

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38787

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-135215

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 666 del 15 de enero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: “UN MÉTODO PARA CREAR UN ELEMENTO DE RECUBRIMIENTO DE TECHO INCLINADO HECHO DE FIBRAS VEGETALES MOLDEADAS POR COMPRESIÓN IMPREGNADO CON BETÚN”, al estimar que las reivindicaciones 1, 2, 4 a 6 y 8 cumplieron con los requisitos de patentabilidad del que trata el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, mientras que se denegó el privilegio de patente solicitado para las reivindicaciones 3, 7, 9 y 10 al estimar que no son claras con fundamento en el artículo 30 de la Decisión 486.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 25 de febrero de 2015 con el No. 13-135215-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Onduline interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente presenta su total desacuerdo frente a todas y cada una de las objeciones presentadas en la resolución impugnada y considera que esta Oficina no demostró de manera concluyente el incumplimiento de los requerimientos de claridad, a que hace referencia el artículo 30 de la Decisión 486, por parte de cláusulas denegadas.

Manifiesta su desconcierto frente a la negación por “claridad” de las reivindicaciones 3, 7, 9 y 10, argumentando que el artículo 14 de la Decisión 486 establece “(...) *que los requisitos de patentabilidad corresponden exclusivamente a novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.*”, en tal virtud considera que dicho artículo “(...) en ningún momento establece que la “claridad” sea un requisito de patentabilidad, equiparable a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Por lo tanto, consideramos inapropiado que las reivindicaciones 3, 7, 9 y 10 hayan sido negadas bajo este precepto.” – subrayado del texto original. Aunado a lo anterior, señala que dado que las reivindicaciones negadas son dependientes de la reivindicación 1, la cual fue concedida, entonces queda demostrado que las reivindicaciones 3, 7, 9 y 10, también cumplen los requisitos de patentabilidad y por ende deben gozar del privilegio de patentable.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38787

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-135215

Agrega que en la resolución objeto de recurso se cita el requerimiento del artículo 30 de la Decisión 486, frente a lo cual afirma que *“(…) las reivindicaciones negadas tienen una redacción lo suficientemente clara para que el versado en la materia pueda comprender, sin dificultad, el alcance de la invención; la materia divulgada está enteramente sustentada en la descripción; y la complejidad del capítulo reivindicatorio es la mínima necesaria para definir adecuadamente la invención.”*, por ende tales reivindicaciones cumplen con el requisito en cuestión, contrario a lo determinado por este Despacho.

Expresa su desacuerdo con la determinación de que las reivindicaciones negadas, reclamen resultados y/o efectos y con respecto a la opinión de este Despacho sobre la expresión *“al final del primer paso, el elemento extraído del molde tiene una densidad relativa que se ubica en el rango de 0.4 a 0.7”*, la cual se resume en que ésta incluye no sólo la solución propuesta, sino todas las alternativas presentes y futuras que lleguen a ese resultado, dado que la densidad depende de las condiciones técnicas del proceso, considera que *“(…) la reivindicación 3 está definiendo un parámetro técnico específico que se debe cumplir en una etapa intermedia del proceso para poder llevar a cabo la invención de acuerdo con la mencionada reivindicación.”*

Señala que el objeto de la solicitud es *“(…) proporcionar un método para obtener elementos de recubrimiento de techo provistos con características tales que sean capaces de soportar y afrontar condiciones climáticas severas y además proporcionen facilidad de uso, costo razonable y una apariencia atractiva que concuerde con el ambiente arquitectónico de aplicación.”*, por lo tanto considera que la divulgación de la densidad de un producto intermedio del proceso no constituye un resultado, sino que dicha característica hace parte de la solución al problema planteado.

Aunado a lo anterior indica que existen diferentes técnicas para determinar los parámetros de operación de un proceso y que una de dichas técnicas *“(…) consiste en fijar las restricciones en las propiedades intensivas del producto para, así ajustar las demás variables que son propias del proceso en particular y las cuales no es posible determinar a priori, como por ejemplo, las condiciones ambientales, la composición de la materia prima, etc.”* Considera que la densidad relativa del elemento extraído del molde en la primera etapa, en este caso permite corregir desviaciones, que al no ser tenidas en cuenta podrían afectar las propiedades del producto final. De acuerdo con lo anterior, asevera que la densidad relativa de un producto intermedio del proceso, no corresponde a un resultado sino a una propiedad intensiva que permite determinar variables de proceso. Concluye entonces que *“(…) la reivindicación 3 divulga la densidad*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38787

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-135215

relativa de un producto intermedio del proceso, lo cual constituye un parámetro técnico medible que restringe el proceso y sus condiciones operacionales, (...)”

Con respecto a la reivindicación 7, argumenta igualmente que al reivindicar la densidad relativa del objeto en la tercera etapa, está limitando variables tales como “(...) la cantidad de betún en función de las características extensivas del elemento que se extrae del molde,” –subrayado del texto original-.

En relación con las objeciones presentadas a las reivindicaciones 9 y 10, considera que las expresiones citadas “(...) *no corresponde en absoluto a un uso, ni a una ventaja, resultado o efecto, a pesar de la palabra para, la cual es solo una forma de redacción.*”, sino a expresiones que definen la estructura del molde, lo cual para la recurrente corresponde a una condición técnica dado que “(...) **la geometría de los equipos también constituyen condiciones técnicas específicas que limitan la invención y que por consiguiente constituyen características técnicas esenciales.**” –resaltado del texto original-.

Por último, reitera que “(...) las características definidas en la reivindicaciones 3, 7, 9 y 10, limitan el alcance de la materia divulgada en la primera reivindicación independiente, la cual fue concedida en la misma Resolución No. 666, de manera que consecuentemente, las primeras también cumplen con los únicos requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo v aplicación industrial.” –subrayado del texto original-. Y solicita sea reconocido el privilegio de patente a la totalidad de la materia reivindicada.

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

Teniendo en cuenta el desacuerdo de la recurrente frente a las determinaciones tomadas por esta Oficina, y específicamente por la negación basada en la falta de claridad (Artículo 30 de la Decisión 486) de algunas de las reivindicaciones, se aclara que aunque los requisitos de patentabilidad se refieren al cumplimiento de la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial del objeto reivindicado, el requerimiento de claridad y concisión de las reivindicaciones también es de obligatorio cumplimiento, puesto que éstas cláusulas delimitan el objeto para el que se solicita la protección, sirven de base para la comparación con el estado del arte y permiten determinar si esas características constituyen la solución al problema técnico. Cabe anotar que una reivindicación es clara y concisa cuando por la lectura de la sola reivindicación, los terceros pueden conocer la regla técnica que está protegida, sin necesidad de tener que acudir a la descripción o los dibujos de la solicitud. En este orden de ideas, cuando la reivindicación es general, está definida mediante expresiones que no se consideran características

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38787

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-135215

esenciales, entiéndase resultados/efectos, usos, ventajas, funcionalidades, entre otros; o es tan confusa que no se reconoce el objeto reclamado, no pueden gozar del privilegio de patente, dado que no es posible compararlas con el estado de la técnica o reclaman una generalidad indebida.

Ahora bien, revisando la memoria descriptiva, el pliego reivindicatorio y los argumentos esgrimidos por la recurrente, este Despacho considera que aunque las explicaciones presentadas en la resolución impugnada tienen un asiento técnico, dado que un método se define mediante etapas y condiciones de proceso y las características de un producto, tanto intermedio como final del proceso, no se consideran ninguna de las anteriores, también es posible que tal como lo argumenta la recurrente, estas características puedan ser consideradas parámetros de proceso. Sin embargo, es pertinente aclarar que una invención no puede ser definida únicamente por parámetros, cuando se pueda definir mediante otras características, tal como en el presente caso que divulga en la memoria descriptiva condiciones de proceso tales como temperatura, presión, tiempo, entre otras.

De acuerdo con lo anterior, este Despacho considera que con el fin de dar a la recurrente, la oportunidad de defensa a las nuevas objeciones derivadas del análisis de la respuesta de la misma, entonces el expediente debe ser estudiado nuevamente en su totalidad.

Por lo demás encuentra la Oficina que si bien los documentos D1 y D2 resultan relevantes para afectar la patentabilidad, también existen otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica como por ejemplo US 1,900,427 publicado el 20 de diciembre de 1927 y US 2003/0129899 publicado el 10 de julio de 2003, los cuales divulgan materia cercana a la invención de la solicitud, por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho decide revocar la Resolución No. 666 del 15 de enero de 2015, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención, y remite el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, para que se realice un nuevo examen de fondo de la solicitud en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38787

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-135215

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 666 del 15 de enero de 2015, por medio de la cual se denegó patente a la materia reivindicada en la solicitud en trámite.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad Onduline advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Jul 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, notificaciones@bc.com.co

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez