

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42647

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/15-134625

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

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 84754 del 28 de octubre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio negó la división de la solicitud propuesta No. 15-134625-00000-0000 con relación a la solicitud parental No 13-120066, titulada “COMPOSICIONES DE RECUBRIMIENTO CON PROPIEDADES ANTICORROSIVAS”, con fundamento en los artículos 14 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al corresponder a un uso y al estimar que no procedía por no corresponder a un concepto común inventivo diferente al estudiado en la solicitud original porque contiene la misma materia.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 16 de diciembre de 2015, con el No. 15-134625-00004-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Bunge Amorphic Solutions LLC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Respecto al solapamiento entre la solicitud divisional negada y la solicitud parental, la recurrente manifiesta respecto a la Resolución impugnada que el examinador “(...) *la presente solicitud divisional surge en respuesta a la objeción de unidad de invención manifestada en la resolución No. 20197 del 24 de abril de 2015 relacionada con la solicitud parental No.13-120.066, según la cual la materia examinada en esa instancia podía ser clasificada en dos grupos inventivos (...).*

(...) mediante la presentación del respectivo Recurso de Reposición se llevó a cabo la restricción de la materia relacionada con dicha solicitud parental y, adicionalmente, se inició el trámite de esta solicitud divisional dirigida específicamente al Grupo inventivo 2 (...).

Puesto que la materia de la presente solicitud divisional ha sido restringida de acuerdo con uno de los grupos inventivos señalados por el señor Examinador y en definitiva no se traslapa con la solicitud parental, el procedimiento a seguir corresponde a la emisión de un primer requerimiento presentando el respectivo examen de patentabilidad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42647

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/15-134625

Contrario a ello, encontramos que el señor Examinador ha actuado en contra del debido proceso porque en lugar de llevar a cabo el estudio de la novedad y nivel inventivo de la presente solicitud divisional a la luz de las enseñanzas del arte previo, ha optado de manera deliberada por denegarle el privilegio de patente argumentando que la misma da a conocer un supuesto uso”.

En cuanto a que el capítulo reivindicatorio corresponde a un uso, el solicitante afirma que “(...) consideramos que no hay lugar a calificar la invención como un supuesto "uso" pues la misma se encuentra pertinentemente caracterizada (...) (...) es evidente que la presente invención corresponde a un sistema para proporcionar protección contra la corrosión que se describe de manera apropiada enunciando cada uno de los elementos y atributos que hacen parte del mismo, razón por la que consideramos que no hay lugar a afirmar que el mismo corresponde a un uso o segundo uso de la invención.

El solicitante insiste en que el sistema se encuentra adecuadamente definido y menciona que “(...) el sistema para proporcionar protección contra la corrosión comprende los siguientes elementos:

- (a) Una composición de recubrimiento que comprende de 1 a 25% en peso de ortofosfato de hidroxí aluminio amorfo; y*
- (b) Un sustrato metálico sobre el cual se aplica dicha composición de recubrimiento, dando lugar a una película que comprende:*
 - Un polímero de unión*
 - Un pigmento inhibidor de la corrosión ele fosfato de aluminio que comprende ortofosfato de hidroxí aluminio amorfo suelto y dispersado, el cual se prepara bajo condiciones de temperatura ambiente”.*

Resalta el solicitante que “(...) la materia reivindicada corresponde a un sistema y no a un método, razón por la que la misma no hace referencia a ningún tipo de "paso único" o secuencia de etapas sino a un conjunto de elementos físicos y estructurales como bien se aprecia a lo largo de la reivindicación 1”

Resalta el solicitante que la modalidad del capítulo reivindicatorio corresponde a una estrategia de protección puesto que “una estrategia de protección que permite proteger aspectos claves e inventivos de la presente invención, tal y como explica el siguiente fragmento: ‘(...) Una reivindicación de sistema proporcione un enfoque diferente para la protección de la invención. En lugar de proteger los pasos o etapas adoptadas para ejecutar un procedimiento inventivo, se protegen los nuevos componentes que llevan a cabo esos pasos. Además de proteger los aspectos realmente novedosos de los elementos en los cuales se basa la invención. La reivindicación de sistema proporciona una forma de proteger la invención en el caso de que un competidor no siga cada uno de los pasos que se indican en una reivindicación de método, pero ha va copiado el elemento novedoso’.”

El solicitante reitera que “(...) la expresión ‘una composición que se aplica’ -o más exactamente ‘una composición de recubrimiento que se aplica a un sustrato

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42647

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/15-134625

metálico y que se deja curar para formar una película'- no hace referencia a ninguna etapa y mucho menos al uso de la invención. Por el contrario, tal expresión indica una condición técnica necesaria para la ejecución de la presente invención y consecuente resolución del problema técnico objetivo (...)"

El solicitante insiste en que "(...) consideramos que a pesar de que la materia perteneciente al Grupo inventivo 2 relacionada con el objeto de la presente solicitud haya podido ser estudiada como parte de la solicitud parental en el momento de su examen de fondo, esta materia hace parte ahora de una solicitud divisional completamente independiente y como tal, se hace necesaria la ejecución de un examen de patentabilidad enfocado única y exclusivamente en el objeto de dicha divisional.

(...) la Resolución No. 20197 se centra únicamente en el análisis del Grupo inventivo 1 sin hacer referencia de ninguna manera a la materia concerniente a la presente solicitud divisional hecho que demuestra una vez más la necesidad de llevar a cabo un estudio de patentabilidad centrado única y exclusivamente en el objeto de esta última,"

El solicitante concluye que: "(...) De acuerdo con las políticas restrictivas de su despacho, la materia de una solicitud divisional no debe solaparse con la materia de la solicitud que dio origen a dicha solicitud divisional. En el caso en que su despacho identifique uno o más grupos inventivos, el solicitante debe restringir la invención a uno de dichos grupos y presentar solicitudes divisionales a los demás.

