

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN 14107

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00007122

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 4 de febrero de 2000, bajo el número 00007122, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "PROCESO PARA PREPARAR UNA SERIE DE MATERIALES PARA LA MANUFACTURA DE VIDRIO".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario en *varias oportunidades* para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escritos radicados el 1 de noviembre de 2005, 10 de abril y 2 de noviembre de 2006, el solicitante atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó nuevos capítulos descriptivo y reivindicatorio, los cuales, se ajustan a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, además modificó el título de la invención a: "PROCESO PARA PREPARAR MATERIAS PRIMAS PARA LA MANUFACTURA DE VIDRIO".

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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".

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 9, contenidas en los folios 277 a 279, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La presente solicitud propone:



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 14107

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00007122

Un proceso para fabricar HCl ó Cl₂ ó H₂SO₄ y un silicato o silicatos de un metal alcalino tal como Na ó K y/o de un metal alcalino térreo tal como Ca, Mg y/o de tierras raras tales como Ce, mediante la conversión de sílice y haluros, especialmente uno o más cloruros, sulfatos de dichos metales alcalinos y/o de dicho metal de tierras raras y/o de dichos metales alcalino térreos, tales como NaCl, KCl o CeCl₄, **caracterizado porque** la adición del calor necesario para la conversión es suministrado, al menos parcialmente, por uno o más quemadores inmersos (3) cuya llama o llamas se desarrollan dentro de la masa de los materiales (5) en el curso de la conversión.

2. Determinación del estado de la técnica

2.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

Se reclamó prioridad respecto de las solicitudes FR99/01406 del 5 de febrero de 1999 y FR99/16297 del 22 de diciembre de 1999. La prioridad fue tomada en cuenta para efectos del estudio de patentabilidad, según obra a folios 179, 216, 249 y 280 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontró la solicitud CO 99-4014, titulada "Procedimiento de fusión y de afinado de materiales vitrificables y dispositivo de puesta en práctica del procedimiento", con fecha de prioridad del 26 de enero de 1998 y de presentación en Colombia del 26 de enero de 1999, fechas anteriores a la fecha de la prioridad reclamada y relacionada con la materia de la presente solicitud.

3. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 establece:

"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

"El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

"Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40".



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 14107

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00007122

Sobre la asimilación al estado de la técnica a que hace referencia la norma anterior y que se aplicará en el presente caso, puede seguirse lo anotado por el doctor Manuel Pachón al analizar la Decisión 344:

"Como lo hacen las leyes francesa y española, la Decisión 344, para el solo efecto de determinar la novedad, asimila al estado de la técnica el contenido de una solicitud de patente en trámite en el respectivo País Miembro, siempre que dicha solicitud se llegue a publicar. Esta solicitud puede ser de una patente de invención o de una patente de modelo de utilidad.

"Debe recalcar que las solicitudes de patentes no publicadas no forman parte del estado de la técnica porque el contenido del expediente es reservado; lo que allí se mencione no se ha hecho accesible al público. No obstante, se hace necesario tener en cuenta las reglas técnicas mencionadas en una solicitud de patente para determinar la patentabilidad de invenciones posteriores, con el propósito de evitar la doble patentabilidad cuando quiera que una solicitud de patente concuerde con otra solicitud presentada anteriormente pero todavía no publicada, porque de no existir la asimilación al estado de la técnica, la segunda solicitud debería convertirse en una patente válida ya que sería nueva"¹.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado sobre el particular que:

"La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado"² (subrayado fuera del texto original).

En el presente caso, y en atención a lo anterior, se considera que la invención en estudio definitivamente está comprendida en el estado de la técnica y, por ende, no es patentable, tal como lo demuestra el documento CO 99-4014.

En efecto, el documento CO 99-4014 (en adelante llamado D1) corresponde a una solicitud de patente de invención presentada en Colombia el día 26 de enero de 1999, fecha de presentación anterior a la fecha de la prioridad de la solicitud en estudio que es el 5 de febrero de 1999, y que fue publicado el 31 de enero de 2003.

¹ Pachón, Manuel y Sánchez Avila, Zoraida. El régimen andino de la propiedad industrial. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 1995, página 55)

² PROCESO N° 151-IP-2005



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 14107

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00007122

Estas características permiten que D1 pueda ser considerado en este caso para el estudio de novedad, según el artículo 16 de la Decisión 486.

En el presente caso, una vez efectuado el análisis comparativo se estableció que la materia reclamada en la presente solicitud fue anticipada por D1, de tal manera que dicha materia ya se encontraba en *el estado del arte* previo al momento de presentar la solicitud respectiva.

En efecto, las enseñanzas del *estado del arte* previo destruyen la novedad de lo reclamado en las reivindicaciones 1 a 9 de la presente solicitud, porque las características allí definidas fueron divulgadas previamente. Todas estas características a que nos referimos son las que cualquier persona y, especialmente, una persona del nivel medio en la técnica, puede observar o encontrar a partir del documento referenciado.

El objeto de la solicitud en estudio carece de novedad, porque la parte característica de la reivindicación independiente consiste en la aplicación de un dispositivo ya patentado. Efectivamente, la primera reivindicación del documento D1 dice: "procedimiento de fusión de materiales vitrificables tal que la energía térmica necesaria para la fusión se aporta por la combustión de combustible... inyectado bajo el nivel de la masa de los materiales". A partir del dibujo que acompaña la descripción de D1 es posible observar que "la adición del calor necesario para la conversión es suministrado, al menos parcialmente, por uno o más quemadores inmersos (3) cuya llama o llamas se desarrollan dentro de la masa de los materiales", siendo esta última la condición supuestamente novedosa del objeto reivindicado.

Por otra parte, en el capítulo descriptivo de la presente solicitud se indica que el proceso de obtención de silicatos, junto con productos secundarios como HCl y otros, a partir de cloruro de sodio y sílice, ya había sido propuesto por Gay-Lussac (1778-1850). De esa manera, el proceso de obtención de silicatos es antiguo y por obvias razones la solución no es nueva.

Es claro que el solicitante propone *usar* un procedimiento ya conocido, para fundir materiales vitrificables en un proceso de obtención de materiales como los propios silicatos, cuya reacción ya era conocida. En la reivindicación 9, el solicitante reclama el método para obtener vidrio que había sido objeto de la patente colombiana D1. Se considera el proceso reivindicado como una aplicación del proceso patentado en D1 a la reacción descubierta por Gay-Lussac.

Por otra parte, la materia reivindicada es una modalidad del proceso para obtener material vitrificable divulgado en D1. En el documento D1 ya se sugería que se podían obtener materiales vitrificables manejando la combustión bajo el nivel de la



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 0014107

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00007122

masa de los materiales. Las reacciones de Gay-Lussac son conocidas desde hace mucho, es más, son de *dominio público*. Por lo tanto, debido al uso de quemadores sumergidos en la masa de material vitrificable enseñado en D1, su mera *aplicación* en la reacción de Gay-Lussac no le restablece la novedad a dicho sistema de quemadores y por lo tanto se concluye que el mismo carece de novedad.

En definitiva, la invención reclamada carece de novedad, pues hace parte del estado del arte previo según lo evidencia el antecedente colombiano y, por ello, definitivamente, no puede acceder al privilegio solicitado.

4. Respuestas del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante, allegados con motivo de los requerimiento de fondo, se determino que:

- Sostiene el solicitante que "*en todas las solicitudes de patentes, una parte de los medios reivindicados son siempre conocidos. Pero lo que es nuevo es la combinación de todos los medios reivindicados*".

Los medios a los que se refiere el solicitante son solo dos: la reacción de Gay-Lussac y los quemadores sumergidos ya conocidos. Dicha combinación constituye apenas *un segundo uso* de un sistema ya conocido en la realización de una reacción ya conocida, habiéndose divulgado dicho sistema en D1, en donde se funden materiales vitrificables, tan conocidos como los cloruros, sulfatos y demás sales de metales alcalinos, con ayuda de quemadores sumergidos.

En este punto es importante aclarar, que *los segundos usos* no son patentables a la luz de lo dispuesto por el artículo 21 de la Decisión 486, que dice expresamente que "*Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial*" (subrayado fuera del texto).

De tal suerte, el simple hecho de atribuir un uso diferente a la materia que se reclama no la hace patentable, pues constituye la misma materia comprendida en el estado del arte, solo que con un uso distinto³

³ "En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 16 de la Decisión 344, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 14107

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00007122

- Añade el solicitante que *"la fabricación de vidrio es en realidad una simple fusión de sílice, y en las referencias del arte previo (dedicadas a la fabricación de vidrio) los quemadores sumergidos no fueron **utilizados** para una fabricación que involucra una reacción química real tal como en el presente caso"* (resaltado fuera del texto original).

El solicitante expresamente está reconociendo que su solicitud se ciñe a *un nuevo uso* para los quemadores sumergidos, lo cual, no es procedente de patentar nuevamente, según lo establecido en el mencionado artículo 21 de la Decisión andina.

- Argumenta el solicitante que *"es absolutamente inusual introducir una llama directamente sometido a una reacción química, porque la llama en sí misma introduce compuestos, cuya influencia en la conversión no puede ser prevista. Esta es la característica fundamental y que establece una clara diferencia con relación al arte previo citado"*.

Los compuestos introducidos por la llama son productos de combustión de un combustible y un comburente, lo cual, era *ampliamente* conocido al momento de la fecha de prioridad. Y, hacer una selección de combustible tal que el producto o los productos de la combustión (monóxido de carbono, dióxido de carbono) sean inertes en el medio de reacción de formación de silicatos según Gay-Lussac, no constituye una novedad, porque forma parte del acervo de conocimientos de la química.

- Reitera el solicitante que *"en ninguna de las referencias citadas, el calor suministrado por los quemadores sumergidos proporciona el aporte térmico necesario para una reacción química tal como la síntesis de silicatos a partir de sales y no solamente para una mera fusión de materiales para fabricar vidrio"*.

Como ya se explicó, la no patentabilidad de la solicitud en estudio se fundamenta en que es *un nuevo uso* de los quemadores sumergidos en una reacción química conocida desde hace mucho tiempo y en que los conocimientos básicos de química incluyen las reacciones de Gay-Lussac.

- Afirma, además, el solicitante que: *"debe destacarse que la presente tecnología produce **gases** en la masa fundida bajo conversión por medio de la combustión de los quemadores inmersos"*.

requisitos establecidos por la referida Decisión", puntualiza sobre los usos distintos el Tribunal Andino en el proceso 89-AI-2000.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 14107

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00007122

Agrega que *"la producción de estos gases actúa como **gas portador**. Esto es exactamente similar a un proceso de destilación: se agrega un gas portador al líquido en ebullición con el objeto de acelerar la transferencia de la sustancia destilada en la zona de condensación"*.

Y, concluye que *"en consecuencia, los quemadores inmersos son utilizados muy eficientemente, porque ellos: -mezclan todos los reactivos y esto favorece la conversión de la reacción química, -llevan el calor directamente a la masa fundida y esto es muy eficiente desde el punto de vista de la energía, producen gases en la masa fundida con el objeto de **separar mejor** los derivados halogenados o el H_2SO_4 del silicato."*

Sobre lo anterior, este Despacho considera que la producción de gases era conocida de la ecuación de la reacción descubierta por Gay-Luzca, en la cual se podía ver que se producen los gases a que hace mención el solicitante. Luego esto era conocido y no era nada nuevo y, sin lugar a dudas, forma parte de los conocimientos básicos de la química.

Se observa que el solicitante insiste en la utilización de los quemadores, aunque esas mismas ventajas de los quemadores sumergidos fueron divulgadas en D1. En D1 se resaltan esas mismas ventajas de mover la masa fundida por la acción de los gases productos de la combustión, por llevar el calor directamente a la masa fundida. Así, pues, este Despacho ratifica que por ser una mera *aplicación* de los quemadores sumergidos, el objeto de la solicitud estudiada carece de novedad y cae dentro del alcance del artículo 21 de la Decisión 486.

Visto todo lo anterior, se puede concluir que a pesar de los comentarios del solicitante a las objeciones formuladas, la invención carece de novedad, pues se ha encontrado al acceso del público desde mucho antes de la presentación de la solicitud respecto de la cual reclama prioritaria.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "PROCESO PARA PREPARAR MATERIAS PRIMAS PARA LA MANUFACTURA DE VIDRIO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Mónica Wolf Wasserman en su calidad de apoderada de la sociedad Saint-Gobain Vitrage, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION **00014107**

Por la cual se niega una patente de invención

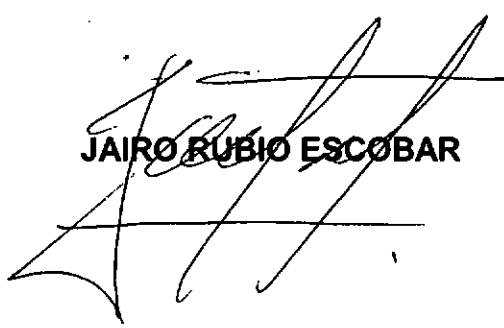
Exp. N° 00007122

Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **17 MAYO 2007**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIR RUBIO ESCOBAR

Doctora
MÓNICA WOLF WASSERMAN
Diagonal 83 A N° 23 - 90
Bogotá D.C. *mw*