

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 79155

Ref. Expediente N° NC2017/0006282

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 3537 del 03 de febrero de 2021 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “PROPUESTA INTEGRAL Y TÉCNICA PARA EL MONTAJE DE UNA PLANTA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES EN RELLENOS SANITARIOS EN COLOMBIA”, con fundamento en el los artículos 16, 25, 30 y 28 de la Decisión 486, al estimar que la materia incluida en las reivindicaciones 1 y 2 no cumple con los requisitos de novedad, unidad de invención y claridad, además, porque la descripción no divulga de manera clara, suficiente y completa la invención.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de marzo de 2021 con el N° NC2021/0003274, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el señor CARLOS IVÁN FONSECA SUAREZ., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1 Sobre la actuación administrativa.

El señor recurrente hace un recuento de las actuaciones surtidas durante el trámite administrativo en particular, a la fecha de presentación de la solicitud, la publicación, los oficios de fondo emitidos por la Oficina, las respuestas presentadas a los mismos y por último, los términos en los que se profirió la Resolución por medio de la cual se decidió denegar el derecho exclusivo.

2.2 Sobre el objeto del recurso.

El señor recurrente solicita revocar la Resolución N°3537 y al respecto asegura que debido a su “(...) falta de conocimiento y experiencia, en ningún momento del trámite me fue posible presentar una versión de la memoria técnica de una forma organizada y entendible para el Examinador, lo cual derivó en un entendimiento equivocado de la invención, de la materia a proteger y, por supuesto, en un desacertado análisis de patentabilidad (...) De igual manera, solicita que se “(...) tenga en cuenta la nueva memoria técnica ajustada (ANEXO) y se realice nuevamente el respectivo examen de patentabilidad. Es preciso resaltar que las modificaciones realizadas a la memoria técnica no amplían de ninguna manera el alcance de la solicitud inicialmente presentada y aceptada para trámite” –subrayado y negrilla original de texto–.

2.3 De los fundamentos del recurso.

El señor recurrente señala que durante el trámite administrativo fue “(...) evidente que desde el mismo momento en que decidí proteger mi invención mediante patente de invención, nunca tuve conocimiento ni claridad acerca de la forma adecuada en la que se debe redactar y presentar una solicitud de patente. De igual manera, durante todo ese tiempo tampoco pude entender la forma en que debía plasmar mi invención y sus



Ref. Expediente N° NC2017/0006282

características técnicas en una memoria técnica, de forma tal que pudiera ser entendida y evaluada adecuadamente por un examinador.

(...)

El hecho de presentar, durante el trámite de la solicitud, cinco versiones distintas de la memoria técnica para tratar de describir adecuadamente mi invención y la materia a proteger, refleja mi falta de habilidades en redacción de patentes y un evidente desespero por tratar de cumplir, una y otra vez, con los requerimientos indicados por el Examinador en cada una de sus comunicaciones” –subrayado original de texto–.

2.3.1 Sobre la orientación dada al recurrente durante el trámite.

El señor recurrente menciona que solicitó apoyo a la Superintendencia con el fin de llevar a buen término el trámite, sin embargo, considera que “Sin desconocer la buena intención del CIGEPI en el acompañamiento solicitado, es evidente que la orientación recibida no fue, para nada, conveniente. En lugar de aportarme conceptos, ideas y herramientas para tener más claridad y responder de manera adecuada los requerimientos emitidos por la SIC, la orientación del funcionario CIGEPI me confundió aún más (...)” –subrayado original de texto–.

En vista de lo anterior, considera “(...) que en este caso sería muy procedente que ustedes consideren mi petición y me brinden la oportunidad de continuar con el trámite de la solicitud, considerando la memoria técnica ajustada, y de esta manera poder proteger mi invención” –subrayado original de texto–.

2.3.2 De la modificación al capítulo descriptivo.

El señor recurrente presenta nuevamente un capítulo descriptivo ajustado, el cual considera “(...) contiene la misma información indicada en aquella memoria técnica presentada el 08 de noviembre de 2017 como respuesta al Examen de Forma, pero ahora de forma más entendible, complementada, organizada y con un nuevo Capítulo Reivindicatorio, para que se proceda a su estudio” –subrayado original de texto–.

El señor recurrente manifiesta que la descripción ahora incluye: “(...) campo de la invención, objeto de la invención, antecedentes, breve descripción de las figuras, descripción, reivindicaciones, resumen y figuras, con lo que la invención queda divulgada de manera clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda comprender el problema técnico y la solución aportada por la invención, tal y como lo establece el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (...)” –subrayado original de texto–.

2.3.3. Sobre la modificación al capítulo reivindicatorio.

Ahora bien, en cuanto al nuevo capítulo reivindicatorio, el señor recurrente señala que se encuentra enteramente soportado en la descripción, y ahora reclama “(...) un proceso para el tratamiento de residuos; un bloque impermeable; un proceso para elaborar un alimento saborizado para animales; y un alimento crocante con sabor a melaza.

Valga anotar que las Reivindicaciones del nuevo Capítulo Reivindicatorio cumplen con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en

Ref. Expediente N° NC2017/0006282

la solicitud presentada en respuesta al Examen de Forma” –subrayado original de texto–.

Adicionalmente, el recurrente explica que “(...) las Reivindicaciones del nuevo Capítulo Reivindicatorio están redactadas empleando la estructura adecuada (preámbulo, frase de transición y parte caracterizante) e indican claramente las características técnicas de la invención que se desea proteger (lo que hasta ahora no había podido plasmar adecuadamente), de forma tal que puedan ser evaluadas (...)”

Respecto a la modificación al capítulo reivindicatorio, el señor recurrente señala que “(...) con relación a la información suficiente para ejecutar la invención, la memoria técnica ajustada describe con el lenguaje técnico adecuado, e incluso ilustra con figuras, las diferentes fases y etapas que se llevan a cabo en el proceso, de forma tal que son perfectamente entendibles para cualquier persona con conocimientos en el tema de tratamiento de residuos (...)” –subrayado original de texto–, con lo cual, considera que quedan superadas las objeciones en relación con el incumplimiento de los requisitos atinentes a la presentación de la memoria descriptiva.

De otra parte, respecto de la objeción por falta de unidad de invención emitida en la Resolución impugnada, el señor recurrente señala que el “(...) Capítulo Reivindicatorio está dirigido a proteger un proceso para el tratamiento de residuos; un bloque impermeable; un proceso para elaborar un alimento saborizado para animales; y un alimento crocante con sabor a melaza.

(...)

Así las cosas, es evidente que las invenciones reclamadas en el nuevo Capítulo Reivindicatorio cumplen con el requisito de unidad de invención establecido en el artículo 25 de la Decisión 486” –subrayado original de texto–.

2.3.4 Sobre las objeciones de patentabilidad.

Respecto a las objeciones sobre la falta de novedad, el señor recurrente menciona que el nuevo capítulo reivindicatorio “(...) está dirigido a proteger un proceso para el tratamiento de residuos; un bloque impermeable; un proceso para elaborar un alimento saborizado para animales; y un alimento crocante con sabor a melaza. Así, la materia ahora reclamada es completamente diferente y no se encuentra de manera alguna anticipada por las divulgaciones del arte previo citado por la SIC en el presente caso” –subrayado original de texto–.

Asimismo, explica que las enseñanzas de los documentos D1 y D3 no afectan la novedad de los petcilos al no anticipar todas las características, ya que el documento D1 “(...) describe elementos para el sector de la construcción tipo ladrillos, bloques y placas, elaborados a partir de PET, LDPE, BOPP Y PVC. Para elaborarlos, los residuos plásticos son seleccionados son triturados con un molino especial, y así son incorporados a mezclas cementicias, sin necesidad de un lavado previo (salvo en el caso que se utilicen residuos muy contaminados tomados de la basura, sin un acopio separado).

(...)

En el proceso de fabricación, D1 establece que se realiza una compactación mecánica o manual y, luego del desmolde, los elementos constructivos deben ser curados con agua en forma de lluvia fina, o bien sumergidos en un piletón con agua. En contraste,

Ref. Expediente N° NC2017/0006282

los bloques impermeabilizados (Petcilos) de acuerdo con la invención **son bloques impermeables que no se obtienen mediante un proceso que involucre la adición de agua**. Adicionalmente, los petcilos de la presente invención son bloques que se encuentran impermeabilizados con icopor derretido, lo cual **no está divulgado en D1**” – subrayado y negrilla original de texto–.

Ahora bien, en lo que respecta a las enseñanzas del documento D3, el señor recurrente menciona que divulga “(...) De acuerdo con el proceso de D3, es evidente que se obtiene un material de características diferentes a los bloques impermeables de la presente invención. A diferencia del proceso descrito en D3, **el proceso de la invención no emplea desechos de caucho, ni carbonato de calcio, ni máquinas de extrusión**, y por supuesto, **el producto de la invención es completamente distinto a aquel divulgado en D3**.” –subrayado y negrilla original de texto–

En vista de lo anterior, el señor recurrente considera que los documentos D1 y D3 no anticipan las características de los procesos y productos de la presente invención.

2.4. Sobre las peticiones del recurrente con motivo de la impugnación.

Finalmente, el señor recurrente solicita que:

- (i) “(...) se revoque la Resolución Número 3537, toda vez que, por mi falta de conocimiento y experiencia, en ningún momento del trámite me fue posible presentar una versión de la memoria técnica de una forma organizada y entendible para el Examinador, lo cual derivó en un entendimiento equivocado de la invención,”
- (ii) “(...) se tenga en cuenta la nueva memoria técnica ajustada (ANEXO) y se realice nuevamente el respectivo examen de patentabilidad.”
- (iii) “(...) se conceda el privilegio de patente de invención.”

2.5 Sobre la modificación voluntaria a la memoria descriptiva y reivindicatoria.

El señor solicitante, bajo radicado N°NC2021/0003274 del 28 de octubre de 2021 presenta un “(...) **MEMORIAL DE ALCANCE**, como complemento de información al Recurso de Reposición presentado en contra de la Resolución 3537 del 03 de febrero de 2021, radicado el día 11 de marzo de 2021, con el número NC2021/0003274.”

Aclara que presenta un nuevo capítulo descriptivo en el cual se realizaron algunos ajustes para mayor entendimiento y comprensión. En cuanto al capítulo reivindicatorio, el señor recurrente señala que este “(...) se encuentra enteramente soportado en la descripción y ahora está dirigido a reclamar: un proceso para el tratamiento y aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos; y un proceso para elaborar un alimento saborizado a partir de residuos orgánicos (...) A diferencia de las reivindicaciones evaluadas durante el trámite y en la resolución de negación, las Reivindicaciones del nuevo Capítulo Reivindicatorio están redactadas empleando la estructura adecuada (preámbulo, frase de transición y parte caracterizante) e indican claramente las características técnicas de la invención que se desea proteger (lo que hasta ahora no había podido plasmar adecuadamente), de forma tal que puedan ser evaluadas.

El soporte y sustento de las Reivindicaciones presentadas en el nuevo Capítulo Reivindicatorio se encuentra en la descripción detallada y en las figuras de la memoria técnica ajustada, así:

Ref. Expediente N° NC2017/0006282

- Reivindicaciones 1 a 3, en las páginas 6 a 8 y en la Figuras 1 a 8;
- Reivindicación 4, en las páginas 8 a 10 y en la Figura 9;

Así las cosas, las Reivindicaciones del nuevo Capítulo Reivindicatorio son claras, concisas y están enteramente sustentadas por la descripción, cumpliendo con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486” -subrayado original de texto-

Adicionalmente, el señor recurrente considera que dichas modificaciones superan las objeciones elevadas sobre la falta de claridad del capítulo reivindicatorio y “(...) respecto a la Descripción, me permito llamar la atención sobre la Nueva Memoria técnica, en la cual se describe la invención de forma clara y suficiente para que la persona normalmente versada en la materia pueda comprender el problema técnico y la solución aportada por la invención.

Específicamente, el problema técnico planteado es la necesidad de establecer mecanismos para la disposición y aprovechamiento de residuos, dada problemática ambiental y sanitaria generada por el manejo de los rellenos sanitarios en Colombia, debido a la escasa tecnología de las plantas existentes.

Para ello, la solución que aporta la invención son procesos para la separación, tratamiento y aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos, con el cual, no solamente se da un manejo adecuado a los residuos, sino que los aprovecha elaborando productos (bloques de plástico compactados y alimento saborizado para animales) útiles en el sector industrial y agrícola (...)” -subrayado original de texto-

2.6 Sobre la novedad de la materia reclamada.

El señor recurrente manifiesta que “(...) la **Nueva Memoria Técnica**, en la cual, el Capítulo Reivindicatorio está dirigido a proteger: un proceso para el tratamiento y aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos; y un proceso para elaborar un alimento saborizado a partir de residuos orgánicos. Así, la materia ahora reclamada es completamente diferente y no se encuentra de manera alguna anticipada por las divulgaciones del arte previo citado por la SIC en el presente caso.

Ahora bien, con respecto al análisis de novedad, me permito resaltar que los documentos citados, **D1 y D3, no afectan la novedad de los procesos reclamados dado que no divulgan todas sus características.**

El documento D1 describe elementos tipo ladrillos, bloques y placas, para el sector de la construcción, que son elaborados a partir de PET, LDPE, BOPP Y PVC. Para elaborarlos, los residuos plásticos son seleccionados son triturados con un molino especial, y así son incorporados a mezclas cementicias, sin necesidad de realizar un lavado previo (salvo en el caso que se utilicen residuos muy contaminados tomados de la basura, sin un acopio separado).

D1 divulga que para la fabricación de los elementos constructivos se utiliza un procedimiento similar al de un hormigón común, pero reemplazando áridos por plásticos reciclados. En el proceso de fabricación, D1 establece que se realiza una compactación mecánica o manual y, luego del desmolde, los elementos constructivos deben ser curados con agua en forma de lluvia fina, o bien sumergidos en un piletón con agua” –negrilla y subrayado originales de texto-

A la luz de lo anterior, el señor recurrente considera manifiesta que **“Los bloques compactos impermeables de la invención no se obtienen mediante la adición de**

Ref. Expediente N° NC2017/0006282

agua, como si se obtienen los elementos constructivos de D1. Adicionalmente, los petcilos de la presente invención son **bloques compactos que se encuentran impermeabilizados con icopor derretido, lo cual no está divulgado en D1** –subrayado y negrilla originales de texto-.

En lo que respecta al documento D3, el señor recurrente reitera que dicho documento divulga un “(...) **un método para fabricar materiales ecológicos a partir de residuos reciclados, que comprende las etapas de: pulverizar plástico y desechos de caucho reciclado; calentar, fundir, amasar, mezclar el plástico pulverizado y los desechos de caucho con carbonato de calcio en una determinada relación en peso, fundirlas e inyectarlas en un molde, utilizando una máquina de extrusión, para obtener así el material ecológico**” –subrayado y negrilla originales de texto-.

En vista de lo anterior, para el señor recurrente es evidente que el documento D3 revela un material distinto al obtenido en la presente invención toda vez que **“A diferencia del proceso descrito en D3, el proceso de la invención no emplea desechos de caucho, ni carbonato de calcio, ni máquinas de extrusión (...)”**, por tanto considera que la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad.

TERCERO: Que, para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán “(...) *todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso*”.

3.1 Acerca del objeto de la solicitud.

La Oficina encuentra que el problema planteado por la presente solicitud tiene que ver con un proceso para la separación y aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos procedentes del ciclo de recolección de residuos urbanos, con el fin de evitar que los residuos se sitúen en su totalidad en las celdas de disposición del relleno sanitario, procurando que lo que finalmente vaya a las celdas de disposición sea lo mínimo posible, en aras de ampliar la vida útil del mismo.

Es importante resaltar que el último pliego reivindicatorio vigente allegado a esta Oficina, corresponde al presentado con el radicado bajo el N° NC2017/0006282 el 08 de noviembre de 2017 y está conformado por un total de 2 reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto.

El ámbito de la protección solicitada en la reivindicación 1 está relacionada con una forma adicional de aprovechamiento de residuos sólidos y se caracteriza porque su construcción se da a base del material plástico originado en envases de aceite de cocina. Se denomina PETCILOS (Bloque de piedra plástica), (Fig.14) que por la presentación posconsumo de este material, resulta inviable reutilizarlo en el sector industrial, pero compactado a altas presiones y emulsionado con icopor derretido a base de sustancias químicas, lo hace impermeable y apto para intercalar con gaviones en piedra con el propósito de dar sostenibilidad a vías de segundo orden con niveles freáticos altos, en especial para evitar acolchonamientos.

Por su parte, la reivindicación 2 reclama crocantes con sabor a melaza a base de orgánicos para ceba intensiva de cerdo (Fig.15).

Los crocantes de melaza a base de residuos orgánicos, es un producto resultante del aprovechamiento de “residuos orgánicos tomados única y exclusivamente de las plazas de mercado”; dichos residuos en su momento son dispuestos y tratados técnicamente

Ref. Expediente N° NC2017/0006282

desde el mismo instante en que se realiza el acopio, evitando así su contaminación con residuos fermentados, sanitarios y/o peligrosos, a fin de poder contar con un producto de los mejores estándares de calidad para ser comercializado como complemento alimenticio con propósitos de levante de porcinos.

FASE 1. Una vez caracterizadas las plazas de mercado y recolectado el material orgánico, este es llevado a una tolva de almacenamiento construida en acero inoxidable en un tiempo no mayor a 2 horas de su cargue, para evitar fermentos o descomposición, *“los orgánicos a tratar tienen que ser generados el mismo día de su procesamiento esto con el fin de diseñar ruta selectiva a mediano plazo para poder hacer uso de los orgánicos de uso doméstico o industrial”*.

FASE 2. En la segunda fase, los orgánicos son molidos y homogenizados a una granulometría no mayor a pulgada y media para su fácil manipulación, operación, clasificación y refinación para optimizar su calidad.

FASE 3. DESHIDRATACIÓN: Una vez molido y homogenizado, pasamos a una fase tres que consiste en un transportador de 3 metros de longitud sometidos al calor para reducir al máximo la humedad de los orgánicos, con el fin de ir deshidratándolos, entre más secos mejor función hace para el proceso de freído debido a que los aceites tienen mejor vida útil.

FASE 4. CARGUE PARA FREIR: Una vez en el proceso de deshidratado es transportado para alimentar una canastilla construida en acero inoxidable, para pasar al proceso de freído. Esta canastilla es transportada por una pluma automatizada quien la deposita en una caldera para el proceso de freído.

FASE 5. FREIDO DE LOS ORGÁNICOS: Después de pasar por el proceso de selección, molido, homogenización, deshidratación los orgánicos con una granulometría no mayor a pulgada y media son freídos a una temperatura no mayor a 275°C. Durante 15 minutos aproximadamente, a fin de eliminar bacterias o patógenos que puedan existir en estos orgánicos y así crear un alimento apto para el consumo animal.

FASE 6. SABORIZADO A MELAZA: Ya freídos los orgánicos con procedimiento similar en el transportado de la canastilla es sumergida en un tanque construido en acero inoxidable cargado de melaza caliente para darle sabor y textura a los crocantes orgánicos.

FASE 7. ESCURRIDO: Es la fase siguiente al saborizado y consiste en dar un tiempo para retirar los excedentes de melaza de los gránulos de crocante, el cual es recogido en una bandeja de acero inoxidable y realimentado al tanque de melaza de la etapa anterior.

FASE 8. SECADO: Consiste en ventilar los gránulos de crocante, con el objeto de que no genere humedad en la instancia de empaque, se realiza en un depósito de acero inoxidable que cuenta con una entrada de aire por la parte inferior del mismo.

FASE 9. EMPAQUE: En esta fase los gránulos de crocante saborizado y seco son empacados en bultos de papel de 25 kilos.

FASE 10. ACOPIO SOBRE ESTIBAS: En esta fase se almacena temporalmente el producto terminado sobre estibas plásticas, evitando que haya algún contacto de los bultos con el suelo.

Ref. Expediente N° NC2017/0006282

3.2 Acerca de la actuación administrativa.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2017/0006282 con fecha de presentación del 4 de septiembre del 2017, requerida en dos (2) oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N°1526 del 22 de marzo de 2019 y N°13078 del 5 de diciembre de 2019.

En el primer requerimiento de fondo N°1526, la Oficina formuló objeciones frente a la caracterización del objeto ya que las reivindicaciones no presentaban la estructura adecuada para definirlo con claridad, también por carecer de concisión al formular una serie de reivindicaciones independientes. Adicionalmente, se elevaron objeciones por incluir características que no tenían sustento descriptivo, y por presentar términos imprecisos y/o relativos, incluir resultados a alcanzar, características funcionales, y por no presentar de manera clara las características técnicas del objeto que se buscaba proteger. En vista de lo anterior, la Oficina incluyó dentro del Oficio la referencia a una guía con el propósito de orientar al usuario sobre la manera de realizar los ajustes requeridos frente al capítulo reivindicatorio.

De igual manera, dentro del mismo requerimiento se elevaron objeciones frente al contenido de la descripción por no presentar de manera clara, completa y suficiente la información para que una persona normalmente versada pueda ejecutarla o reproducirla, toda vez que no describía los dibujos o gráficas, ni tampoco mencionaba las características técnicas incluidas en el capítulo reivindicatorio, por lo que se requirió al solicitante para que ajustara el capítulo descriptivo, según lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 486 y se le citaron apartes de una guía para realizar los ajustes necesarios.

Adicionalmente, se objetó el capítulo reivindicatorio por carecer de unidad de invención ya que presentaba dos conceptos técnicos inventivos diferentes, como se muestra a continuación:

- En el grupo 1: Petcilos.
- El grupo 2: Crocantes saborizados con melazas o urea a base de orgánicos para ceba intensiva de cerdo y vacuno.

Por lo tanto, la Oficina consideró el primer grupo inventivo para llevar a cabo el estudio de patentabilidad.

En lo que respecta al estudio de patentabilidad, la Oficina advirtió que en el estado de la técnica existían documentos por medio de los cuales se anticipaban las características técnicas y por lo tanto, se anulaba la novedad de los petcilos, en particular, bajo las enseñanzas del documento D1 "*Ladrillos y placas prefabricadas con plásticos reciclados aptos para la autoconstrucción*" -, o de las del documento D2 -JP2001207563 -.

En consideración a las objeciones formuladas en el requerimiento fondo, el señor solicitante presentó oportunamente aclaraciones y argumentos en favor de la patentabilidad de la invención que incluyeron modificaciones al capítulo reivindicatorio. El capítulo modificado estaba conformado por cuatro (4) reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto, como parte de la respuesta al requerimiento de fondo radicada bajo el N° NC2017/0006282 del 31 de julio de 2019. Revisada la respuesta, la Oficina consideró formular un segundo requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 13078.

Ref. Expediente N° NC2017/0006282

En dicho requerimiento, la Oficina advirtió que el capítulo reivindicatorio no cumplía con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486, toda vez que reclamaba características que no se encontraban incluidas en el documento de solicitud de patente inicialmente presentado, para lo cual resaltó que el nuevo pliego reivindicatorio adicionalmente reclamaba:

“Domos adecuados especialmente para este fin, los cuales tienen un piso impermeabilizado en arcilla, geomembrana y geotextil; su cobertura está hecha de teja termoacústica y cuenta con un sistema de maduración del material contenido en el domo (...) Los residuos orgánicos, una vez puestos en el interior del domo, se conforman 2 filas de 84 toneladas c/u” (Reiv. 2) y en la descripción: un motor reductor de 3 velocidades, tiene una capacidad de manejo de 50 a 80 ton/h (...) Bandas de separación (...) están ubicadas en una plataforma 2.5 m de altura con una longitud de 18m x 1.m de ancho, cintas 3 lonas, motor reductor de 4 hp 1800 rpm (...) Compactadora hidráulica (...) con capacidad de compactación de hasta 1000 Kg/h de 20 Hp, construidas con materiales de alta calidad y resistencia (...).”

En vista de lo anterior, la Oficina no aceptó el pliego reivindicatorio y en consecuencia, la Oficina se ratificó en todas y cada una de las objeciones relacionadas con el capítulo reivindicatorio inicialmente presentado, tales como: falta de unidad de invención, claridad y objeciones relativas a la divulgación insuficiente de la invención en el capítulo descriptivo, e incluyendo nuevamente nuevas recomendaciones para mejorar su redacción y presentación.

En lo que respecta al estudio de patentabilidad, la Oficina advirtió que en el estado de la técnica existían documentos a partir de los cuales era posible anticipar las características de los petcilos, ratificando de esta manera que bajo las enseñanzas de los documentos D1- *“Ladrillos y placas prefabricadas con plásticos reciclados aptos para la autoconstrucción”* – o bien, D3 - WO 2016082189- considerados de manera individual e independiente, la materia reclamada carecía de novedad.

En consideración a las objeciones elevadas en el segundo requerimiento fondo, el señor solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio bajo el radicado NC2017/0006282 del 03 de marzo de 2020 y una subsiguiente modificación el 27 de agosto de 2020. El último pliego reivindicatorio modificado estaba conformado por cinco (5) reivindicaciones comprendidas en las categorías de producto y de procedimiento, sin embargo, la Oficina se ratificó en su decisión de no aceptar la modificación al capítulo reivindicatorio por no cumplir con las especificaciones del artículo 34 de la Decisión 486, ya que nuevamente amplió el alcance de la divulgación inicial toda vez que incluyó características que no habían sido reveladas inicialmente, tales como:

“(...) se realizan excavaciones mecánicas hasta alcanzar el nivel freático, se despeja el área de los materiales húmedos, desviar la corriente de agua. Una vez saca el área, se aplican 20 a 40 cm de materiales finos para compactar, se funde un pedraplen, placa con bombeo, una vez fundido montamos los petcilos, atracados y anclados con sus respectivos espacios para dejar correr las corrientes de aguas subterráneas, hasta lograr superar la zona húmeda y aislar la capilaridad del área, el cual nos permite aplicar subbase compactada y base afirmada.”

En vista de lo anterior, al quedar en vigencia el capítulo reivindicatorio allegado el 8 de noviembre de 2017, esta Oficina encontró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente para las reivindicaciones 1 y 2, al considerar que la materia no cumplió con el requisito de novedad, en virtud de las enseñanzas de los documentos D1, o bien D3, de

Ref. Expediente N° NC2017/0006282

conformidad con las prescripciones normativas del artículo 16 de la Decisión 486 y en los términos de la Resolución N°3537 del 3 de febrero de 2021. De igual manera, la Oficina se mantuvo en las objeciones formuladas en virtud de las disposiciones normativas de los artículos 25, 28 y 30, de la citada norma frente a los capítulos descriptivo y reivindicatorio.

3.3. Acerca de la orientación dada al recurrente durante el trámite.

Respecto de los argumentos del señor recurrente sobre el apoyo y orientación recibida durante el trámite, es necesario hacer las siguientes aclaraciones:

- Las funciones del CIGEPI¹, tal como lo cita el señor recurrente, consisten en incentivar en los ciudadanos, inventores, investigadores y empresarios la protección de la innovación mediante los derechos exclusivos que confieren las patentes, marcas y diseños industriales y la transferencia de conocimiento a través de las patentes como fuente de información tecnológica, por medio de una serie de servicios de información tecnológica a través del uso de los documentos de patente y por medio de la orientación especializada en materia de propiedad industrial (PI). De igual manera desarrolla programas y estrategias que buscan fortalecer el uso del sistema de PI en Colombia.
- Si bien el CIGEPI cuenta con centros de apoyo de orientación personalizada, es claro que el objetivo se centra en: orientar sobre las diferentes formas de protección de una invención; orientar sobre los requisitos para solicitar una patente, sobre los trámites de solicitudes de propiedad industrial (información general sobre normas, procedimientos); asistencia y orientación sobre el uso de herramientas de búsqueda.
- Por sus competencias, los centros de apoyo **no** prestan asesoría legal ni orientan a los usuarios en relación con la respuesta a los requerimientos que realice la Oficina, ni tampoco prestan asesoría a los solicitantes sobre temas jurídicos y técnicos relacionados con solicitudes que se encuentren en trámite ante la entidad administrativa.

De igual manera, es importante señalar que durante el trámite administrativo, el cual inicia con la presentación de la solicitud y culmina con el estudio definitivo sobre la patentabilidad de la invención o con el agotamiento de la vía administrativa, esta Entidad no presta ayuda ni orientación directa en cuanto a la respuesta a los requerimientos o frente a la redacción de las solicitudes de patente, ya que la Entidad adelanta el trámite administrativo relativo al reconocimiento del derecho exclusivo y no puede ser juez y además parte o interviniente en sus propias actuaciones. Sin embargo, la SIC adelanta programas gratuitos que brindan conocimientos básicos sobre la propiedad intelectual con el fin de sensibilizar a los usuarios sobre la importancia del reconocimiento de los derechos exclusivos que otorgan las diferentes modalidades de la propiedad industrial².

Con lo cual, al realizar la revisión de los documentos obrantes en el trámite, la Oficina encuentra que en cada una de las citas atendidas y en los Oficios trasladados se anexaron modelos orientadores frente a las buenas prácticas para presentar una solicitud de patente, por lo que la Entidad procuró, dentro de sus competencias, dar

¹El Centro de Información Tecnológica y apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial. <https://www.sic.gov.co/propiedad-industrial/centros-de-apoyo>

² Curso - miércoles de PI. (Ej. Capacitaciones 4, 11, 18 y 25 de octubre de 2017)



Ref. Expediente N° NC2017/0006282

información que orientara al señor recurrente para que pudiera atender los requerimientos y redactara su solicitud de una manera clara y precisa, enfatizando en que las modificaciones no podían ampliar la divulgación inicialmente presentada.

Sin embargo, la Oficina se encontró con modificaciones en serie del capítulo reivindicatorio, sin que el señor recurrente lograra presentar de manera adecuada su invención, no obstante, como el mismo lo señaló, producto de su propio desconocimiento del sistema de propiedad industrial obtuvo una decisión desfavorable sobre la patentabilidad de la invención ya que ninguna de las modificaciones presentadas cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 30 y 34 de la Decisión 486, ya que con cada una incurrió en ampliación de la divulgación inicial al introducir materia diferente a la descrita, de tal suerte que las modificaciones presentadas no fueron aceptadas a trámite.

3.4 Acerca de la modificación al capítulo reivindicatorio.

En relación con el ámbito y alcance de la modificación, el Tribunal Andino de Justicia en diferentes sentencias ha establecido lo siguiente:

*“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta **no debe implicar una ampliación** del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”³-negrilla fuera de texto-*

“Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente. En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”⁴

Ahora bien, en lo que respecta a las modificaciones presentadas, es importante señalar que serán revisadas conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486 con el fin de establecer si son aceptadas para el presente estudio, con lo cual es indispensable revisar lo que dicho artículo establece, así:

*“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” -negrilla fuera de texto-*

En el caso objeto de la presente revisión, el señor recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia. Al respecto esta Oficina considera lo siguiente:

³ Proceso 25-IP-2002 y Proceso 31-IP-2011. P. 11.

⁴ Proceso 21-IP-2000.



Ref. Expediente N° NC2017/0006282

3.4.1 Acerca del alcance de la modificación.

El ultimo pliego reivindicatorio allegado como complemento de información al escrito del recurso, incluido bajo el radicado bajo el N° NC2021/0003274 del 28 de octubre de 2021, reemplaza en su totalidad el evaluado durante la actuación administrativa y está conformado por un total de cuatro (4) reivindicaciones comprendidas en la categoría de procedimiento, por lo que se ajusta a lo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 en cuanto tiene que ver con las categorías inventivas.

Ahora bien, en relación con el alcance de la modificación allegada, el señor recurrente señala que es la misma información reclamada en el capítulo reivindicatorio estudiado, pero redactado de una forma más completa, entendible y organizada, por lo que con base en lo citado en el apartado 3.1, la Oficina encuentra que la modificación al capítulo reivindicatorio se enfocó en lo siguiente:

- Incluyó una nueva reivindicación 1 que reclama:

*“Un proceso para el tratamiento de residuos y aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos, **caracterizado porque** que comprende las siguientes etapas:*

- a) Separar los residuos inorgánicos de los residuos inorgánicos;*
- b) Estabilizar los olores de los residuos separados en la etapa (a);*
- c) Tamizar, por granulometría o tamaño, los residuos separados en la etapa (a);*
- d) Retener los residuos de material ferroso mediante bandas imantadas; y*
- e) Compactar los residuos inorgánicos de plástico separados y emulsionarlos con icopor derretido a base de químicos, para asó obtener un bloque impermeable de plástico compacto.”*

- La antigua reivindicación 1 que reclamaba el PETCILOS (Bloque de piedra plástica), (...) compactado a altas presiones y emulsionado con icopor derretido a base de químicos, fue incluida en la nueva reivindicación 1.

- Por su parte la nueva reivindicación 2 fue redactada de la siguiente manera:

“Un proceso para elaborar un alimento saborizado para animales, a partir de residuos orgánicos, que comprende las siguientes etapas:

- a) Moler y homogenizar los residuos orgánicos a una granulometría no mayor a 3,8 centímetros;*
- b) Deshidratar los residuos orgánicos obtenidos en la etapa (a) sometiéndolos al calor para reducir su humedad;*
- c) Freír los residuos orgánicos deshidratados obtenidos en la etapa (b);*
- d) Sumergir los residuos orgánicos freídos de la etapa (c) en un tanque cargado con melaza caliente; y*
- e) Escurrir y dejar secar los residuos orgánicos freídos obtenidos en la etapa (d), para obtener así un alimento crocante con sabor a melaza.”*

Con base en lo anterior, la Oficina encuentra que le asiste razón al señor recurrente cuando argumenta que la materia se encuentra redactada con el lenguaje técnico adecuado, además, eliminó de las reivindicaciones las referencias a las figuras, las diferentes fases y títulos que orientaban cada etapa del proceso de elaboración del producto crocante con sabor a melaza. De igual manera se advierte que las reivindicaciones cuentan con la estructura de preámbulo – enlace gramatical – parte caracterizante y se redactaron en la forma convencionalmente aceptada por el sistema

Ref. Expediente N° NC2017/0006282

de patentes lo que le brinda mayor claridad al objeto para el que se busca la protección y son comprensibles para la persona con conocimientos medios en la materia.

De manera complementaria, se encuentra que el señor recurrente realizó el pago correspondiente de la modificación voluntaria mediante factura N°509948 del 08 de marzo de 2021, por lo tanto, la Oficina encuentra que la materia reclamada cumple con los requisitos establecidos en el artículo 34 de la Decisión 486 y son aceptadas para el presente estudio.

3.5 Acerca de la modificación al capítulo descriptivo.

En lo que respecta a la modificación al capítulo descriptivo, la cual fue presentada con el fin de subsanar las objeciones planteadas en la resolución recurrida, la Oficina advierte que, una vez revisado el capítulo descriptivo adjunto, le asiste razón al señor recurrente en cuanto a que dicha modificación describe la invención de forma clara y suficiente, toda vez que se puede comprender el problema técnico y la solución aportada por la invención. En consecuencia, el capítulo descriptivo se ajusta a los literales (a) al (f) del artículo 28 de la Decisión 486 y sobre el particular, es preciso mencionar que la revisión del cumplimiento de lo establecido en el artículo 34 se realiza en la etapa procedimental correspondiente (examen de fondo).

3.6 Acerca de las objeciones de patentabilidad.

Es importante mencionar que, en cuanto al estudio de patentabilidad, la Oficina encuentra que con motivo de la modificación al capítulo reivindicatorio, se introduce materia que aún no ha sido evaluada en cuanto a su patentabilidad, toda vez que durante el trámite administrativo se evaluó solo la materia objeto de la reivindicación 1 que reclamaba los Petcilos y que ahora reclama el proceso para el tratamiento y aprovechamiento de residuos. Sin embargo, se resuelven los argumentos del señor recurrente como sigue a continuación.

Sobre las objeciones elevadas en relación con el incumplimiento del requisito de novedad de la antigua reivindicación 1, el señor recurrente asegura que las enseñanzas de los documentos D1, o bien D3, no afectan la novedad de los petcilos ya que no anticipan todas las características reclamadas. De lo anterior, la Oficina encuentra que le asiste razón toda vez que si bien el documento D1 divulga propiedades físicas y mecánicas de los elementos de construcción elaborados con material reciclaje, entre los cuales están: ladrillos, bloques y placas elaborados con plásticos reciclados o con LDPE, PET o PS (Tabla 6-6), no existe una enseñanza específica que indique que el bloque comprenda residuos de plástico compactados y emulsionados con icopor derretido.

Por otro lado, si bien el señor recurrente menciona que el proceso para elaborar los bloques impermeables, revelado en el documento D1, es diferente al proceso de la presente invención, esta Oficina se permite aclarar que dichos argumentos no son procedentes, toda vez que en el capítulo reivindicatorio evaluado se reclamó un producto y no el proceso por medio del cual se elabora dicho producto, con lo cual, dichos argumentos no son persuasivos para establecer diferencias respecto al producto reclamado.

De manera complementaria, la Oficina advierte que le asiste razón al señor recurrente cuando asegura que los materiales reciclados del documento D1 se obtienen mediante un proceso similar al del hormigón común, sin embargo, se reemplazan los áridos por plásticos reciclados, es decir, que es una mezcla de hormigón con el material reciclado,

Ref. Expediente N° NC2017/0006282

con lo cual, se trata de componentes diferentes en el caso del bloque reclamado, por lo tanto, las enseñanzas del documento D1 no afectan la novedad de la materia reclamada.

En cuanto a las enseñanzas del documento D3, esta Oficina encuentra que divulga un método para fabricar materiales respetuosos con el medio ambiente a partir de residuos reciclados, que involucra dentro de sus etapas: la trituración y procesamiento de desechos plástico y cauchos reciclados, que se mezclan con carbonato de calcio y posteriormente se inyectan en una máquina de inyección o extrusión para obtener el material, donde los plásticos pueden ser polipropileno, polietileno, tereftalato de polietileno, poliestireno, poliimida sugieren los elementos que comprende el bloque impermeable.

De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar que al reclamar un producto mediante un enlace gramatical de tipo “abierto”, como lo es la expresión: “porque comprende”, el producto puede incluir otros elementos no mencionados, con lo cual, las enseñanzas del documento D3 anticipan las características reclamadas en la antigua reivindicación 1.

Ahora bien, respecto a los argumentos sobre el método, el señor recurrente menciona que el proceso revelado en el documento D2 para elaborar los bloques impermeables es diferente del proceso de la presente invención, frente a su argumento esta Oficina reitera que no es procedente, toda vez que en el capítulo reivindicatorio evaluado se reclamó un producto y no el proceso por medio del cual se elabora dicho producto, con lo cual, dichos argumentos no son persuasivos para establecer diferencias respecto al producto reclamado.

En vista de que las enseñanzas de los documentos D1 o bien D3, considerados de manera individual e independiente, se reitera que no logran anticipar todas y cada una de las características técnicas reclamadas en las antiguas reivindicaciones 1 y 2. Además es de resaltar que el nuevo pliego reivindicatorio incluye características nuevas que no han sido tenidas en cuenta para desarrollar los anteriores estudios de patentabilidad, como quiera que se trata de materia divulgada pero no reivindicada hasta la modificación que se allega con el presente recurso.

En consecuencia, la Oficina encuentra que en virtud de las modificaciones resulta procedente revocar la decisión y en su lugar remitir el expediente a la etapa del examen de fondo con el fin de que se evalúe su patentabilidad a la luz del estado de la técnica disponible a la fecha de presentación de la solicitud, esto al encontrar que existe materia que no ha sido evaluada en términos del artículo 14 de la Decisión 486, en consideración a la garantía constitucional del debido proceso y de una adecuada aplicación del procedimiento de examen previsto en el mismo cuerpo normativo, para determinar si la materia reclamada cumple con los requisitos de patentabilidad, esto junto al cumplimiento de lo establecido en los artículos 25 y 30 de la Decisión 486.

3.7 Acerca de las peticiones del recurrente con motivo del recurso.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, encuentra esta Superintendencia procedente remitir la solicitud a la etapa procedimental correspondiente, con el propósito de que se disponga todo lo relacionado con el correspondiente estudio de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

Resolución N° 79155

Ref. Expediente N° NC2017/0006282

RESUELVE:

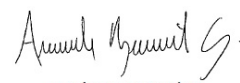
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 3537 del 3 de febrero de 2021, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación titulada: “PROPUESTA INTEGRAL Y TÉCNICA PARA EL MONTAJE DE UNA PLANTA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES EN RELLENOS SANITARIOS EN COLOMBIA”, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Regresar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, considerando para ello las modificaciones incluidas en el radicado bajo el N°NC2021/0003274.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor CARLOS IVÁN FONSECA SUAREZ advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotado el procedimiento de revisión de la vía administrativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 3 de diciembre de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.12.03
17:03:18 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