(...) el solicitante se encuentra en una 'sin salida' toda vez que cualquiera de las dos formas de superar una objeción por unidad de invención (restringiendo o argumentando), van a resultar finalmente en una negación o en un rechazo de la divisional. Específicamente, frente a la objeción por unidad de invención de la Resolución 20197 había dos salidas:

1. Argumentar que existía un único concepto inventivo.
2. Restringir la invención a uno de los grupos inventivos y presentar una divisional al restante (...).

(...) si su despacho objeta varios grupos inventivos por unidad de invención pero a la vez estudia todos ellos, nos veremos enfrentados a situaciones como las de este expediente en donde el examinador establece que las reivindicaciones de la divisional ya habían sido estudiadas en la solicitud parental. Nos preguntamos entonces, de que otra forma superar una objeción por unidad de invención?"

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

La recurrente afirma que "la presente solicitud divisional surge en respuesta a la objeción de unidad de invención manifestada en la resolución No. 20197 del 24 de Abril de 2015" , en primera instancia se aclara que desde el Oficio N° 9385, notificado por fijación en lista el 31 de julio de 2014, se manifestó la falta de unidad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42647

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/15-134625

de invención de la solicitud, a lo cual el solicitante hizo caso omiso en la respuesta al oficio, por ende la falta de unidad de invención fue reiterada en la Resolución No. 20197, del 24 de Abril de 2015.

En cuanto a lo afirmado por el recurrente respecto a que *“el señor Examinador ha actuado en contra del debido proceso porque en lugar de llevar a cabo el estudio de la novedad y nivel inventivo de la presente solicitud divisional a la luz de las enseñanzas del arte previo, ha optado de manera deliberada por denegarle el privilegio de patente argumentando que la misma da a conocer un supuesto uso”*, Se aclara que tal como está definido fue analizado y desde el Oficio 9385 de 05 de agosto de 2014, se objetó la falta de claridad y que correspondía a un uso. Por lo tanto no es que esta Oficina lo haga de manera deliberada.

La recurrente reitera que la solicitud no se trata de un uso, al respecto, esta Oficina considera que tal como está definido el sistema se está haciendo en función del uso de la composición; además, se reitera la falta de claridad y de la mención de resultados a alcanzar en la definición del sistema. Así mismo, en las realizaciones preferidas se observa que no hay sustento para el llamado sistema sino para la preparación de composiciones (Págs.15 a 24, Rad. N°15-134625-00000-0000)

Respecto a la divisional presentada bajo el radicado 15-134625-00000-0000 y a la afirmación del recurrente en cuanto a que el sistema se encuentra adecuadamente definido, se aclara que si bien es cierto se restringió al sistema, se recuerda que en el Oficio N°9385 de 05 de agosto de 2014 y en la Resolución N° 20197 de 24 de abril de 2015, se manifestaron unas objeciones de claridad en cuanto a que las expresiones que corresponden a diferentes resultados a alcanzar, tales como, “disperso dentro del polímero de unión”, “absorción de aceite”, “liberación de anión fosfato controlada”, “contenido total de solubles”, “contenido de metal alcalino”, son expresiones que no definen la composición, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado; a las cuales el solicitante hizo caso omiso. Además, el sistema sigue mencionando las características esenciales de la composición que ya fueron evaluadas en la solicitud parental 13-120066. Se reitera la no evidencia de que dichas expresiones fueran necesarias en las realizaciones preferidas y que ocasionen un efecto técnico inesperado.

En cuanto a que el recurrente resalta que la modalidad del capítulo reivindicatorio corresponde a una estrategia de protección puesto que *“(…) Una reivindicación de sistema proporcione un enfoque diferente para la protección de la invención. En lugar de proteger los pasos o etapas adoptadas para ejecutar un procedimiento inventivo, se protegen los nuevos componentes que llevan a cabo esos pasos”*. Tal como lo afirma el recurrente ‘nuevos componentes’ que llevan a cabo esos pasos y como se mencionó en párrafos anteriores los componentes que definen el sistema son las mismas características de la composición, los cuales ya son conocidos en el estado de la técnica, por lo tanto, el sistema no cumpliría la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42647

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/15-134625

afirmación del recurrente.

El recurrente reitera que *‘una composición que se aplica’ -o más exactamente ‘una composición de recubrimiento que se aplica a un sustrato metálico y que se deja curar para formar una película’- no hace referencia a ninguna etapa y mucho menos al uso*, al respecto se aclara que “aplicar” y “curar” son acciones que representan etapas y que desde el Oficio N°9385 de 05 de agosto de 2014, se manifestó que en el capítulo reivindicatorio no era posible establecer los objetos de invención. Finalmente, el solicitante se contradice, en sus argumentos, puesto que “en su estrategia de protección” para la definición del sistema hace alusión a pasos.

Finalmente, teniendo en cuenta que la solicitud se limita al segundo grupo inventivo, se debe realizar el análisis de patentabilidad. Pero se aclara, que existen otros documentos WO2009007030, WO2008017135, JP2011-511846, JP2008-144105, en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica y demás documentos que se consideren pertinentes.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se practique el respectivo estudio de patentabilidad.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 84754 del 28 de octubre de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42647

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/15-134625

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BUNGE AMORPHIC SOLUTIONS LLC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 Jun 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, JCADENA@BC.COM.CO

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez