

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10871

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-035611

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 26665 del 29 de julio de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó patente de invención a la creación denominada: 'EMULSIÓN DE AGUA EN HIDROCARBUROS ÚTIL COMO COMBUSTIBLE DE BAJA EMULSIÓN Y MÉTODO DE FORMACIÓN'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 29 de agosto de 2008, bajo el número 01 035611 00010 0000, el doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de la sociedad INTEVEP S.A., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque esta y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente de invención solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

No comparte el recurrente los argumentos expuestos en la resolución que impugna por cuanto en ella el examinador "no acepta injustificadamente las modificaciones presentadas, ya que tanto el derivado nitro olefínico del ácido oleico como el rango de 15% para el volumen de agua en la emulsión se encuentran claramente divulgados en la descripción. En cuanto al derivado nitro olefínico del ácido oleico este se menciona como una de las selecciones preferidas al realizar la invención, sustento que se encuentra en el párrafo 1 de la página 10. Para el rango de 15% de volumen de la fase acuosa con respecto al volumen total de la emulsión este también encuentra entero sustento en la descripción en el párrafo 2 de la página 9. De manera tal, que las modificaciones presentadas por el solicitante en ningún momento amplían la materia y encuentran entero sustento en la descripción y así han debido ser tenidas en cuenta para el examen de fondo, máxime en razón a que esta se constituyen como el propósito del solicitante de subsanar todos los requerimientos realizados por la oficina de patentes...

"En este sentido el examen de novedad y nivel inventivo que se realiza no se considera procedente ya que no se tuvieron en cuenta las características esenciales y diferenciadoras de la invención.

"Adicionalmente el mismo señor examinador afirma que el arte previo 'divulga integralmente' la invención y que por eso carece de novedad. En primera instancia, una afectación por novedad solo es viable cuando un documento contiene todos y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10871

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-035611

cada uno de los elementos técnicos reclamados como esenciales, situación que no se presenta en este caso. Prueba de esto es que el mismo señor examinador recurre también a la objeción de nivel inventivo para la afectación de la invención; en cualquier caso un desarrollo que no es novedoso no tiene inventiva per se. Al demostrar la falta de novedad se afecta directamente la inventiva. Si el examinador debe recurrir a la afectación por inventiva es decididamente porque tiene indicios de que la invención puede llegar a ser novedosa de alguna manera y en principio la duda debe ser positiva y no al contrario...”

A lo anterior suma el recurrente el hecho de que “el capítulo reivindicatorio modificado presenta claras diferencias con el arte previo citado, ya que ninguno de los documentos referenciados presenta todos y cada uno de los elementos reclamados como esenciales por la nueva reivindicación 1. Específicamente en lo que se refiere a una formulación en microemulsión con todos los componentes y proporciones cuidadosamente seleccionadas por los inventores de la presente solicitud, que por demás supera el problema técnico planteado... ninguna de las referencias divulga la necesidad de un conjunto de surfactantes que presente un HLB entre 6 y 10, ni se enseña tampoco en el arte previo la proporción específica y crucial de la fase acuosa.

“Por lo tanto, se le solicita respetuosamente al señor examinador revocar su decisión, adoptando y estudiando el capítulo reivindicatorio modificado, y conceder el beneficio solicitado, puesto que la invención efectivamente cumple con todos los requisitos de novedad de acuerdo con la Decisión 486.”

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: “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”.

Con relación a la novedad dispone el artículo 16 de la misma normativa comunitaria: “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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10871

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-035611

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”.

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se refiere, según el resumen de la invención, a una “emulsión de agua en hidrocarburo que incluye una fase de agua, una fase de hidrocarburo y un tensioactivo, donde la fase de agua está presente en una cantidad mayor o igual al 5% en volumen con respecto al volumen de la emulsión y la fase de agua y tensioactivo están presentes a una relación en volumen de por lo menos alrededor de 1.” (ver folio 3)

Para impugnar la decisión de negar la patente argumenta el recurrente que el examinador no acepta injustificadamente las modificaciones presentadas, “ya que tanto el derivado nitro olefinico del ácido oleico como el rango de 15% para el volumen de agua en la emulsión se encuentran claramente divulgados en la descripción...” (ver folio 346)

Al respecto cabe aclarar que de acuerdo con la normativa aplicable es posible pedir la modificación de la solicitud en cualquier momento del trámite siempre y cuando dicha modificación no implique una ampliación de lo divulgado en la solicitud inicial. Ahora, como bien cita el recurrente la modificación de la solicitud, según interpretación prejudicial, “podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones”; además, las nuevas reivindicaciones puedan “seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial.” (Proceso 25-IP-2002)

Si se comparan la reivindicación 1 original con la reivindicación 1 modificada que se presentó el 10 de enero de 2008, puede advertirse, por ejemplo:

-En la original se pretendía la protección para una emulsión, donde una de las formas preferidas era una microemulsión. En el capítulo reivindicatorio modificado se pretende proteger una microemulsión exclusivamente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10871

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-035611

-En la original se indica que la proporción de la fase agua en la emulsión es mayor o igual al 5% en volumen mientras que en la modificada dicha proporción varía entre 5% y 15%. Es decir, el límite de 15% no se encuentra en las reivindicaciones originales.

-Las reivindicaciones iniciales hablan de HLB de la mezcla de surfactantes entre 6 y 10 como una 'modalidad' de la solicitud, mientras que en la reivindicación modificada ya corresponde al 'objeto principal' de la solicitud.

Por otra parte, en la solicitud modificada se presenta como objeto a proteger el derivado nitro olefínico del ácido oleico como componente lipofílico. Esto no se encuentra en el capítulo reivindicatorio original.

De lo anterior resulta que en el nuevo capítulo reivindicatorio se presentan características fundamentales que no se encuentran en las reivindicaciones originales, con lo que se amplía la divulgación contenida en la solicitud inicial y se cambia el alcance de las reivindicaciones, en consecuencia la modificación propuesta no se ajusta a la normativa aplicable, en particular a lo previsto en el artículo 34 de la Decisión 486. (ver folios 365 y 366)

Adicionalmente, en la descripción original se menciona el límite superior del 15% como una modalidad (ver folios 13 y 17), pero más adelante se menciona como un ejemplo (ver folio 24); el derivado nitro-olefínico del ácido oleico como componente lipofílico se encuentra como ejemplo en el folio 14. Por consiguiente, las modificaciones propuestas no corresponden en todo a lo contenido en la descripción de la invención "en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior", dado que siendo lo más relevante de la invención ni en el nuevo capítulo reivindicatorio ni en la descripción se enseña qué aporta el límite superior de 15% a la solución del problema y qué ventajas o diferencias tendría respecto a la tecnología anterior; lo mismo sucede con el derivado nitro olefínico del ácido oleico, en el que en ningún momento se compara o muestra las ventajas con respecto a lo ya conocido. Ahora bien, un ejemplo sólo sin explicación alguna no puede considerarse descripción de una invención.

En consecuencia, si se tienen en cuenta las características que debe cumplir una descripción, según la normativa aplicable, las modificaciones hechas en el nuevo capítulo reivindicatorio no están sustentadas adecuadamente en la descripción inicial y, por tanto, esta no divulga la invención modificada de manera suficientemente clara y completa para su comprensión, y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla; por lo tanto, no hay la necesaria correspondencia que debe darse entre reivindicaciones y descripción.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10871

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-035611

Considera el recurrente que "...el examen de novedad y de nivel inventivo que se realiza no se considera procedente ya que no se tuvieron en cuenta las características esenciales y diferenciadoras de la invención...", porque, en su opinión, dichas características esenciales y diferenciadoras se encuentran en las modificaciones no aceptadas. Al respecto debe reiterarse que tales modificaciones no se aceptan por cuanto no cumplen con los lineamientos de la normativa aplicable, específicamente lo establecido por el artículo 34 de la Decisión 486.

Finalmente, con relación a que "...una afectación por novedad solo es viable cuando un documento contiene todos y cada uno de los elementos técnicos reclamados como esenciales, situación que no se presenta en este caso. Prueba de esto es que el mismo señor examinador recurre también a la objeción de nivel inventivo para la afectación de la invención, lo que a todas luces reconoce lo novedoso de la invención;...", debe decirse que comparte la Oficina con el recurrente el que la novedad se ve afectada cuando hay un antecedente que contiene todos los elementos técnicos reclamados. En este caso es claro que hay documentos antecedentes que tienen la virtualidad de afectar la novedad por lo antes señalado, pero también hay otros documentos distintos que llegan a afectar el nivel inventivo de la materia reivindicada, en la medida que sugieren la obtención del objeto en estudio, lo que quiere decir que de todas maneras no se cumple con los requisitos de patentabilidad.

De lo anterior resulta que desde antes de la fecha de prioridad reivindicada ya era conocido en el estado de la técnica el objeto que ahora pretende patentarse, de modo que este no cumple con el requisito de novedad.

Por lo expuesto, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 26665 del 29 de julio de 2008, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de INTEVEP S.A., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10871
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-035611

vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **05 MAR. 2008**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
Juan Pablo Cadena Sarmiento
Carrera 7 No 71-21, torre B, piso 4
Bogotá D. C.