

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009087

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05 128870

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante la Resolución No. 29369 del 31 de mayo de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención denominada "METODO DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ECOLOGICOS A PARTIR DE FIBROCEMENTO, RESIDUOS LIVIANOS Y POLIMEROS", con fundamento en el artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000, al estimar que la misma no cumple con los requisitos de claridad, concisión y estar enteramente sustentadas por la descripción.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el día 01 de julio de 2010, con el número 05 128870 00008 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Marino Serna Duque, en su calidad de apoderado del señor Edilberto Acosta Uzeta, presentó recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, señala el recurrente que en la respuesta al concepto técnico 3174 del septiembre de 2009, se buscó aclarar y despejar las dudas del examinador, respecto del objetivo a lograr dentro de un proceso para elaborar productos ecológicos con destino a la construcción de vivienda.

Asimismo, manifiesta que los productos tienen como base sustancial el fibrocemento en mezcla con residuos sólidos y material polimérico.

Menciona el apoderado, que las reivindicaciones allegadas en respuesta radicada en diciembre 21 de 2009 definieron específicamente un proceso o método para elaborar productos de construcción con base en etapas que van de 1.1 a 1.9.

De igual manera, alude que se definieron las características de los ingredientes para el proceso en su calidad y en su cantidad o porcentaje según el tipo de cada producto, que en la reivindicación 9 se clasifican como compuestos de 1 a 4.

Sostiene, que se aduce en el sustento de la resolución que la inclusión de un núcleo o estructura metálica "carece de definición y sustento". Sin embargo en la descripción allegada como anexo a la respuesta mencionada, en el capítulo de comparaciones, punto c) se dice explícitamente "*estas placas, luego del fraguado (figura 1), se rellenan con residuos sólidos livianos y polímeros, y de requerirse más resistencia, se les incluye un núcleo o estructura metálica*". Señala que con lo anterior deja claro que sí se sustenta lo reivindicado con lo descrito en la patente. (c)

34 9087

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N.º 09087

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05 128870

Argumenta el recurrente que no es clara la observación que hace ese Despacho sobre el porcentaje de la celulosa que varía un 25% a un 15% y a un 35% según sea para un compuesto de 1 a 4.

Por último, manifiesta el apoderado que el deseo y objetivo a lograrse en una invención, es la propuesta de un método o proceso mejorado, novedoso sin antecedentes en la técnica vigente, buscando la solución a un problema, que es nuestro caso, como el de la vivienda económica a partir de materiales económicos y ecológicos.

Según lo señala, las anteriores opiniones buscan despejar el velo que en ocasiones trata de oscurecer el ámbito de la inventiva para el creativo colombiano, más presionado en satisfacer requerimientos de orden gramatical y subjetivo sin poder expresar su idea o su invento que a cualquier entendido en la técnica sí le es fácil entender.

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

En consideración con el primer argumento relacionado con la respuesta al Concepto Técnico 3174, la Oficina reconoce que el señor recurrente procuró la modificación del capítulo reivindicatorio y de la descripción mejorando la claridad del capítulo descriptivo. No obstante, el capítulo reivindicatorio aún continuó con algunos defectos que ya se habían señalado para sugerir su modificación. Por tal razón, se volvió a analizar las objeciones realizadas en el concepto de negación encontrando lo siguiente:

En primer lugar, la reivindicación 1 contiene el término "*fibrocemento*" y, por ello, se presentó una objeción por parte de la Oficina. Sin embargo, se puede comprender que el fibrocemento alude a la mezcla de cemento y fibras de refuerzo por el cual, no hay ninguna incoherencia en la mención de elaboración de productos a partir de fibrocemento, pues es implícito que esta es una composición elaborada a partir de cemento y fibras de refuerzo. Por lo anterior, se retira la objeción realizada a la reivindicación 1 y se procede a reconsiderarla para análisis de nivel inventivo.

