



No. 13-135215- -00011-0000

Fecha: 2015-02-25 16:13:05 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIIII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

As. 124.816

Señor

DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

MT

REF: Expediente No. **13-135.215-** solicitud de patente de invención a favor de **ONDULINE**. Título **“UN MÉTODO PARA CREAR UN ELEMENTO DE RECUBRIMIENTO DE TECHO HECHO DE FIBRAS VEGETALES MOLDEADAS POR COMPRESIÓN, IMPREGNADO CON BETÚN, Y UN ELEMENTO DE RECUBRIMIENTO DE TECHO, EN PARTICULAR UN ELEMENTO ESTRIADO, UNA CINTA, UNA BARANDILLA O UN TEJADO”**

RECURSO DE REPOSICIÓN

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante, manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. 666 del 15 de Enero de 2015, interpongo contra ella, en debido término, **RECURSO DE REPOSICIÓN**, para que sea **REVOCADA PARCIALMENTE** en su artículo segundo y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente a las reivindicaciones 3, 7 9 y 10 contenidas en el pliego reivindicatorio, para el objeto de la solicitud en referencia.

Respaldo el RECURSO en los siguientes

HECHOS

1. La resolución arriba citada No. 666 niega el Privilegio exclusivo de Patente de Invención a las reivindicaciones 3, 7, 9 y 10 de la solicitud de la referencia, considerando que las mismas no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486, por cuanto presentan resultados y/o efectos.

RESUELVE

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 3, 7, 9 y 10.

FUNDAMENTOS

Nos permitimos mostrar nuestro total desacuerdo frente a las todas y cada una de las objeciones de la Resolución No. 666 toda vez que en dicho análisis no se demostró de manera concluyente que la invención, definida en las reivindicaciones 3, 7, 9 y 10, no se ajusta a los parámetros establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486. A continuación, nos permitimos desvirtuar todas y cada una de las afirmaciones de su Despacho en contra de la patentabilidad de la invención y expuestas en la Resolución No. 666.

Como punto de partida, respetuosamente manifestamos nuestro desconcierto frente a la decisión de no conceder el privilegio de patente solicitado para las reivindicaciones 3, 7, 9 y 10 por concepto de *claridad*.

La Decisión 486 directamente establece en su Artículo 14 que los requisitos de patentabilidad corresponden exclusivamente a novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Artículo 14.- 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.

En otras palabras, el Artículo 14, anteriormente transcrito, 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.

Más aún, debido a que las mencionadas reivindicaciones 3, 7, 9 y 10 de la presente solicitud son dependientes directa o indirectamente de la reivindicación 1, la cual fue concedida por cumplir a cabalidad con los requisitos de patentabilidad, i.e. novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, ya se demostró, consecuentemente, que **las reivindicaciones 3, 7, 9 y 10, son también novedosas, inventivas y susceptibles de aplicación industrial**, y por lo tanto completamente meritorias del privilegio de patente que acá se solicita.

Ahora, el señor examinador referencia el artículo 30 de la Decisión 486, el cual señala "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

Frente a esta apreciación, señalamos 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 lo tanto, en contraste con lo expuesto en la Resolución No. 666, las reivindicaciones 3, 7, 9 y 10 cumplen, en efecto, con lo expuesto en el Artículo 30, arriba referenciado, y por consiguiente, solicitamos respetuosamente que las mismas sean consideradas dentro del estudio de patentabilidad y, en consecuencia, se les reconozca el privilegio de patente.

Ahora, el señor Examinador expone que las reivindicaciones 3, 7, 9 y 10, no se ajustan a los parámetros establecidos en el Artículo 30, por cuanto presentan resultados y/o efectos. Señalamos que las expresiones catalogadas como resultados y/o efectos no constituyen en absoluto tales elementos, sino que divulgan características técnicas que establecen limitaciones adicionales sobre la(s) invención(es) de las cuales dependen, tal y como procedemos a demostrar.

Según opinión del señor examinador, 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”*, no le da novedad ni altura inventiva a la reivindicación propuesta, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes y futuras que lleguen a ese resultado.

El señor examinador añade que la densidad depende del método propuesto, por lo cual, no se puede considerar como una característica técnica esencial; y que un método se caracteriza en términos de la secuencia de etapas o pasos de transformación de la materia y las condiciones técnicas específicas para llevarlo a cabo.

En relación a dicha consideración, señalamos que una reivindicación definida por un resultado a alcanzar es del tipo: *“Aparato de destilación caracterizado porque tiene un rendimiento del 99%”*. En total contraste, 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.

Consideramos pertinente señalar que el objeto de la presente solicitud es el de 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.

En consideración de lo anterior, es adecuado afirmar que la divulgación de la densidad específica de un producto intermedio dentro de la fabricación del elemento descrito, no constituye un resultado y/o un efecto, sino que hace parte de la solución técnica que permite obtener los elementos de recubrimiento de techo con las características descritas en el párrafo anterior.

Adicionalmente, y como es del conocimiento de la persona normalmente versada en la materia, existen diferentes aproximaciones de diseño para determinar los condiciones técnicas y en general los parámetros de operación específicos de un proceso.

Uno de estos métodos 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.

De hecho, muchos sistemas de control en los procesos de fabricación se configuran de esta forma para poder asegurar que se cumpla con una **restricción impuesta**, como es en este caso, la densidad relativa del elemento extraído del molde en la primera etapa. De esta manera, el proceso cuenta con un medio para corregir las desviaciones provenientes de factores como la temperatura ambiente, presión atmosférica, grado de pureza de las materias primas, y hasta los flujos de alimentación y los caudales de los flujos secundarios, las cuales, de no tenerse en cuenta, podrían llegar a afectar las propiedades del producto final, lo cual es indeseable en todo proceso.

En este punto consideramos pertinente destacar que el parámetro que se está considerando como un efecto o resultado a alcanzar es la densidad relativa de un producto intermedio del proceso, la cual es una propiedad intensiva y no un efecto o resultado del proceso, de manera que constituye una limitación sobre este y un parámetro técnico que le permitiría al versado en la materia, por ejemplo, determinar la relación entre los flujos de alimentación de las diferentes materias primas y los flujos de producto.

Adicionalmente, la reivindicación 1, de la cual depende la reivindicación 3, establece que en la primera etapa “se crea un elemento de fibra vegetal por moldeado caliente de compresión en una cavidad de molde de una composición acuosa de fibras vegetales que es comprimida y calentada en dicho molde hasta que dicho elemento tenga un contenido de materia seca igual o mayor al 60%”;

Ahora, la limitación impuesta mediante la reivindicación 3, la cual establece un rango de la densidad relativa de 0.4 a 0.7, restringe el proceso, ya que se tendría que utilizar por ejemplo, una determinada área de compresión, dependiendo de la cantidad de composición acuosa de fibras vegetales, de la estructura de tal composición, de las condiciones ambientales, etc., para poder cumplir con dicho parámetro técnico. Asimismo, estas condiciones no pueden divulgarse de manera concisa en un capítulo reivindicatorio, de manera que al reclamar la densidad relativa de un producto intermedio, se está definiendo la relación adecuada entre estas condiciones para poder llevar a cabo el objeto de acuerdo con la invención.

En otras palabras, al establecer la densidad relativa dentro de un rango, ***el versado en la materia cuenta con una restricción adicional para poder establecer otros valores del proceso en función de factores ambientales e impredecibles***, y de esta manera lograr desarrollar la invención definida en la reivindicación 3.

En conclusión, la reivindicación 3 divulga la densidad relativa de un producto intermedio del proceso, lo cual constituye un parámetro técnico medible que restringe el proceso y sus condiciones operacionales, y por lo tanto, constituye una característica técnica esencial y le concede novedad y altura inventiva a la reivindicación.

Por otro lado, la reivindicación 7 establece “*para resultar con un elemento impregnado con betún que tiene una densidad relativa que se ubica en el rango de 0.9 a 1.3*”, al igual que la reivindicación 3, mediante esta expresión se está especificando un parámetro técnico con el cual el versado en la materia puede determinar las relaciones entre los diferentes materiales y condiciones para así reproducir la invención.

