

MARINO SERNA DUQUE
ABOGADO

Propiedad Industrial; Marcas, Patentes de Invención, Nombres Comerciales,
Procesos de Competencia Desleal, Medidas Cautelares.

72 33
A

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Ref.: Expediente No 05-128870

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
No 05-128870-000084000
RECIBO 2010 JUN 12 19 DEP 2009 JUL 15 16
REPOSICION DE PATENTE DE INVENCIÓN
FOLIOS 3

SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION.
RECURSO DE REPOSICIÓN

MARINO SERNA DUQUE , Abogado, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, obrando como apoderado del solicitante en el asunto enunciado en el epígrafe, atentamente manifiesto que estando dentro del término legal para hacerlo, interpongo ante el Señor Superintendente el recurso de **reposición** contra la resolución número 29369 de fecha 31 de mayo de 2010 , notificada por edicto fijado el 10 de junio de 2010 y desfijado el 24 de junio de 2010 , por medio de la cual su Despacho denegó la invención solicitada .

OBJETO DEL RECURSO:

El objeto del recurso que se interpone a través de esta memorial, es el de que se **REVOQUE** la resolución que se impugna y en su lugar se conceda el privilegio solicitado por mi poderdante.

SUSTENTACION DEL RECURSO:

Sustento el recurso aquí interpuesto con base en los siguientes argumentos que espero sean de recibo por parte del Señor Superintendente:

1. En nuestra respuesta al Concepto Técnico 3174 de septiembre de 2009 buscamos aclarar y despejar las inquietudes del examinador , respecto del

7A
2073

MARINO SERNA DUQUE
ABOGADO

Propiedad Industrial; Marcas, Patentes de Invención, Nombres Comerciales,
Procesos de Competencia Desleal, Medidas Cautelares.

objetivo a lograr dentro de un proceso para elaborar productos ecológicos con destino a la construcción de vivienda.

2. Estos productos tienen como base sustancial el fibrocemento en mezcla con residuos sólidos y material polimérico
3. Las reivindicaciones allegadas en nuestra 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.
4. De igual manera definimos 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.
5. 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 nuestra 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 mas resistencia; se les incluye un núcleo o estructura metálica".

Con lo anterior dejo en claro que sí se sustenta lo reivindicado con lo descrito en la patente.

6. No es claro para nosotros la observación que hace ese Despacho sobre el porcentaje de la celulosa que varia de un 25% a un 15% y a un 35% según sea para un compuesto de 1 a 4.
7. Finalmente hago la respetuosa observación 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

3- 78
74

MARINO SERNA DUQUE
ABOGADO

Propiedad Industrial; Marcas, Patentes de Invención, Nombres Comerciales,
Procesos de Competencia Desleal, Medidas Cautelares.

nuestro caso , como el de la vivienda económica a partir de materiales económicos y ecológicos.

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 si le es fácil entender.

Queda igualmente claro Señor Superintendente que el titular de la solicitud, contestó oportunamente los requerimientos hechos por su Despacho haciendo sus desplazamientos desde la provincia para satisfacer las inquietudes planteadas por el señor examinador , tal como se desprende del informativo, por lo que se debió haber hecho un análisis más extensivo de la patente , como lo regula la Decisión 486 del Régimen de La Comunidad Andina y concretamente da la aplicabilidad a lo señalado en los artículos 14 y 30 de la Norma Andina, pues su Despacho no puede hacer una interpretación taxativa de la legislación vigente sobre Propiedad Industrial y concretamente en lo que se refiere a las Nuevas Creaciones .

NOTIFICACIONES:

Mi poderdante y yo, recibiremos notificaciones en La Secretaria de su Despacho y en mi oficina de Abogado situada en la calle 53 B No 24-08, oficina 302 de esta ciudad de Bogotá, teléfono 2493767.

Dígnese Señor Superintendente, darle a este memorial el trámite que le corresponde.

Respetuosamente,


MARINO SERNA DUQUE

C.C. 19.050.908 Bogotá
T.P. 18624 C.S.J.

folios:3

76
75

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

Expediente No. 05 – 128870

Clasificación internacional (IPC) C04B 18/18, C04B 41/46

Concepto técnico No. 4402

Realizado nuevamente el estudio de la presente solicitud y teniendo en cuenta el memorial del recurrente radicado bajo el No. 05-128870-00008-0000 del 11 de Julio de 2010, se notifica el siguiente Concepto Técnico:

Patente de Invención



Patente de Modelo de Utilidad



Vía Nacional



1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS

- 1.1. Descripción: Folios: 2 a 6 (radicación inicial)
Folios: 35 a 39 (modificación)
Folios: 53 a 57 (última modificación)
- 1.2. Reivindicaciones: Folios: 7 y 8 (radicación inicial)
Folios: 39 y 40 (modificación)
Folios: 58 a 60 (última modificación)
- 1.3. Dibujos: Folios: 10 (radicación inicial)
- 1.4. Memorial del Recurso: Folios: 73 a 75

2. OBJETO DE LA INVENCION

- El título de la solicitud es: **"METODO DE ELABORACION DE PRODUCTOS ECOLOGICOS A PARTIR DE FIBROCEMENTO, RESIDUOS LIVIANOS Y POLIMEROS"**.

La objeto de la invención consiste en suministrar un proceso para elaborar productos para construcción que incluyen materiales de origen vegetal, plástico orgánico y cemento; y también, el producto obtenido mediante dicho proceso.

En la **Reivindicación Independiente 1** se plantea un proceso de elaboración de productos ecológicos para construcción a partir de fibrocemento, residuos sólidos livianos y polímeros, comprende las siguientes etapas:

Almacenamiento de los componentes orgánicos de naturaleza vegetal
Dosificación y mezcla de los componentes
Inyección de la mezcla hacia un transportador (tornillo sinfín)
Rebaja de humedad en la mezcla mediante generación de vacío
Vaciado de la mezcla a formaleas de premoldeo
Moldeado en prensa
Fraguado de la forma prensada
Adición de residuos sólidos livianos y polímeros a manera de complemento
Almacenamiento del producto

En la **Reivindicación Independiente 8** se plantean productos ecológicos del tipo de placas, marcos, puertas, muebles, bajantes y canaletas, tejas, cielos rasos, lavaderos, estanques o piletas, partes para cocinas integrales, viguetas para entrepisos, casetas para mascotas, féretros y otros relacionados con el ramo, productos a obtenerse conforme al proceso de la reivindicación 1,

caracterizados por incluir, según los requerimientos en la construcción, un relleno de residuos sólidos livianos y polímeros o un refuerzo metálico interno.

En la **Reivindicación Independiente 9** se plantean productos ecológicos obtenidos según el proceso de la reivindicación 1 y **caracterizados por una composición variable de ingredientes según las exigencias técnicas que específicamente demanden cada uno de ellos, a saber:**

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

- El problema planteado en esta solicitud es 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.
- El objeto de la invención definido se catalogó como **C04B 18/18, C04B 41/46**, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC).

3. DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

- La fecha a partir de la cual se realizó la búsqueda de anterioridades corresponde al **22 de diciembre de 2005**, fecha de presentación de la solicitud en Colombia.

4. RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS QUE FUNDAMENTAN EL RECURSO

Respecto al fundamento del recurso (Folios 73 a 75) se anota que:

El señor recurrente:

“Sustento el recurso aquí interpuesto con base en los siguientes argumentos que espero sean de recibo por parte del Señor Superintendente:

1. En nuestra respuesta al Concepto Técnico 3174 de septiembre de 2009 buscamos aclarar y despejar las inquietudes del examinador, respecto del objetivo a lograr dentro de un proceso para elaborar productos ecológicos con destino a la construcción de vivienda.” (Folio 73, párrafos 3 y 4)

La Oficina:

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, la Oficina 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. No obstante, se puede comprender que el fibrocemento alude a la mezcla de cemento y fibras de refuerzo por lo cual, no hay ninguna incoherencia en la mención de elaboración de productos a partir de fibrocemento pues es implícito que el fibrocemento es una composición elaborada a partir de cemento y fibras de refuerzo. Por lo anterior, la Oficina retira la objeción realizada a la Reivindicación 1 y procede a reconsiderarla para el análisis del nivel inventivo detallado.

En segundo lugar, la Reivindicación 2 contiene las expresiones “puede comprender” y “entre otros”, que en efecto, generan problemas de claridad. Uno porque 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 dos, porque "entre otros" no define ni particulariza nada sobre los posibles "otros" componentes que abarca la invención haciendo indefinida la Reivindicación.

En este punto, el señor recurrente comprenderá 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 486, donde se menciona que *'las reivindicaciones definirán la materia que desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción'*. Con esto, el señor recurrente comprenderá que las reivindicaciones no deben contener términos que imposibiliten definir la invención y el término "puede comprender" y el término "entre otros" sí afecta 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. Por lo tanto, el señor recurrente comprenderá que el artículo 30 de la Decisión 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. Así, la Oficina revisó nuevamente pero no encontró que dicha objeción fuera correcta porque la concisión se afecta debido al número excesivo de reivindicaciones que puede tener un 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. Así, la Oficina encontró clara, concisa y enteramente sustentada por la descripción dicha Reivindicación, de acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486.

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, la Oficina volvió a analizar el planteamiento de dicha Reivindicación y 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 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 Reivindicación no es clara y no pudo cumplir con el requisito del artículo 30 de la Decisión 486.

En séptimo lugar, la Reivindicación 8 fue objetada por carencia de sustento por la descripción pero la Oficina revisó nuevamente los argumentos ofrecidos pero encontró que no tienen suficiente peso en términos técnicos. 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, la Oficina considera que la Reivindicación 8 sí cumple con el requisito del artículo 30 de la Decisión 486.

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**” (Negrita Personal).

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 recurrente realizó en su oportunidad la modificación de su capítulo reivindicatorio quedando como sigue:

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

La Oficina 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 del 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 con los requisitos del artículo señalado y la Reivindicación 9 no cumple con el requisito del artículo 34 de la Decisión 486.

El señor recurrente:

“2. Estos productos tienen como base sustancial el fibrocemento en mezcla con residuos sólidos y material polimérico.” (Folio 74, párrafo 1)

La Oficina:

La Oficina 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 en estudio.

El señor recurrente:

"3. Las reivindicaciones allegadas en nuestra 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" (Folio 74, párrafo 2)

La Oficina:

La 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.

El señor recurrente:

"4. De igual manera definimos 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." (Folio 74, párrafo 3)

La Oficina:

La Oficina comprende que el señor recurrente intentó subsanar en su oportunidad los problemas de claridad de la Reivindicación 9 pero al realizar dicha modificación ahora mencionando las formulaciones No. 2 a No. 4. se amplió la materia originalmente presentada tal como se detalló arriba, en la respuesta al punto 1 de esta comunicación.

El señor recurrente:

"5. 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 nuestra 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. Con lo anterior dejo en claro que sí se sustenta lo reivindicado con lo descrito en la patente" (Folio 74, párrafos 4 y 5).

La Oficina:

La Oficina está de acuerdo con la información técnica señalada. Por lo tanto, sí se consideró como clara la Reivindicación 8.

El señor recurrente:

"6. No es claro para nosotros la observación que hace ese Despacho sobre el porcentaje de la celulosa que varía de un 25% a un 15% y a un 35% según sea para un compuesto de 1 a 4." (Folio 74, párrafo 6)

La Oficina:

El señor recurrente puede considerar los argumentos expuestos detalladamente en la respuesta dada al punto 1 del recurso con relación a la Reivindicación 9.

El señor recurrente:

"7. Finalmente hago la respetuosa observación 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.

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.

Queda igualmente claro Señor Superintendente que el titular de la solicitud, contestó oportunamente los requerimientos hechos por su Despacho haciendo sus deslazamientos desde la provincia para satisfacer las inquietudes planteadas por el señor examinador, tal como se desprende del informativo, por lo que se debió haber hecho un análisis más extensivo de la patente, como lo regula la Decisión 486 del Régimen de la Comunidad Andina y concretamente de la aplicabilidad a lo señalado en los artículos 14 y 30 de la Norma Andina, pues su Despacho no puede hacer una interpretación taxativa de la legislación vigente sobre Propiedad Industrial y concretamente en lo que se refiere a las Nuevas Creaciones." (Folio 74, párrafo 7 – Folio 75, párrafo 2)

La Oficina:

La Oficina considera que las observaciones de claridad nacen del artículo 30 de la Decisión 486, ya mencionado varias veces dentro de este documento, y las particularidades realizadas no son extrañas en el ámbito de patentes. Adicionalmente, las observaciones realizadas a la Reivindicación 9 nacen del requisito según el artículo 34 de la Decisión 486.

Es cierto que el Examinador hizo énfasis en el requisito de claridad, pero el señor recurrente tuvo oportunidades para enmendar su solicitud y si era necesario, resolver sus inquietudes.

Ahora bien, puesto que las Reivindicaciones 1, 4, 5, 8 sí son claras, la oficina considera pertinente revocar la Resolución de Negación y enviar el expediente para que se le realice el Examen de Patentabilidad, según el Art 45 D 486.

EXAMINADOR TECNICO Código No. 202042	DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)	FECHA 2010-12-13
--	--	--------------------------------