En segundo lugar, la reivindicación 2 contiene las expresiones "*puede comprender*" y "*entre otros*", que en efecto, generan problemas de claridad, ya que la primera expresión no es una especificación sino que introduce una posibilidad de que pueda o no tener la naturaleza señalada en dicha reivindicación, cosa que es ambigua; y por otro lado, "*entre otros*" no define ni particulariza nada sobre posibles "otros" componentes que abarca la invención haciendo indefinida la reivindicación. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009087

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05 128870

En este punto, debe comprenderse que el requisito de claridad no es algo que exija deliberadamente la Oficina, pues dicho requisito está contemplado por la legislación en el artículo 30 de la Decisión Andina 486, donde se menciona que *"las reivindicaciones definirán la materia que desea proteger mediante la patente. Deben ser claras, concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción"*. De esta manera se entiende que las reivindicaciones no deben contener términos que imposibiliten definir la invención y términos como *"puede comprender"* y *"entre otros"* que, para este caso particular, sí afectan la definición de la invención.

En tercer lugar, la reivindicación 3 fue objetada por carencia de sustento por la descripción. Entonces, la Oficina revisó nuevamente la descripción de la solicitud y no encontró lugar alguno en el cual se mencionara ni explicara que el complemento de adición de residuos sólidos livianos y polímeros está conformado por una mezcla de materiales de naturaleza orgánica e inorgánica. El artículo 30 de la Decisión Andina 486 establece que las reivindicaciones deben estar enteramente sustentadas por la descripción, pero la reivindicación señalada no cumple este requisito.

En cuarto lugar, la reivindicación 4 fue objetada porque no hace conciso el capítulo reivindicatorio. Se revisó nuevamente, pero no se encontró que dicha objeción fuera correcta porque la concisión se afecta debido al número excesivo de reivindicaciones que puede tener el capítulo reivindicatorio y este no es el caso. Además, al revisar el capítulo descriptivo se encontró el claro sentido de que dichos componentes se agregan a conveniencia de acuerdo con el tipo de producto a obtenerse y no en todos los casos. De esta manera, la Oficina encontró clara, concisa y enteramente sustentada en la descripción la mencionada reivindicación.

En quinto lugar, la reivindicación 6 fue objetada porque se incluye la expresión *"proceso... para fabricar productos... que comprenden... y otros relacionados con el ramo"*, expresión que también genera indefinición. Entonces, nuevamente se analizó el planteamiento de dicha reivindicación y se encontró que, además de lo anterior, el señor recurrente plantea un proceso según lo señala el preámbulo *"Proceso conforme a las reivindicaciones 1, 2 y 3 para fabricar productos ecológicos a partir de fibrocemento, residuos sólidos livianos y polímeros para la construcción"*, pero especificó los diversos tipos de productos que puede elaborar, lo cual no es coherente, porque, si se plantea un proceso, se entiende que la reivindicación servirá para especificar dicho proceso y no otro tipo de invención. Con esto, el señor solicitante comprenderá que dicha incoherencia genera problemas de claridad y no pudo cumplir con el requisito del artículo 30 de la Decisión Andina 486.

En sexto lugar, la reivindicación 7 fue objetada porque reclama el proceso pero no lo define sino que se refiere a un borde de acople que no es un detalle de una invención de proceso sino de una invención de producto. Nuevamente, la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 09087

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05 128870

reivindicación no es clara y no pudo cumplir el requisito del artículo 30 de la Decisión de la Comunidad Andina.

En séptimo lugar, la reivindicación 8 fue objetada por carencia de sustento por la descripción. Sin embargo, la Oficina revisó nuevamente los argumentos ofrecidos y encontró que no tiene suficiente peso en términos técnicos. No obstante, al revisar la descripción se encontró que dicha particularidad técnica es suficientemente mencionada y que cualquier persona que lea dicha información, por sencilla que parezca, entiende que se hace referencia a la posibilidad de incorporar una estructura metálica. Por lo tanto, se considera que la reivindicación 8 sí cumple con el requisito del artículo 30 de la Decisión.

Finalmente, la reivindicación 9 fue objetada porque la modificación realizada respecto a lo presentado originalmente, amplía la materia de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 que dice: *"El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial"*.

Con respecto a este punto, la Oficina volvió a revisar la solicitud original y encontró que la composición de ingredientes divulgada inicialmente variaba en los porcentajes de partida siguientes:

Cemento	entre 50 y 75%
Fibras	entre 25 y 50%
Celulosa	entre 25 y 50%

Considerando que dicha información no menciona la base de cálculo de los porcentajes, a saber, sobre qué cantidad total se realizó la proporción se asumió que dichas proporciones estaban basadas en la cantidad total en peso de la formulación, como sería lo lógico pensar. Así se entendería que la suma total de cemento, más fibras, más celulosa debería corresponder a 100% como es conocido en la técnica. No obstante, la Oficina comentó que las "cuentas no cuadraban" en el sentido de que tomando como ejemplo los valores de 75% de cemento y 25% de fibras, el porcentaje de celulosa no podría ser 25% (valor mínimo del intervalo) porque la suma total es de $75\% + 25\% + 25\% = 125\%$, lo cual no es correcto e introduce un gran problema de claridad en la reivindicación. Por lo anterior, el señor solicitante realizó en su oportunidad la modificación de su capítulo reivindicatorio quedando así:

Compuestos	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4
Cemento	50%	75%	50%	60%
Fibras	25%	10%	35%	15%
Celulosa	25%	15%	15%	35%

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 09087,
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05 128870

Nuevamente se volvió a revisar estas formulaciones, particularmente las No. 2, No. 3 y No. 4, encontrando que, en efecto, los porcentajes resaltados y subrayados no se habían señalado en la solicitud original. Así las cosas, la reivindicación 9 no cumple con el requisito exigido en el artículo 34 de la Decisión 486, porque los rangos se salen de los valores presentados originalmente, lo que significa ampliación de materia, por lo cual no se aceptó dicha reivindicación.

En conclusión, las reivindicaciones 1, 4, 5 y 8 sí cumplen con los requisitos del artículo 30 de la Decisión 486, pero las reivindicaciones 2, 3, 6 y 7 no cumplen dicho requisito. Por su parte la reivindicación 9 no cumple con lo expuesto en el artículo 34 de la Decisión.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo manifestado por el recurrente en lo relacionado con que los productos tienen como base sustancial el fibrocemento en mezcla con residuos sólidos y material polimérico, este Despacho comprende que los productos ecológicos obtenidos se basan en la incorporación de fibrocemento, entendiendo fibrocemento como la composición de cemento y fibras de refuerzo. Además, se entiende que según el producto que se realice, se incorporarán residuos sólidos y material polimérico como lo sustenta en la descripción de la solicitud.

De igual forma, sostiene el apoderado que en respuesta radicada en diciembre de 2009, se definieron específicamente un proceso y un método para elaborar productos de construcción. Esta Oficina reconoce que el método de la reivindicación 1 se encuentra claramente definido en su secuencia de etapas y naturaleza de cada una de ellas.

Argumenta que se definieron las características de los ingredientes para el proceso en su calidad y en su cantidad o porcentaje según el tipo de producto, en relación con la reivindicación 9. Al respecto, el Despacho reconoce que se intentó subsanar en su oportunidad los problemas de claridad de la reivindicación 9, pero al realizar dicha modificación en lo respectivo a las formulaciones 2, 3 y 4, se amplió la materia originalmente presentada, tal como se detalló arriba.

Por último, y en relación con el argumento final del recurrente, esta Oficina considera que las observaciones de claridad nacen del artículo 30 de la Decisión Andina 486 ya mencionado varias veces dentro de este documento. Adicionalmente, las observaciones realizadas a la reivindicación 9 nacen del requisito exigido en el artículo 34 de la misma Decisión.

Por lo anterior, teniendo en cuenta las objeciones presentadas por el recurrente, este Despacho encuentra que las reivindicaciones 1, 4, 5 y 8 sí cumplen con los requisitos señalados en el artículo 30 de la Decisión 486, por lo cual considera pertinente realizar el examen de patentabilidad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009087

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05 128870

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta las consideraciones antes expuestas, se encuentra que es procedente revocar la Resolución cuestionada y proseguir el trámite correspondiente con el fin de practicar un nuevo examen de fondo.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución N° 29369 del 31 de mayo de 2010, por medio de la cual se denegó la solicitud en trámite.

ARTICULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la División de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al doctor Marino Serna Duque, en su calidad de apoderado del señor Edilberto Acosta Uzeta, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

22 FEB. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
Marino Serna Duque
Calle 53B No. 24-08 Oficina 302
Bogotá D.C.

202097