

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° N° 5 3 8 4 1

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° /PCT 05 - 123300

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 5 de diciembre de 2005, bajo el número 05 - 123300, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "COMPOSICIONES PARA OSCURECER E IMPARTIR PROPIEDADES DE RESISTENCIA A LA CORROSION AL ZINC U OTROS METALES ACTIVOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2004/017786 del 4 de junio de 2004.

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 cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió en dos oportunidades al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 16 de abril de 2008, y el 24 de octubre del mismo año, atendió oportunamente a los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevos capítulos, descriptivo y reivindicatorio, los cuales se ajustan a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, "Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación..."

"Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 34 contenidas en los folios 392 a 398, no guardan unidad de invención. Además, el capítulo descriptivo no es claro. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 3 8 4 1

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° /PCT 05 - 123300

1. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud, consiste en una composición adaptada para oscurecer e impartir propiedades resistentes a la corrosión para una superficie metálica seleccionada de cinc, magnesio, manganeso, y aleaciones y mezclas intermetálicas de éstos. La composición se caracteriza por comprender de 0,1% a 5% por peso de cloruro de amonio; de 0,1% a 5% por peso de molibdato (heptamolibdato) de amonio; y de 90% a 99,8% por peso de agua; la proporción de cloruro de amonio para el molibdato de amonio es 1:3 a 3:1, preferiblemente de 1:2 a 2:1.

El problema planteado en esta solicitud es impartir resistencia a la corrosión a superficies de metal.

2. Sobre el capítulo descriptivo

El artículo 28 de la Decisión 486 establece: "La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla..."

En efecto, el capítulo descriptivo, pese al requerimiento realizado al solicitante, continúa con las deficiencias de traducción o transcripción, restándole a dicho capítulo claridad. Véase el folio 351, tercer párrafo, donde se señala: "...la patente '683 describe métodos imposiciones"; folio 361, segundo párrafo: "La presente invención también incluye métodos los cuales las composiciones de la invención..."; y folio 362, segundo párrafo: "...la composición de la presente invención los métodos asociados también incluyen estrategias..."

Así las cosas, el capítulo descriptivo no es claro, no cumpliendo con las disposiciones del artículo 28 de la Decisión 486.

3. Unidad de invención

El artículo 25 de la Decisión 486 señala lo siguiente: "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo." Así entonces, la solicitud sólo debe referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, con el fin de que conformen un único concepto inventivo o unidad de invención.

Sobre el requisito, ha señalado el Tribunal de Justicia Andina lo siguiente:

"En cuanto a la unidad de la invención, la solicitud sólo podrá referirse a una

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 3 8 4 1

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° /PCT 05 - 123300

invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención.

"Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aún cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva."¹

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe indicar que existe una falta de invención entre el objeto de la reivindicación 1 y dependientes, el sustrato de las reivindicaciones 15 y dependientes, y el método de las reivindicaciones 24 y dependientes, ya que el concepto común entre estos tres conjuntos de objetos reivindicados, es la composición que contiene cloruro de amonio, molibdato de amonio y agua, la cual ya era conocida a partir de los documentos US 2,554,256, SU 3,314,811 y SU 1678900.

Respecto al elemento común e inventivo cabe agregar lo siguiente: "Como la norma de unidad se funda en la presencia de un concepto inventivo general, común a las diferentes invenciones, la falta de unidad se manifiesta por lo general durante el examen, una vez realizada la búsqueda documental y cuando se han separado los elementos que son patentables. Así, no es extraño que una primera reivindicación, muy general, tenga anterioridades y que las formas de realización que subsisten y aún pueden ser patentables carezcan de caracteres nuevos comunes. Se trata en este caso de una falta de unidad 'a posteriori', es decir, posterior a la búsqueda." (Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes)

Cuando una solicitud reivindique un grupo de invenciones relacionadas entre sí por un único concepto inventivo, "...se debe considerar que el concepto inventivo único que relaciona las invenciones debe ser técnico, cumplir por sí mismo con los requisitos de novedad y nivel inventivo, y ser común a todas las reivindicaciones."

"La falta de unidad de invención a posteriori se determina considerando las reivindicaciones únicamente después de evaluar los documentos relevantes del estado de la técnica. Es la más frecuente, ya que se determina que lo que se está considerando como concepto inventivo único o común no cumple con los requisitos de novedad y/o nivel inventivo. En este caso, las características técnicas especiales de cada 'alternativa' ya no pueden estar unidas por ese concepto único." (Manual Andino de Patentes, numerales 8.1 y 8.3)

Teniendo en cuenta lo anterior, la solicitud no presenta unidad de invención, ya que el elemento común entre los objetos reivindicados no es nuevo, razón por la cual, no cumple con el artículo 25 de la Decisión 486.

¹ Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 3 8 4 1

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° /PCT 05 - 123300

Cabe indicar, que al solicitante ya se le había notificado de esta objeción realizada a la solicitud.

4. Análisis de patentabilidad

Cabe aclarar, que no es procedente llevar a cabo un estudio de patentabilidad, pues no existe certeza sobre cuál de los objetos de la solicitud es el objeto de interés del solicitante. Lo anterior, le fue comunicado, así mismo, que debía determinar si presentaba solicitudes divisionales.

Teniendo en cuenta que el solicitante no corrigió la deficiencia de unidad de invención, no fue posible realizar un análisis de patentabilidad.

5. Sobre la respuesta del solicitante

El solicitante, por medio de respuesta al Oficio No. 9897, modificó las reivindicaciones 15 y 24 con el fin de crear una dependencia entre las dichas cláusulas y la reivindicación 1. Como ya se demostró en el presente concepto, la falta de unidad de invención está ligada al hecho de que la composición usada para oscurecer e impartir propiedades resistentes a la corrosión para una superficie metálica seleccionada de cinc, magnesio, manganeso y aleaciones y mezclas intermetálicas de éstos, ya era conocida en el estado del arte. Luego, la composición, el sustrato al que se aplica la composición y el método de aplicar la composición para oscurecer el sustrato, constituyen tres grupos de invenciones sin un concepto común inventivo entre ellas.

Después de lo anterior, se concluye que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 25 y 30 por las razones expuestas arriba. Además, los alegatos y correcciones allegados no subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en ellos.

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se niegan las reivindicaciones 1 a 34, correspondientes a los folios 392 a 398.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIONES PARA OSCURECER E IMPARTIR PROPIEDADES DE RESISTENCIA A LA CORROSION AL ZINC U OTROS METALES ACTIVOS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad METAL COATINGS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 3 8 4 1

Por la cual se niega una patente de invención

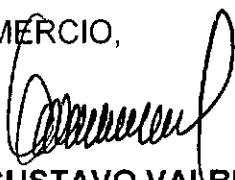
Rad. N° /PCT 05 - 123300

INTERNATIONAL INC., 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 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 **19 DIC. 2008**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora
DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 No. 93 – 43. Of. 404
Bogotá D.C.

202067