Por ejemplo, al restringirse la densidad relativa del elemento que se obtiene de la tercera etapa, se está limitando, por ejemplo, la cantidad de betún en función de las características extensivas del elemento que se extrae del molde, tales como las dimensiones del elemento de fibra vegetal, el peso, el volumen, etc., y las cuales no es posible divulgar, por completo, en el capítulo reivindicatorio.

La densidad relativa se define como la relación entre el peso específico del cuerpo y el peso específico de la sustancia de referencia, que en este caso es agua a 4°C y 1 atm de presión. Así, al reclamar la densidad relativa del producto que se obtiene en la tercera etapa, se está reclamando la relación entre el volumen y el peso de este, que resulta apropiado para soportar y afrontar condiciones climáticas severas, proporcionar facilidad de uso, costo razonable y además una apariencia atractiva.

En otras palabras, al establecer la densidad relativa en las reivindicaciones 3 y 7 ***se está limitando la invención al definir de la manera más intuitiva, clara y concisa para el versado en la materia, la relación que debe haber entre las variables de proceso*** y las cuales pueden depender de factores externos que están fuera del alcance de la presente invención, o que son propias del proceso en particular y no se pueden reclamar todas sus variantes.

Ahora, en cuanto a la reivindicación 9, la cual fue negada por recitar:

“para producir una porción lateral estriada (1) de un techo inclinado, la cavidad de molde tiene una forma de V que no puede ser desarrollada u define un primer ribete en un lado, referido como ribete estriado (2) en la porción lateral estriada, y un segundo ribete estriado en un segundo lado, referido como ribete inclinado (3) en la porción lateral estriada, el segundo lado produce el ribete inclinado que incluye una ondulación (5), dicha porción lateral estriada producida tiene una forma que es simétrica con relación a una estría para ser capaz de ser usada igualmente bien en cualquier lado de dicha estría”;

y la reivindicación 10 que divulga:

“para producir un elemento para conectar un techo inclinado de un edificio a una pared vertical, como un elemento que es referido como cinta o barandilla, la cavidad de molde tiene una forma de V que no puede ser desarrollada y define un primer lado y un segundo ribete en un segundo lado, el segundo ribete incluye una ondulación”;

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. Las expresiones objetadas, y bajo las cuales se niegan las reivindicaciones 9 y 10, están definiendo la estructura del molde, el cual constituye la materia sobre la cual se ejecuta el paso 1 del proceso de acuerdo con la invención. Tal y como se expone en la resolución No. 666, un método también se caracteriza mediante las condiciones técnicas específicas para llevarlo a cabo. Ahora, estas condiciones técnicas no corresponden únicamente a parámetros como la temperatura y la presión, sino ***que elementos tales como la geometría de los equipos también constituyen condiciones técnicas específicas que limitan la invención y que por consiguiente constituyen características técnicas esenciales.***

En otras palabras, la geometría del molde, y la cual se define en las reivindicaciones 9 y 10, constituye una condición técnica, tangible, de una realización preferida de la invención, y por lo tanto le otorga novedad y altura inventiva a las mencionadas reivindicaciones, de manera que solicitamos amablemente que sean reconocidas en el estudio y en consecuencia, se les reconozca el privilegio de patente.

Por último, reiteramos 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 y aplicación industrial.

Dicho esto, solicitamos sea reconocida la superación de todas y cada una de las objeciones emitidas por su Despacho, a la vez que se acepte la total patentabilidad de la presente invención en vista del arte previo citado.

PETICIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho **REVOCAR PARCIALMENTE** la Resolución No. 666 del 15 de Enero de 2015, en su artículo segundo y tendiente a obtener la concesión del Privilegio de Patente de las reivindicaciones 3, 7, 9 y 10 de conformidad con los artículos 14 y 48 de la Decisión 486 de la comunidad Andina. Asimismo, que se confirme la decisión de conceder la patente a las reivindicaciones 1, 2, 4 a 6 y 8.

En vista de lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos el retiro de las objeciones de la presente solicitud y la concesión del privilegio solicitado, ya que en opinión del solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en la Decisión 486.

Atentamente,



JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 - 41