

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 31754

Ref. Expediente N° 14063149

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 conferidas en el numeral 26
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 20021 del 24 de abril de 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación titulada “MÉTODO DE DESALCALINIZACIÓN DEL VIDRIO”, con fundamento en el (los) artículo(s) 16 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de novedad y claridad en las reivindicaciones.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 09 de junio de 2017, con el No. NC2017/0005747, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el solicitante RICARDO BECERRA PRIETO, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Actuación administrativa.

En primer lugar, la recurrente hace un resumen de los principales hechos presentados durante el proceso administrativo para la solicitud, explicando las diferentes etapas del trámite desarrollado.

2.2. Modificación del capítulo reivindicatorio.

A continuación, la sociedad recurrente manifiesta que presenta junto con el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 1 reivindicación y reemplaza completamente el capítulo que fue objeto de estudio en la resolución impugnada. La recurrente respecto a la modificación afirma que realizó los siguientes ajustes: “(...) **modifica el capítulo reivindicatorio donde se redactó de forma clara y precisa las etapas del método de desalcalinización del vidrio de la Reivindicación 1, las cuales definen el objeto de protección reclamada**”.-Resaltado y subrayado por fuera del texto-.

2.3. Claridad del capítulo reivindicatorio.

Enseguida, la sociedad recurrente manifiesta respecto a la claridad de la invención que “(...) **las condiciones técnicas de las diferentes etapas del método reivindicado, tal como la temperatura a la cual se realiza la desalcalinización del vidrio debe estar en el intervalo de temperaturas en que se produce la relajación de tensiones, el cual depende de la composición del material de vidrio a tratar**”.

2.4. Examen de patentabilidad-Novedad.

Con relación a la falta de novedad de invención frente a las enseñanzas del documento D1, la recurrente insiste que “(...) **la novedad de la invención se refiere al soplado superficial de gas humidificado dióxido de carbono (CO₂) gaseoso, donde se sopla superficialmente sobre la superficie de vidrio durante la etapa de enfriamiento mediante una boquilla de direccionamiento del CO₂; etapa que no está mencionada, ni definida en**



Resolución N° 31754

Ref. Expediente N° 14063149

el documento D1, puesto que se utiliza es un tanque refrigerado, el cual implica un método diferente de tratamiento de la superficie del vidrio con respecto a la presente invención en estudio, donde el objeto principal es la desalcalinización de la superficie del vidrio”.

Finalmente, el recurrente afirma que con los anteriores argumentos se demuestra la novedad de la materia reclamada y que la solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislación actual. Por lo cual, solicita a este Despacho revoque la resolución recurrida, y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de la presente solicitud.

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

3.1. Sobre la actuación administrativa.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° 14-063149-0000-0000, requerida en dos oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad, a través de los Oficio N° 3333 del 30 de marzo de 2016 y Oficio N° 14095 del 06 de diciembre de 2016. En dichas oportunidades se comunicó a la sociedad solicitante sobre la falta de claridad de los términos utilizados para caracterizar la materia reivindicada (procedimiento) y se indicó que en el estado de la técnica se encontraba el documento D1 -CO 02-035953-, de donde era posible anticipar el método de desalcalinización de la superficie del vidrio, específicamente aquellas modalidades previstas en los capítulos reivindicatorios incluidos en escritos radicados bajo N° 14075971 del 25 de marzo de 2014 y del 18 de julio 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 03 de agosto de 2017, conformado por una (1) reivindicación. No obstante, se concluyó que no se encontraban superados todos los impedimentos para la concesión, por lo que mediante la Resolución N° 20021 del 24 de abril de 2017, el Despacho decidió denegar la reivindicación 1 por no ser nueva bajo las enseñanzas del documento D1.

3.2. Modificación del capítulo reivindicatorio.

En relación al capítulo reivindicatorio allegado junto 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, el 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.

Es oportuno e resaltar que la modificación al capítulo reivindicatorio radica en la inclusión de etapas d) a f), así:

- “d) formar el ácido carbónico (H_2CO_3);*
- e) reaccionar el ácido carbónico (H_2CO_3) con la superficie del vidrio, donde se sustituyen los iones Na^+ por iones H^+ y se forma Na_2CO_3 ; y*
- f) recocido del vidrio.”*



Resolución N° 31754

Ref. Expediente N° 14063149

3.3. Frente a la claridad de la materia reclamada.

En lo que respecta al requerimiento de claridad, el artículo 30 de la Decisión 486 señala que: *“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”*.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este tema, lo siguiente:

“[...] las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Agrega la jurisprudencia del Tribunal que ‘Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella’. (Proceso 106-IP-2002, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO, publicado en la Gaceta Oficial N° 892, de 31 de enero de 2003)”.^[1]

“[...] las reivindicaciones presentadas deben ser totalmente claras y precisas lo que significa que, en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, sólo si la situación lo exige podrá contener elementos que sirvan para aclararla”.^[2]

A la luz de lo anterior, se reitera que la modificaciones realizadas a la reivindicación independiente 1 no subsanan las objeciones planteadas sobre la claridad de la misma, porque no se presenta la totalidad de las condiciones técnicas por medio de las cuales se desarrolla el método y se resuelve el problema técnico objetivo, lo cual fue objetado durante el trámite, sin que se realizara alguna corrección o modificación del caso. Por tanto, el nuevo pliego reivindicatorio tampoco cumple con lo requerido por la norma en comento, esto dado, que las reivindicaciones de método se deben caracterizar por la secuencia de pasos, con las condiciones técnicas por medio de las cuales se deba llevar a cabo.

Ahora bien, en relación al argumento según el cual la temperatura a la cual se realiza la desalcalinización del vidrio depende del material del vidrio a tratar, es necesario precisar que si bien puede existir alguna variación dependiendo de la composición del vidrio, es también claro el efecto de una variación en la temperatura^{3,4} puede incidir en el proceso de desalcalinización, así como también el aumento de pH, lo que puede provocar resultados no deseados, por tanto, se reitera que las condiciones técnicas del proceso son indispensables para el correcto desarrollo del método reclamado, con lo cual se reitera la falta de claridad del método reclamado.

Además, es importante señalar que al requerir las condiciones técnicas a las cuales se debe llevar a cabo el método propuesto, no solo implica necesariamente incluir las temperaturas de desalcalinización del vidrio, sino las condiciones técnicas que alejen la invención del estado de la técnica y lo hacen nuevo e inventivo, las cuales son las que resuelven el problema técnico.

3.3. Examen de patentabilidad-Novedad.

En cuanto al análisis de novedad, el recurrente insiste que el documento D1 no anticipa la etapa de *“(...) soplado superficial de gas humidificado dióxido de carbono (CO₂) gaseoso, donde se sopla superficialmente sobre la superficie de vidrio durante la etapa de enfriamiento mediante una boquilla de direccionamiento del CO₂...”* ya que en el

¹ PROCESO 95-IP-2010. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Noviembre 11 de 2010, publicado el 27 de enero de 2011.

² Ibidem.

³ Tratamientos de la superficie del vidrio. J.M.^a Fernanda Navarro. A. Duran Carrera. Septiembre-Octubre 1985.

⁴ Transformaciones de la superficie del vidrio. M.^a I. Nieto Jimenez. BOL.SOC.ESP.CERAM. VIDR.26 (1987) 2, 83-92.

Resolución N° 31754

Ref. Expediente N° 14063149

documento D1 utiliza un tanque refrigerado, lo que implica un método diferente de tratamiento de la superficie del vidrio.

Sin embargo, contrario a lo referido por el recurrente, el documento D1 anticipa todas y cada una de las etapas técnicas de la invención, tal y como fue reclamada. Para soportar lo anterior, a continuación se presenta un cuadro comparativo por medio del cual se evidencia como las enseñanzas del documento D1 anticipa todas y cada una de las etapas del método de la invención.

Cuadro comparativo de las características técnicas estructurales de la materia reclamada vs el estado de la técnica citado.

Características esenciales	Documento D1
Método de desalcalinización de la superficie del vidrio, el cual consiste en:	Proceso de desalcalinización del vidrio (Pág.9, Párr. 3 del Rad. No.02-003953-00010).
a) Almacenar el CO ₂ grado industrial en un envase o cilindro a una presión de 6MPa.	Se conecta un envase o recipiente para almacenamiento del CO ₂ , grado industrial, ya sea (...) cilindro (...) (Pág. 12, Párr. 6 a Pág. 13, Párr. 1 del Rad. No.02-003953-00010) (...) La presión del envase de CO ₂ en los cilindros es de aproximadamente 6 MPa, suficiente para impulsar el gas a través de una red sin necesidad de contar con impulsión mediante otro gas (Pág. 13, Párr. 2 del Rad. No.02-003953-00010).
b) Humidificar mediante burbujeo el dióxido de carbono (CO ₂) gaseoso en una botella humidificadora, al cual tienen en el extremo inferior un tubo de entrada de gas inmerso en agua carbonatada o agua pura; y una salida de gas humidificado CARACTERIZADO PORQUE consiste además en:	En el proceso de elaboración del vidrio, en la etapa de enfriamiento y/o recocido del vidrio, se expone la superficie del vidrio a la acción de CO ₂ humidificado, para lo cual: se conecta un envase o recipiente para almacenamiento del CO ₂ , grado industrial, (...) al sistema de aplicación de gas desalcalinizador, (...) a continuación se instala una botella humidificadora (el CO ₂ gaseoso entra a través de un tubo cuyo extremo está sumergido en agua, por lo que se ve forzado a burbujear, ganando humedad); la salida de la botella humidificadora se conecta mediante tubería de conducción a un elemento inyector. (...) El CO ₂ se aplica por medio de una tubería o manguera de conducción y boquilla de direccionamiento del CO ₂ en el sitio que se quiere desalcalinizar (...) (Págs.12 y 13, Párr.6 y 1, respectivamente del Rad. No.02-003953- 00010). Para lograr un buen efecto desalcalinizador con el CO ₂ , es preciso humidificarlo inmediatamente antes de su aplicación, con lo que se favorece la formación de ácido carbónico (Pags.11, Párr. 3 del Rad. No.02-003953-00010).
c) Inyectar el gas humidificado proveniente de una tubería de conducción al inyector donde se sopla superficialmente el dióxido de carbono (CO ₂) gaseoso sobre la superficie del vidrio.	(...) la salida de la <u>botella humidificadora</u> se conecta mediante <u>tubería de conducción</u> a un elemento inyector; por último, se procede al ajuste del flujo para lograr el grado de desalcalinización deseado, mediante la ocurrencia de cambios químicos inducidos en la superficie del vidrio (...) <u>El CO₂ se aplica por medio de una tubería o manguera de conducción y boquilla de direccionamiento del CO₂ en el sitio que se quiere desalcalinizar</u> (...) (Págs.12 y 13, Párr. 6 y 1, respectivamente del Rad. No.02-003953- 00010) -subrayado
d) Enfriar mediante una boquilla de direccionamiento del CO ₂ el sitio a desalcalinizar.	Desalcalinización del vidrio el cual es un tratamiento al que se somete una pieza de vidrio una vez conformada, es decir, en la etapa de enfriamiento y/o recocido del vidrio, mediante el empleo de CO ₂ (...) (Pág. 12, Párr. 3 del Rad. No.02-003953-00010). El CO ₂ se aplica por medio de una tubería o manguera de conducción y boquilla de direccionamiento del CO ₂ en el sitio que se quiere desalcalinizar (Pág. 13, Párr. 1 del Rad. No.02-003953-00010).

Resolución N° 31754

Ref. Expediente N° 14063149

Características esenciales	Documento D1
d) Formar el ácido carbónico (H ₂ CO ₃).	Para lograr un buen efecto desalcalinizador con el CO ₂ es necesario humidificarlo inmediatamente antes de su aplicación, con lo que se favorece la formación del ácido carbónico (Pág. 12, Párr. 6 del Rad. No.02-003953-00010).
e) Reaccionar el ácido carbónico (H ₂ CO ₃) con la superficie del vidrio, donde se sustituyen los iones Na ⁺ por iones H ⁺ y se forma Na ₂ CO ₃ ; y	Las reacciones características del proceso son: CO ₂ +H ₂ O→H ₂ CO ₃ H ₂ CO ₃ +2Na ⁺ →Na ₂ CO ₃ +2H ⁺ (Pág. 12, Párr. 4). (...) por último, se procede al ajuste del flujo para lograr el grado de desalcalinización deseado, mediante la ocurrencia de cambios químicos inducidos en la superficie del vidrio (Pág. 13, Párr. 1 del Rad. No.02-003953-00010).
f) Recocido del vidrio.	Recocido del vidrio (Pág. 12, Párr. 3 del Rad. No.02-003953-00010).

Con base en lo anterior, resulta evidente que aun cuando la recurrente modifica el capítulo reivindicatorio, ello no implica una modificación sustancial al procedimiento reclamado, dado que las condiciones introducidas ya estaban plenamente contempladas en el documento D1. Es decir, las nuevas etapas de: “enfriar (...)”, “formar (...)”, “reaccionar (...)”, no definen condiciones técnicas que diferencien la invención del estado de la técnica citado, por tanto esta Oficina reitera como ya fue demostrado, que el método reclamado no es nuevo.

Finalmente, respecto a la etapa de inyección del gas humidificado, donde se sopla superficialmente el dióxido de carbono gaseoso sobre la superficie de vidrio y con lo cual se logra el enfriamiento mediante una boquilla, se advierte que esta característica estructural, contrario a lo argumento por la recurrente si esta divulgada en el documento D1, ya que el procedimiento descrito en la anterioridad define que “(...) en la etapa de enfriamiento y/o recocido del vidrio, se expone la superficie del vidrio a la acción de CO₂ humidificado, para lo cual: se conecta un envase o recipiente para almacenamiento del CO₂, grado industrial, ya sea un (...) cilindro (...) El CO₂ se aplica por medio de una tubería o manguera de conducción y boquilla de direccionamiento del CO₂ en el sitio que se quiere desalcalinizar” (Págs. 11 a 13. Párr. 3, 6 y 1, respectivamente del Rad. No.02-003953-00010), -subrayado fuera de texto-, con lo cual se pone en evidencia que al anticipar el documento D1 el mismo gas almacenado a la misma presión, con los mismos componentes estructurales del sistema (cilindro, boquilla, conexión de los elementos), por medio del cual se inyecta el gas, implícitamente esta revelado que la aplicación del CO₂ es por soplado, toda vez que la salida del gas del cilindro a la presión establecida y su paso por la boquilla implica el soplado, por lo tanto, no existe materia caracterizada que la aleje a la invención del estado de la técnica.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

Resolución N° 31754

Ref. Expediente N° 14063149

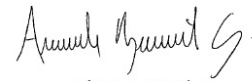
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 20021 del 24 de abril de 2017, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al solicitante RICARDO BECERRA PRIETO, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la etapa de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 30 de julio de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2019.07.30
23:00:43 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

