

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20540

Ref. Expediente N° 15312507

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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. 41599 del 14 de junio de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “DESTILACIÓN DE MEZCLAS QUÍMICAS AZEOTRÓPICAS EMPLEANDO NANOPARTÍCULAS CERÁMICAS O SUS NANOESTRUCTURAS COMO REESTRUCTURANTES MOLECULARES”, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la solicitud, además que no cumple con el requisito de novedad, carece de claridad y concisión.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 27 de julio de 2018 con el No. NC2018/0007895, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, por conducto de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Modificaciones al capítulo reivindicatorio y tasa respectiva

En primer lugar, la sociedad recurrente presenta, junto con el escrito del recurso, un nuevo capítulo reivindicatorio, compuesto por 12 reivindicaciones, con el fin de reemplazar el anteriormente presentado y dar claridad a la materia reclamada

Posteriormente, mediante memorial de alcance radicado el 30 de julio de 2018 con el No. NC2018/0008029, la sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio modificado conformado por 12 reivindicaciones, en el cual se hicieron las siguientes modificaciones:

- En la nueva reivindicación 1 se incluyó la siguiente expresión “...en donde las nanopartículas de óxidos metálicos MOx del paso a., modifican la conformación molecular de los fluidos cerca de la superficie de la nanopartícula y el equilibrio global del sistema por medio de la interacción superficial de la mezcla azeotrópica con nanopartículas de óxidos metálicos”;
- en el paso b del método reclamado, “el término ‘dispersar’ fue reemplazado por el término ‘adicionar’ y el término ‘homogenizar’ por ‘mezclar y dispersar’; - se separa en dos pasos b) y c), uno que refleja la adición de las nanopartículas y un segundo de mezcla y dispersión de las mismas”; y,
- se retiraron los elementos opcionales presentes en el paso e. (nuevo paso f) y se incluyeron dos reivindicaciones dependientes con sus características técnicas esenciales.

Explica que dichas modificaciones se ajustan a lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486, ya que no amplían la materia inicialmente presentada.



Ref. Expediente N° 15312507

Así mismo, acompaña al radicado de modificación de capítulo reivindicatorio, el comprobante de recaudo del sistema SIPI por concepto de modificación en línea, según Recibo de Caja No. 18-56723 con fecha 30 de julio de 2018, respecto de lo cual manifiesta que se anexa “2. *Recibo de pago correspondiente a la tasa por modificaciones voluntarias*; 3. *Pago en línea por concepto de tasa por 2 reivindicaciones adicionales.*”

2.2. Claridad de la materia reclamada

En lo que respecta a la falta de claridad del método reclamado, la recurrente presenta su desacuerdo frente a las falencias que le fueron puestas de presenta en el acto impugnado, toda vez que considera que tiene el derecho de “... *reclamar protección sobre todo el concepto inventivo desarrollado; en tanto en el presente caso hace referencia al proceso de **destilación azeotrópica por medio de la modificación del equilibrio de fases por interacción superficial entre nanopartículas de óxidos metálicos añadidas y las moléculas del azeótropo** y no los procesos específicos de cada una de las etapas.*”. -Negrilla del texto original-.

Y en cuanto a las limitaciones, explica que sería claro para el técnico medianamente versado en la materia que estas dependen de las propiedades de las mezclas azeotrópicas, de las nanopartículas, del ambiente y del proceso global, en consecuencia, considera superada la objeción, ya que tal como se mencionó son términos claros y conocidos por la persona medianamente versada en la materia.

Respecto a los resultados a alcanzar, menciona que según la Guía Colombiana para la Examinación de Patentes y Modelos de Utilidad de la SIC (Guía de la SIC) dichas expresiones son aceptable si la invención se encuentra debidamente defina por sus características estructurales, las cuales son: “... ***el desplazamiento del punto azeotrópico, el aumento de la volatilidad relativa y la reducción de las cargas térmicas surgen como resultado de la selección de nanopartículas o nanoestructuras de óxidos metálicos MOx, adición y mezcla de éstas a una mezcla azeotrópica.***” -Negrilla del texto original-.

Considera que, con las explicaciones anteriormente dadas, el nuevo capítulo reivindicatorio cumple con los requisitos de claridad y concisión estipulados por el artículo 30 de la Decisión 486.

2.3. Sobre la falta de novedad de la materia reclamada

En primer lugar, la sociedad recurrente manifiesta que difiere con los motivos de denegación expuestos en la resolución recurrida, por lo que considera que las razones que se exponen justifican su revocatoria.

En seguida resalta las características de la nueva reivindicación 1, donde se reclama un método para la separación de mezclas químicas azeotrópicas binarias, el cual comprende seis etapas con condiciones técnicas por medio de las cuales se desarrolla dicho método.

Teniendo en cuenta la nueva materia reclamada, la sociedad recurrente explica que “...*la presente invención está dirigida a resolver el problema específico del alto consumo energético de la separación de mezclas azeotrópicas. Como se muestra en el Capítulo Descriptivo, la invención se fundamenta en los efectos que genera la superficie de nanopartículas de óxidos metálicos en las moléculas del azeótropo y que se reflejan en el cambio de la composición del azeótropo. Las nanopartículas de óxidos cerámicos se dispersan en mezclas azeotrópicas que luego se separan con métodos de destilación*

Resolución N° 20540

Ref. Expediente N° 15312507

convencional en los que se obtiene una mejor separación de los componentes (productos con mayor pureza).

Al respecto, agrega que ***“la introducción de nanopartículas en la presente invención permite, por medio de la interacción con la superficie de la nanopartícula, modificar la relación de energía de interacción de las moléculas de un azeótropo. Al cambiar la interacción de las moléculas del azeótropo, las composiciones del equilibrio entre el vapor y el líquido de la destilación cambian, resultando en mayores purezas del producto.”*** -Negrilla del texto original-

2.3.1. De los documentos trasladados

En cuanto a los documentos trasladados D1 y D2, explica que divulgan *“la destilación asistida con nanopartículas plasmónicas (con un componente metálico) y requieren de una fuente de energía electromagnética (luz, radiación) para generar calor en las partículas por medio de la vibración de los electrones del metal. A diferencia, la presente invención selecciona Óxidos Metálicos (NO metales puros) con los que se logra modificar las interacciones de la mezcla azeotrópica a nivel molecular.”* Asegura que *“así las cosas, tal como se evidencia en la Figura 1, la materia reivindicada aquí no se encuentra anticipada por D1 ni D2 (...)”*.

Asimismo, la recurrente resalta que la diferencia fundamental entre la invención y dichas anterioridades se encuentra en que la invención trabaja con efectos de interacción en la superficie del óxido metálico (destilación por efectos de superficie), contrario a los documentos D1 y D2 donde el uso de plasmónica *“...implica necesariamente la modificación de los equipos de destilación para la operación del método. En contraste, la presente invención no requiere modificar los equipos para lograr los efectos de mejoramiento en el proceso; en otras palabras, la aplicación del método de **la presente invención NO modifica la torre de destilación, contrario a las enseñanzas de D1 y D2.**”* -Negrilla del texto original-

Reitera que la diferencia fundamental se basa en el uso de *“...partículas de Óxidos Metálicos implementados en la presente invención no tienen efecto plasmón y no pueden funcionar con la metodología de D1 y D2, ya que si se seleccionan óxidos metálicos como en la presente invención para llevar a cabo un proceso de destilación plasmónica no se obtendrán resultados diferentes a los de un proceso de destilación convencional. De manera alternativa, si llegaran a seleccionarse nanopartículas plasmónicas en lugar de los óxidos metálicos de la presente invención e implementar los pasos descritos en la Reivindicación 1, no se obtendría una diferencia con un proceso de destilación convencional.”*

Adicionalmente a lo anterior, menciona que una ventaja del método reclamado en la presente invención, es que se puede utilizar en cualquier módulo de destilación, sin necesidad de modificar los equipos convencionales, toda vez que el efecto se *“...genera por interacción de la molécula con la superficie de la nanopartícula de óxido metálico y no por generación de calor a partir de fuentes electromagnéticas como sucede en D1 y D2.”* Agrega que *“aunque las tecnologías en D1, D2 y la presente invención se enmarcan en una misma área técnica, factores como tamaño y composición no deben considerarse como factores excluyentes de novedad, toda vez que esta radica en los mecanismos físicos.”*

Adicionalmente, aclara que aunque dichos documentos divulguen el uso de óxido de cobre, este se usa como soporte para los metales plasmónicos, y no para la interacción



Resolución N° 20540

Ref. Expediente N° 15312507

del óxido con las moléculas del azeótropo, es decir, no divulga que el efecto sea de interacción superficial.

A la luz de lo anterior, la sociedad recurrente trae a colación lo mencionado en la Guía de la SIC, en cuanto a que existe novedad en la invención cuando ésta no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica, para concluir que, en el presente caso, es evidente que las anterioridades no anticipan la totalidad de las características esenciales de la materia reclamada, por lo que asegura que la presente invención es nueva.

Por otro lado, la sociedad recurrente resalta *“... que el Examinador presenta algunos argumentos fuera del contexto real de los documentos D1 y D2. Por ejemplo, al argumentar en contra de la selección del material, el Examinador no nota que D1 y D2 son explícitos en que los materiales que ellos seleccionan hacen parte de un complejo de absorción electromagnética (EM), lo que implica un plasmón. Adicionalmente, por ejemplo, para la Reivindicación 3, se argumenta en contra del intervalo de concentraciones de operación explicando que en D1 se plantea una concentración de 1%. Esta cifra, sin embargo, se refiere al proceso de síntesis de sus nanopartículas y no a la cantidad de las partículas necesarias para operar la tecnología. De manera similar al hablar de la agitación, en D1 y D2 se mencionan para hacer referencia a la síntesis de nanopartículas y no al proceso.”* -Subraya del texto original-

De igual manera, en lo que respecta al tipo de material divulgado en D2, asegura la recurrente que *“...no se emplea el contexto real de ese documento y se tergiversa la argumentación. Cabe resaltar que una nanopartícula de SiO₂ puro y una de Au-SiO₂ son completamente diferentes, desde su proceso de fabricación hasta sus propiedades físicas. Por ejemplo, una nanopartícula de SiO₂ puro no genera plasmón, mientras que una de Au-SiO₂ lo genera en su coraza metálica. D2 especifica la función de las partículas de Au-SiO₂ en conversión fototérmica (de radiación EM a calor).”*

Finalmente, presenta otras ventajas del proceso reclamado frente a procesos de destilación convencionales así:

- *“Menor energía requerida para operar una misma separación al agregar las nanopartículas.*
- *Mayor pureza en los productos para un mismo equipo de destilación (pureza definida como la composición del compuesto de interés).*
- *Mejor rendimiento de la destilación de mezcla azeotrópica (rendimiento definido como cantidad de producto recuperado).”*

Concluye sobre el particular que *“cualquier persona normalmente versada en la materia reconocería que la presente invención es novedosa e inventiva, en tanto D1 y D2 no enseña todas las características esenciales de la invención, sumado al hecho que el arte previo en efecto no utiliza los mismos fundamentos de la invención.”*

2.4. Petición

La recurrente solicita se revoque el artículo segundo de la resolución recurrida y en consecuencia se emita una en la que se conceda la presente solicitud de patente, se conceda parcialmente o, en su defecto, se ordene su reexaminación.

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

Resolución N° 20540

Ref. Expediente N° 15312507

3.1. Sobre la actuación administrativa surtida

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° 15-312507-0000-0000, requerida en una oportunidad durante la etapa de examen de patentabilidad, a través del Oficio N° 12509 del 25 de agosto de 2017. En dicha oportunidad se comunicó a la sociedad solicitante sobre la falta de claridad de los términos utilizados para caracterizar la materia reivindicada y se indicó que en el estado de la técnica se encontraban documentos a partir de los cuales era posible anticipar el método para la separación de mezclas químicas azeotrópicas de uno o más componentes, esto frente a las enseñanzas de los documentos WO2012082364 (de aquí en adelante denominado D1) y el artículo titulado *‘Nanoparticle-Mediated, LightInduced Phase Separations’* (de aquí en adelante denominado D2) de la modalidad prevista en el capítulo reivindicatorio incluido en el radicado bajo el N° 14-075971-00003-0000 del 17 de marzo de 2016.

Frente a las objeciones formuladas por el Despacho, la sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio con el radicado bajo el N° 15312507 del 20 de noviembre de 2017, conformado por diez (10) reivindicaciones.

No obstante lo anterior, la Oficina concluyó que no se encontraban superados todos los impedimentos para la concesión, por lo que mediante la Resolución N° 41599 del 14 de junio de 2018, resolvió denegar las reivindicaciones 1 a 10 por no cumplir con el requisito de novedad bajo las enseñanzas de los documento D1 y D2.

3.2. Sobre las modificaciones al pliego reivindicatorio

En relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito del recurso, este Despacho señala que se acepta para estudio, puesto que las modificaciones precisan la materia que se busca proteger, por lo tanto cumplen con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 en la medida que no amplían la divulgación contenida en la solicitud inicialmente presentada.

Además, la sociedad recurrente allegó el pago de la tasa correspondiente a la modificación, de manera que el estudio sobre la decisión se realiza con base en dicho capítulo reivindicatorio.

3.3. Frente a la claridad de la materia reclamada

Ahora bien, en lo que respecta a la falta de claridad del método reclamado, se haya la razón a la sociedad recurrente en cuanto a su derecho de “... *reclamar protección sobre todo el concepto inventivo desarrollado (...)*”, derecho que no se ha desconocido en la presente actuación. Además, es correcto que las limitaciones dependan de las propiedades de las mezclas azeotrópicas, de las nanopartículas, del ambiente y del proceso global.

Sin embargo, es importante resaltar que los métodos se caracterizan por medio de una serie de etapas ordenadas que indican la totalidad de condiciones necesarias para llevar a cabo la actividad y por medio de las cuales se soluciona el problema técnico que busca resolver la invención, y si bien es cierto que dicho método incluye una secuencia de etapas, con algunas de sus características técnicas, también es claro que no divulga todas las condiciones por medio de las cuales se resuelve el problema técnico, como por ejemplo el tamaño de partícula, siendo este importante para el desarrollo de la invención, como bien se cita en la descripción: “*Las variables más importantes del método corresponden al tipo de material, tamaño y concentración de las partículas...*” (Pág.8, Párr.3), y “*De acuerdo a los diferentes fenómenos involucrados, se ha observado*

Ref. Expediente N° 15312507

experimentalmente que el cambio de las diferentes propiedades de la mezcla azeotrópica. [sic] y en general de una suspensión de nanopartículas, es dependiente del inverso del tamaño de partícula.” (Pág. 12, Párr.5), -Subrayado fuera de texto original-. De acuerdo con lo anterior, y contrario a lo aseverado por la recurrente, insiste el Despacho que la materia reclamada no cumple integralmente con los requisitos previstos en el artículo 30 de la Decisión 486.

Respecto a las objeciones sobre los resultados a alcanzar, anota el Despacho que son aceptables si la invención se encuentra debidamente definida por sus características técnicas esenciales estructurales. Sin embargo, es pertinente resaltar que una vez analizada la redacción y el contexto de las mismas, dichas expresiones como: “... el desplazamiento el punto azeotrópico’, ‘augmentar la volatilidad relativa’ y ‘reducir las cargas térmicas’”, se consideran como efectos-resultados de la dispersión y de las características de las nanopartículas. Lo anterior, se sustenta en lo divulgado en los ejemplos de la descripción, en los cuales se encontró que: “Los resultados muestran que para la mezcla sin nanopartículas, el punto azeotrópico se encuentra alrededor de 67% molar de isopropanol. Al adicionar las partículas de 50nm se observa que el punto azeotrópico se desplaza hasta una composición aproximada de 77% molar de alcohol. En el sistema se observan, además, valores más altos de la volatilidad relativa respecto a la mezcla base, como se ilustra en la figura 5.” -Subraya fuera de texto original-..

Así las cosas, el Despacho considera que dichas características se podrían considerar características técnicas esenciales del método, siempre que éste se defina por medio de las etapas técnicas y las condiciones técnicas que resuelven el problema técnico, de manera que aún persisten falencias técnicas al respecto.

3.4. Frente a la falta de novedad de la materia reclamada

Inicialmente, es pertinente mencionar que respecto al problema técnico que busca resolver la invención, este Despacho haya la razón a la recurrente en cuanto a que este se encuentra relacionado con “...**alto consumo energético de la separación de mezclas azeotrópicas (...)** **La introducción de nanopartículas en la presente invención permite, por medio de la interacción con la superficie de la nanopartícula, modificar la relación de energía de interacción de las moléculas de un azeótropo. Al cambiar la interacción de las moléculas del azeótropo, las composiciones del equilibrio entre el vapor y el líquido de la destilación cambian, resultando en mayores purezas del producto**”. -Negrilla del texto original-.

3.4.1. De los documentos D1 y D2

Ahora bien, frente a los argumentos de la sociedad recurrente sobre las diferencias entre la invención y el estado de la técnica trasladado, D1 y D2, este Despacho considera pertinente señalar que, una vez analizadas sus enseñanzas, se encuentra que si bien divulgan la destilación con nanopartículas, es claro que dichas partículas requieren de una fuente de energía (luz, radiación) para generar calor en las mismas al hacer vibrar los electrones del metal, como bien lo asevera la sociedad recurrente. Por ejemplo, el documento D1 divulga que la fuente de radiación EM puede ser cualquier fuente capaz de emitir energía en una o más longitudes de onda, tales como radiación en las regiones ultravioleta, visible, e infrarroja del espectro electromagnético (Párr.0026), lo cual difiere de lo divulgado en la presente invención, ya que la cámara de separación puede tratarse de un recipiente con una plancha de calentamiento, un recipiente cerrado con una manta de calentamiento, donde la fuente calor puede aplicarse directamente o mediante las corrientes que ingresan al sistema, lo que agrega energía a la dispersión de partículas (Pág.14, Párr.2). Sin embargo, se advierte que al no ser específica la fuente de calor en

Resolución N° 20540

Ref. Expediente N° 15312507

el método reclamado en la reivindicación independiente, dicha diferencia no le brinda novedad a la invención, es decir, al no ser claro en el método reclamado sobre la forma en cómo se induce calor a las partículas, este aspecto no lo hace diferente del estado de la técnica.

Por otra parte, la recurrente menciona que otra de las diferencias entre la invención y lo divulgado en D1 y D2 radica en que la presente invención no requiere modificar los equipos para lograr los efectos de mejoramiento en el proceso. Sin embargo, este Despacho encuentra que dentro de la redacción de la reivindicación de proceso, no se evidencia alguna característica que mencione sobre la necesidad de modificación o no del equipo donde se desarrolla el proceso, por tanto no son argumentos persuasivos al momento de evaluar si las etapas por medio de las cuales se caracterizó el método son nuevas e inventivas. Así pues, dicha ventaja no se considera como una característica técnica y, por esa razón, no puede alejar la invención del estado de la técnica.

Ahora bien, en cuanto a la diferencia en el uso de partículas de óxidos metálicos implementados en la presente invención, este Despacho observa que el documento D1 dentro de una de sus modalidades describe el uso de nanopartículas que se seleccionan de un grupo que consiste en nanopartículas de cobre, nanopartículas de óxido de cobre (Parr.005, 0043, reivindicación 1). Sin embargo, si bien dicho documento divulga que la nanopartícula puede ser esférica o similar a una barra (Parr.0030), hace referencia al complejo de estructuras núcleo-envueltas, donde la nanopartícula del núcleo tiene dicha forma, por lo que la forma de la nanopartícula de óxido metálico como tal no se encuentra anticipada por D1.

Adicionalmente, observa el Despacho que el documento D2 solo hace referencia a que se seleccionó la nanopartícula de Au-SiO₂, debido a su alta regularidad en tamaño y forma y, aunque la invención reclama estructuras núcleo-envueltas, las enseñanzas de D2 no refieren grupos derivados de óxidos metálicos como SiO₂, TiO₂, AlO, Al₂O₃, CuO, Cu₂O, ZnO y Fe₂O₃/Fe₃O₄, ni su forma específica, por lo que se considera que ciertamente D2 no anticipa la característica relacionada con la nanopartícula ni su forma.

Por otro lado, contrario a lo referido por la sociedad recurrente, se aclara que la aplicación de óxido de cobre en el documento D1 no se usa como soporte para los metales plasmónicos, sino que es una modalidad como bien se puede apreciar en la reivindicación 1, la cual refiere que el complejo es seleccionado de al menos uno de un grupo que consiste en nanopartículas de cobre, nanopartículas de óxido de cobre, nanoshells, nanoshells encapsulados, nanopartículas encapsuladas, entre otros, lo que permite concluir que es evidente que D1 sí anticipa el uso de nanopartículas de óxido metálico.

Frente a la concentración de las nanopartículas en la mezcla química, la cual debe estar entre 0.0001 y 2%, y haciendo una revisión del documento D1, se advierte que la recurrente tiene razón en cuanto a que el intervalo de concentraciones de operación en dicho documento refiere al proceso de síntesis de sus nanopartículas y no a la cantidad de las partículas necesarias para operar la tecnología, con lo cual es cierto que D1 no anticipa dicha característica. Por su parte, el documento D2 si divulga que la concentración de las nanopartículas (0.012%) como bien se citó en la tabla de la resolución recurrida: Mezclar etanol-agua con las nanopartículas de oro en una concentración de 3.5×10^9 partículas/mL (0.012%) a presión atmosférica (Pág. 6, Líneas 41-42; Pág. 12, Líneas 3 -6), por lo que dicha característica de concentración de nanopartículas en la mezcla química es anticipada por D2.

Ahora bien, en lo que respecta al tipo de nanopartícula, la sociedad recurrente menciona que el tipo de material divulgado en D2 es diferente al reclamado en la invención toda



Resolución N° 20540

Ref. Expediente N° 15312507

vez que una nanopartícula de Au-SiO₂ es distinta a un SiO₂, de lo anterior este Despacho advierte que son ciertas dichas apreciaciones, toda vez que al reclamar en la reivindicación independiente 1 que la selección de las nanopartículas o nano estructuras se realiza entre “... óxidos metálicos MO_x correspondientes a SiO₂, TiO₂, AlO, Al₂O₃, CuO, Cu₂O, ZnO y Fe₂O₃/Fe₃O₄ en forma de nanopartículas esféricas, geometrías platónicas, láminas, nanobarras, estructuras núcleo-recubrimiento o partículas encapsuladas...”, no hace referencia a alguna que contemple Au. Es decir, si bien, dentro de los tipos de formas de las nanopartículas se contemplan las núcleo-recubiertas, esto no es información suficiente para establecer que dentro de la selección de óxidos se encuentre la nanopartícula de Au-SiO₂ divulgada en D2, la cual es una nanopartícula de oro protegida por una capsula o capa protectora de SiO₂, por tanto, dicha característica no se encuentra anticipada por D2.

De acuerdo con lo antes expuesto, este Despacho encuentra que la materia ahora reclamada es novedosa frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D2, toda vez que existe al menos una diferencia entre dichos documentos y las condiciones técnicas por medio de las cuales se reclamó el método. Sin embargo, y en vista del carácter novedoso de la solicitud frente a las enseñanzas de D1 y D2, resulta necesario evaluar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486, para efectos de dar estricto acatamiento a lo ordenado en el artículo 14 de dicha normativa andina, lo cual no corresponde hacerlo en esta instancia por ser materia de análisis de patentabilidad de la invención competencia que está atribuida a la Dirección de Nuevas Creaciones¹, además que una vez que se ha interpuesto el recurso no es posible realizar examen de patentabilidad².

En lo que respecta a las otras ventajas del proceso reclamado frente a procesos de destilación convencionales, la recurrente menciona que existe una mejora en la eficiencia energética, la pureza del producto obtenido y el rendimiento. No obstante, este Despacho advierte que dentro del expediente administrativo no se encuentra información o pruebas técnicas que presenten pruebas y datos comparativos frente a destilaciones convencionales que así lo demuestren, por tanto dichos argumentos no son persuasivos.

3.5. Conclusiones

Respecto al cumplimiento del artículo 30 de la Decisión 486, este Despacho considera importante recalcar que en materia de la Propiedad Industrial resulta indispensable el cumplimiento del requisito de claridad y definición, en cuanto se refiere a la caracterización de los objetos incluidos en las reivindicaciones, exigencia sobre la que se ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia en interpretación prejudicial dictada sobre el tema: “(...) las reivindicaciones constituyen jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, **el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica**”³.-Negrilla fuera de texto-.

Así las cosas, y con base en lo antes expuesto, se encuentra pertinente evaluar si la materia ahora reclamada cumple con lo previsto en el citado artículo 30, toda vez que se evidencia la inclusión de efectos técnicos, como por ejemplo: ‘... alteran la distribución

¹ El artículo 20 del Decreto 4886 de 2011 atribuye tal competencia al Director de Nuevas Creaciones a quien corresponde ‘Tramitar las solicitudes de patentes de invención.’

² La Resolución 3719 DE 2016, “Por la cual se adiciona y se modifican unos numerales en el capítulo I del título X de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio”, en su artículo 2 señala: “Una vez presentado el recurso ante esta superintendencia, no será posible solicitar un nuevo examen de patentabilidad.”

³ PROCESO 95-IP-2010. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Noviembre 11 de 2010, publicado el 27 de enero de 2011.

Resolución N° 20540

Ref. Expediente N° 15312507

de las moléculas del azeótropo en la superficie de las nanopartículas y la composición de las fases fluidas...’, ‘...en donde las nanopartículas de óxidos metálicos MOx del paso a) modifican la conformación molecular de los fluidos cerca de la superficie de la nanopartícula y el equilibrio global del sistema por medio de la interacción superficial de la mezcla azeotrópica con nanopartículas de óxidos metálicos’.” -Subrayado fuera de texto original-, lo cual no está técnicamente permitido.

Finalmente, una vez analizados y evaluados tanto los argumentos de la recurrente como la materia ahora reclamada, el Despacho observa que el carácter inventivo de la materia objeto de análisis eventualmente puede ser afectado por las enseñanzas del arte previo trasladado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la mencionada Decisión 486, con el fin de determinar si existe alguna ventaja técnica frente a la selección de la nanopartícula frente a lo ya divulgado en D2, motivo por el cual considera que se hace necesario examinar si puede ser objeto de patente, o sea si cumple con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, a saber: (i) novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) susceptibilidad de aplicación industrial, así como corroborar que la materia no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención, como los casos que no son considerados una invención y aquello que no es patentable.

Lo anterior, en aras de una apropiada valoración de los documentos obrantes en el estado del arte y una consecuente adecuada motivación del acto administrativo que resuelva sobre la presente solicitud con el propósito de asegurar la efectividad de las garantías que se derivan del principio constitucional del debido proceso.

3.6. Frente a lo solicitado por la recurrente

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

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución 41599 del 14 de junio de 2018, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Regresar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486.

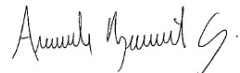
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 11 de junio de 2019

Resolución N° 20540

Ref. Expediente N° 15312507



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2019.06.11
09:01:57 COT
Razón: Validez juridica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.