo. Adicionalmente, se objeta la falta de definición de esta reivindicación, porque allí -aparte de definir los productos que se fabrican mediante el proceso- no se menciona etapa alguna del mismo.

La reivindicación 7 tiene un defecto similar al último mencionado arriba: reclama un proceso, pero no define ninguna etapa del mismo. Adicionalmente, esta reivindicación se refiere a un *"borde de acople"* que, si bien es mencionado dentro de la descripción, no es el producto de una etapa específica del proceso divulgado dentro de la solicitud.

Por su parte, lo reclamado en la reivindicación 8 no está sustentado en la descripción, porque en ninguna parte se menciona *"un refuerzo metálico interno"* como alternativa al *"relleno de residuos"*. En el folio 57, se dice que *"se rellenan con residuos (...) y, de requerirse más resistencia, se les incluye un núcleo o estructura metálica"* -subrayado fuera de texto-, lo que es diferente a decir *"un relleno de residuos (...) o un refuerzo metálico interno"*. Por esta razón la reivindicación 8 carece de definición y sustento.

Finalmente, en la reivindicación 9, folio 60, el solicitante reclama *"Productos (...) caracterizados por una composición (...) a saber: Compuesto n.º2: cemento 75%, fibras 10%, celulosa 15%"*, en la cual ni el porcentaje de fibras (10%) ni el de celulosa (15%) están enteramente sustentados en el capítulo descriptivo.

Al respecto, es preciso señalar que esta objeción se hizo oportunamente en el Oficio No. 10735 de 2009; sin embargo, el solicitante insiste en dicha reivindicación sin argumentación alguna. En la solicitud -tal como fue presentada-,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 29369
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. 05-128870

los porcentajes mínimos explícitos tanto para las fibras como para la celulosa eran del 25%. Para los compuestos N°. 3 y N°. 4 especificados en la misma reivindicación 9, se hacen objeciones similares.

Finalmente, cabe indicar que las reivindicaciones dependientes de las reivindicaciones objetadas, son objetadas por las mismas razones.

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486 de 2000.

6.3. Respuesta a los argumentos del solicitante

Con relación a los argumentos del solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determinó que:

Es preciso señalar que, básicamente, las objeciones trasladadas al solicitante corresponden a objeciones de claridad del capítulo descriptivo y de claridad y concisión de capítulo reivindicatorio. Por lo demás, se realizaron objeciones sin entrar a realizar un examen de fondo de la solicitud, por no estar subsanadas las objeciones al capítulo reivindicatorio. Respecto de la eventual falta de nivel inventivo de la solicitud, se citaron algunos documentos cercanos que podrían afectar su patentabilidad.

Lo que sí se evidenció fue que el solicitante no subsanó todos los defectos anunciados y trasladados mediante Oficios Nos. 5496 y 10735 de 2009, tal como se anotó anteriormente.

Se observa entonces que, la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14 y 30 de la Decisión 486, por las razones antes expuestas y porque las correcciones allegadas no subsanan en forma alguna las objeciones trasladadas mediante los Oficios Nos. 5496 y 10735 de 2009 y, a pesar de la respuesta, persiste la falta de definición y precisión de la solicitud, lo que impide identificar una forma de ejecución clara y completa de la mejora que se pretende proteger; impide realizar la búsqueda de anterioridades y, en consecuencia, imposibilita el examen de fondo.

En conclusión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 y toda vez que a pesar de las respuestas del interesado a las notificaciones de fondo subsisten los impedimentos para la concesión del privilegio solicitado, el Superintendente de Industria y Comercio,

Página 5 de 6

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° NO 29369
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. 05-128870

RESUELVE:

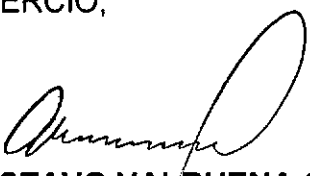
ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "METODO DE ELABORACION DE PRODUCTOS ECOLOGICOS A PARTIR DE FIBROCEMENTO RESIDUOS SOLIDOS LIVIANOS Y POLIMEROS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Marino Serna Duque, en su calidad de apoderado de Edilberto Acosta Uzeta, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **31 MAYO 2010**.

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Señor
MARINO SERNA DUQUE
Calle 53 No. 24 – 08. Oficina 302
Bogotá D.C.

202067