

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:77707

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-287853

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 escrito radicado en esta Superintendencia el 09 de diciembre de 2013, con el N° 13-287853-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “EXTRACCIÓN DE ACEITE VEGETAL”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/AU2012/000653 del 07 de junio de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 690 del 20 de marzo de 2014, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 9641, notificado por fijación en lista el 12 de agosto de 2014, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 13-287853-00005-0000 del 05 de noviembre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 17 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. No se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, puesto que las modificaciones en las reivindicaciones 1 a 3, incurrir en ampliación de materia al divulgar “... someter al material que porta aceite previamente macerado a una a cien etapas de sonicación, en donde a una a cien placas transductoras que emiten una frecuencia de 400 kHz a 2000 kHz se emplea para crear una onda estacionaria”, “... entre dos y veinte placas transductoras se usan durante la etapa de sonicación”, “... entre dos y veinte placas transductoras emiten a diferentes

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:77707

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-287853

frecuencias de sonicación”, -subrayado fuera de texto -, rangos que no habían sido divulgados en los capítulos descriptivo ni reivindicatorio presentados originalmente. Cabe señalar que en la divulgación original se señala el uso de “al menos dos placas”, en la figura 6b, se hace referencia a una disposición de tres placas y en la figura 8, se muestra que el desempeño de dicho arreglo es menor comparado con el arreglo de dos placas. Por tal motivo, no es aceptable la limitación superior del número de placas usadas, dado que en ningún apartado de la materia divulgada originalmente se mencionan tales valores.

Así las cosas, la presente Decisión se toma con base en las reivindicaciones 1 a 17 del pliego allegado mediante escrito N° 13-287853-00000-0000 del 09 de diciembre de 2013, páginas 25 a 27.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *“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”*.

SEXTO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 13 y 15 cumple(n) los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.

SÉPTIMO: Que por otra parte el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala: *“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.*

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.”

En canto a la(s) reivindicación(es) 14, 16 y 17 incluida(s) en el escrito radicado bajo el N° 13-287853-00000-0000, no se ajusta(n) a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:77707

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-287853

i) La reivindicación 14, tiene por objeto *“Un aceite”*, de tal manera corresponde a una reivindicación de producto, sin embargo dicho producto se está caracterizando por el método para su obtención, así las cosas el objeto de la invención no se encuentra claramente definido. Al respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de procedimiento/método son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Sobre las mismas, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹.

ii) La reivindicación 16, tiene por objeto *“Un método”*, sin embargo no muestra la secuencia de etapas técnicas por medio de las cuales se transforme una materia en un producto. Y además lo define como *“caracterizado porque es sustancialmente como se describe antes en la presente, y excluye, si los hay, los ejemplos comparativos”*, lo cual no es claro; y

iii) La reivindicación 17, presenta como objeto a proteger *“Un aparato”*, sin embargo, no presenta características que definan dicho aparato, solamente lo define como *“caracterizado porque es sustancialmente como se describe antes en la presente con referencia a las figuras, y excluye, si hay, figuras comparativas”*, expresión que no se considera como una característica esencial de un aparato.

Por lo anterior, la(s) reivindicación(es) 14, 16 y 17 no puede(n) considerarse dentro del presente estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ella(s) el privilegio de patente solicitado.

OCTAVO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: **“MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE MEDIANTE ULTRASONIDO A PARTIR DE UN MATERIAL PREVIAMENTE MACERADO”**.

¹Proceso 129-IP-2007

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN No:77707

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-287853

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE MEDIANTE ULTRASONIDO A PARTIR DE UN MATERIAL PREVIAMENTE MACERADO”

Clasificación IPC: A23L 1/25; A21D 13/00; C11B 1/10.

Reivindicación(es): 1 a 13 y 15 incluidas en el radicado bajo el N° 13-287853-00000-0000.

Titular(es): COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION.

Domicilio(s): Australind, Australia.

Inventor(es): Mary Ann Augustin, Pablo Juliano, Raymond Mawson, Piotr Swiergon y Kai Knoerzer.

Prioridad(es) N°: 2011902275 **Fecha:** 09 de junio de 2011 **País:** AU.
2012900749 **Fecha:** 27 de febrero de 2012 **País:** AU.

Solicitud internacional N°: PCT/AU2012/000653 **Fecha:** 07 de junio de 2012.

Vigente desde: 07 de junio de 2012 **Hasta:** 07 de junio de 2032.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para la(s) reivindicación(es) 14, 16 y 17, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:77707

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-287853

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 18 Dic 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández