

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79185

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-153299

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 20200 del 24 de abril de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “PASTA EN BASE ACUOSA DE ALTA DUREZA Y ADHERENCIA”, con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1 a 5 y 8 a 10 no cumplieron con el requisito de novedad y las reivindicaciones 6 y 7 no cumplieron con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicados en esta entidad el 16 de junio de 2015, con los radicados No. 12-153299-00008-0000 y No. 12-153299-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad JWE REVESTIMENTS S.A.S., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución y presentó capítulo reivindicatorio modificado, respectivamente. El recurso de reposición con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente anuncia la presentación de un nuevo capítulo reivindicatorio con tres (3) cláusulas, que busca subsanar las objeciones presentadas por esta Oficina en la Resolución impugnada, en el que se indica expresamente el aporte de la invención al estado de la técnica.

A continuación, señala que las nuevas reivindicaciones 1 a 3 cumplen los requisitos de patentabilidad estipulados en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486, los cuales cita. Y afirma que las nuevas cláusulas reclaman un producto nuevo e inventivo, frente a lo divulgado en los documentos D1 y D2.

Aunado a lo anterior, manifiesta su desacuerdo con la determinación tomada por este Despacho, en relación con la falta de nivel inventivo de la solicitud, argumentado que el producto reclamado no puede ser derivable de las enseñanzas individuales de los documentos D1 y D2 y/o de su combinación. Agrega que la nueva reivindicación 1 reclama un producto que se aleja de lo divulgado en D1 y que indica un aporte al estado de la técnica, y, además, que tampoco está sugerido por el documento D2, dado que este último, no enseña (...) *el conjunto de compuestos que ahora se reivindica ni su caracterización en término de estado y proporciones*”.

Aclara que definir el estado en el que debe estar cada uno de los componentes, ya que es (...) *crucial para la obtención de la pasta final y para la materialización de las*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79185

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-153299

ventajas de la misma". Lo cual no es divulgado por ninguno de los documentos citados.

Destaca los resultados de durabilidad y resistencia, que su producto ha mostrado frente a productos conocidos del estado de la técnica y disponibles en el mercado, además de la disminución de los efectos ambientales y el aumento en eficiencia de producción, probados en la práctica.

Por otra parte, disiente de lo proferido por esta Oficina en la Resolución impugnada, con respecto a que *"(...) la invención sería producto de un proceso de optimización, rutinario para el técnico versado en la materia"*, pues considera que para llegar al objeto reclamado, *"(...) hace falta mucho más que unir las indicaciones de D1 y D2; la cantidad de supuestos que deben hacerse para llegar al producto reivindicado van mucho más allá que los procesos rutinarios y el conocimiento medio del técnico versado en la materia y, además corresponden totalmente con experimentación excesiva"*.

Por último, señala que *"(...) las nuevas reivindicaciones 1 a 3 contienen las especificaciones finales de la invención, reducen su amplitud y sustentan completamente su efecto técnico"*; y que siendo así los documentos D1 y D2 no anticipan o sugieren el objeto reclamado y por ello frente a los mismos, la invención no es obvia.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

En relación con el capítulo reivindicatorio presentado con los escritos radicado N° 12-153299-00008-0000 y No. 12-153299-00009-0000 del 16 de junio de 2015, el cual cuenta con tres (3) reivindicaciones, esta Oficina lo acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, como también se evidencia el pago de la tasa respectiva.

En cuanto a la claridad del objeto reivindicado en el capítulo reivindicatorio modificado, se encuentra que las cláusulas no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486, por cuanto:

- i) La formulación no es clara, dado que aunque la invención hace referencia a una pasta base acuosa, dentro de los componentes no figura el agua,
- ii) La concentración de cada componente, aunque está expresada en porcentaje (%), no es clara sobre qué base de cálculo está referida, es decir, si el porcentaje es sobre el peso o el volumen total de la mezcla, o referido a un componente específico,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79185

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-153299

iii) La composición de la formulación no es clara, dado que al sumar la proporción reclamada, el resultado es mayor al 100%, lo que se hace más evidente en la reivindicación 3, que no reclama rangos de proporciones, sino una cantidad específica de cada componente, siendo la sumatoria del orden de 200%, lo cual no es claro.

iv) Las reivindicaciones 1 a 3 presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: “pigmentos orgánicos”, “resina plástica”, “biocida o preservativo”, “espesante acrílico”, los cuales, aunque corresponden a términos ampliamente conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades; de tal manera sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones,

v) Los compuestos “celimetil celulosa” e “hidrocetil celulosa”, no corresponden a compuestos conocidos en el estado de la técnica,

Ahora bien, teniendo en cuenta que la recurrente modificó el pliego reivindicatorio, sobre el cual se hacen las observaciones anteriores, y que sólo sobre las faltas de claridad persistentes, este Despacho ya se había pronunciado, es claro que la recurrente, amparada en el derecho a la legítima defensa, tiene la oportunidad de contestar a nuevas objeciones presentadas. Por lo cual, este Despacho considera oportuno realizar un nuevo estudio de fondo.

Por otra parte, y en relación con los documentos D1 y D2, esta Oficina manifiesta que los documentos citados, aunque hacen parte del mismo campo técnico de la invención, principalmente D2, no son del todo relevantes para afectar la novedad y/o el nivel inventivo de la presente invención.

Por lo demás, encuentra la Oficina que si bien el documento D2 no resulta del todo relevante para afectar la patentabilidad, existen, además del documento D1, otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica, como por ejemplo, CN101265375 publicado el 17 de septiembre de 2008 y el CN1594461, publicado el 16 de marzo de 20085 los cuales divulgan materia cercana a la invención de la solicitud, por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho decide revocar la Resolución No. 20200 del 24 de abril de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención, y remite el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, para que se realice un nuevo examen de fondo de la solicitud en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79185

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 12-153299

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 20200 del 24 de abril de 2015, por medio de la cual se denegó patente a la materia reivindicada en la solicitud en trámite.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad JWE REVESTIMENTS S.A.S., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

EDWIN HUMBERTO GOMEZ VELASQUEZ, edwingomez66@hotmail.com

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez