

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 37741

Ref. Expediente N° 15305152

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. 33766 del 17 de Mayo de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “PREPARACIÓN DE LA BORRA DEL CAFÉ PARA PROCESOS DE AGLUTINACIÓN Y MATERIALES ASÍ OBTENIDOS”, con fundamento en los artículos 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1 a 5 no cumplieron con el requisito de nivel inventivo y el pliego reivindicatorio no era claro.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 03 de Julio de 2018 con el No. NC2018/0006957, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el señor WALTER VILLARREAL QUINTERO., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Modificaciones durante el trámite de la solicitud.

La sociedad recurrente presenta aclaraciones sobre los cambios que realizó durante el trámite, los cuales se basan:

- “(...) se corrigió el título de la invención”,
- “(...) se anexó descripción corregida de acuerdo a lo indicado por el examinador, incluyendo el cambio del término polimerizar por aglutinar”,
- “(...) se anexó capítulo reivindicatorio reorganizado de manera que la reivindicación 1 cumple con los requisitos de claridad y de patentabilidad (...)” y
- (...) Con respecto al secado es de anotar que se lleva a cabo en un túnel cubierto que funciona con energía solar, bajo condiciones de temperatura entre los 30 °C y 55 °C para asegurar un contenido de humedad entre un 1 y 10%, condición necesaria para su posterior proceso de aglomeración en la obtención de materiales por aglomerado, vaciado, moldeado y porque un contenido mayor de humedad además de afectar el proceso deteriora [sic] el producto obtenido. Es importante además porque este tipo de túnel permite el ahorro de energía”.

Por lo que concluye que “(...) de acuerdo a como se presenta el capítulo reivindicatorio y teniendo en cuenta los documentos citados en ellos no se divulga un proceso para preparar la borra del café para su posterior aglutinación y tratamientos de vaciado, inyección, aglomeración, que van ligados a este proceso y que en consecuencia cumplen con los requisitos de patentabilidad. Se reitera que nuestra invención comprende un proceso de preparación o acondicionamiento de la borra del café, que presenta una secuencia de etapas con ciertas condiciones que no se divulga en los antecedentes citados y la cual es necesaria para los posteriores procesos, cuya patentabilidad como se puede observar va ligada a este proceso de tratamiento de la borra del café”.



Resolución N° 37741

Ref. Expediente N° 15305152

2.2. Estado de la técnica.

Asimismo, la sociedad recurrente menciona que ninguno de los dos documentos sugieren el paso de extracción de aceite, por tanto *“(...) de acuerdo a como se presenta el capítulo reivindicatorio y teniendo en cuenta los documentos citados en ellos no se divulga un proceso para preparar la borra del café para su posterior aglutinación y tratamientos de vaciado, inyección, aglomeración, que van ligados a este proceso y que en consecuencia cumplen con los requisitos de patentabilidad”*., toda vez que el proceso reclamado involucra los pasos de preparación o acondicionamiento de la borra de café, con una secuencia de etapas y sus condiciones técnicas que no son anticipadas por los documentos del arte previo.

2.3. Objeto de la solicitud.

Adicional a ello, la sociedad recurrente explica que *“(...) el objeto de la invención es el de procesar o tratar la borra del café para un mejor y mayor aprovechamiento de la misma en procesos de obtención de productos de calidad óptima mediante aglomeración, vaciado o moldeado, tratamiento no mencionado en ninguno de los antecedentes citados, donde además solo se indica los procesos de vaciado o aglomerado para obtención de tabletas, láminas u otros utensilios a partir de mezcla de la borra y granos de café con otros materiales de relleno o fibrosos lo cual no se aplica en nuestro proceso”*.

2.4. Del requisito de nivel inventivo.

La sociedad recurrente manifiesta que su invención cumple con el requisito de nivel inventivo frente a las enseñanzas del arte previo, y con base en lo mencionado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explica que *“(...) para que una anterioridad pueda afectar el nivel inventivo de una solicitud de patente, debe comprender enseñanzas claras y directas (obvias) para que la persona medianamente versada en la materia pueda considerarlas y aplicarlas para un fin determinado, por lo tanto consideramos que los documentos citados no divulgan las etapas y condiciones de las cuales se pueda derivar el proceso de preparación de la borra del café de nuestra invención.”*

Por último, la sociedad recurrente afirma que “Con los anteriores argumentos expresados en el documento de respuesta al R 45 [sic] se considera que hay suficiente claridad en la sustentación de las reivindicaciones técnicas descritas

Por lo que se considera que la Resolución No. 33766 que se recurre debe ser objeto de revocatoria y en su lugar debe ser concedida la patenten de invención”.

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

3.1. Objeto, alcance y actuación administrativa.

La solicitud de patente tramitada en el presente caso divulga procesos de polimerización de la borra de café y su aplicación en la elaboración de aglomerados. El proceso descrito incluye las etapas de recibir la borra de café molido usado, extraer el aceite que contiene la borra -en un equipo de extracción de aceites por evaporización o prensado en frío, secar de la borra de café molido hasta que presente humedad de entre el 2 y el 20 % expresada en base seca, polimerizar en vaciado, inyectar y/o aglomerar.

Resolución N° 37741

Ref. Expediente N° 15305152

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° 15 305152 0000 0000, requerida en una oportunidad durante la etapa de examen de patentabilidad, a través del Oficio N° 13246 del 13 de Septiembre 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 proceso de preparación de la borra de café molido usado, esto respecto a las enseñanzas de los documentos D1 -US2006/0194900- y D2 -US4364979-.

Frente a las objeciones formuladas por el Despacho, la sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio con el radicado bajo el N° 15305152 del 30 de Enero de 2018, conformado por cinco (5) reivindicaciones. No obstante, la Superintendencia concluyó que persistían los impedimentos para la concesión, por lo que mediante la Resolución N° 33766 del 18 de Mayo de 2018, el Despacho decidió denegar el derecho de exclusividad a la solicitud, al considerar que las reivindicaciones 1 a 5 no cumplían con los requisitos de patentabilidad, específicamente el de nivel inventivo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486, teniendo en cuenta las enseñanzas de los documentos D1 y D2, y por otra parte, se indicó que la materia reclamada tampoco cumplía con el requisito de claridad de que trata el artículo 30 del mismo cuerpo normativo.

Respecto al alcance del pliego reivindicatorio en estudio este consiste en un proceso de preparación de la borra de café molido usado, que se caracteriza por incluir las siguientes etapas:

“a) Recibir la borra de café molido usado proveniente de las plantas de café soluble, las liofilizadoras, las tiendas de café, cafeterías y sitios de consumo de café. Esta borra materia prima del proceso se debe reducir, reciclar y secar entre los 10 primeros días después de haber sido extraído el café, antes de su degradación.

b) Extraer el aceite que contiene la borra.

c) Secar la borra de café molido en un túnel de secado cubierto con material plástico, en ambiente controlado de humedad y temperatura entre los 30°C y 55°C, que funciona con energía solar.

d) Polimerizar la borra de café con un contenido de humedad entre 1% y 10%, resultante en el paso c)”.

3.2. Modificaciones durante el trámite de la solicitud y cumplimiento del artículo 34 de la Decisión 486.

Toda vez que la sociedad recurrente manifiesta que los cambios que efectuó durante el trámite se realizaron tanto en la descripción como en el capítulo reivindicatorio, esta Oficina encuentra procedente realizar la revisión detallada a las citadas modificaciones.

En primer lugar, este Despacho encuentra que la sociedad recurrente realizó dos modificaciones a la solicitud de patente -capítulos descriptivo y reivindicatorio- y que el estudio de patentabilidad comunicado mediante Oficio N° 13246 del 13 de Septiembre de 2017 se presentó un error al aceptar las modificaciones hechas al capítulo reivindicatorio -en respuesta al requerimiento del Oficio N° 300 del 21 de Enero de 2016-, puesto que allí se incluyó materia que no fue divulgada inicialmente contenida en la solicitud, por lo que infringió lo estipulado por el artículo 34 de la Decisión 486.

Para ilustrar la conclusión anterior este Despacho presenta el siguiente cuadro comparativo entre algunos aparte del capítulo descriptivo inicial y el allegado mediante escrito radicado bajo N° 15305152 del 26 de Abril de 2016.

Resolución N° 37741

Ref. Expediente N° 15305152

Cuadro Comparativo 1

Capítulos Descriptivos	
Radicado 15305152 del 23 de diciembre de 2015	Radicado 15305152 del 26 de abril de 2016
(...) se puede incorporar en los procesos de moldeo e inyección, además utilizando un agente aglutinante apropiado , se puede aglomerar en tabloncillos de diferentes tamaño [sic]. (Págs.7 y 21, Párr.1)	(...) se puede incorporar en los procesos de moldeo e inyección, además utilizando un agente aglutinante apropiado , se puede aglomerar en tabloncillos de diferentes tamaño [sic]. (Págs.6 y 16, Párrs.1 y 6 respectivamente)
	(...) junto a un aglutinante de resina sintética, o resina proteínica o almidón o resina urea-formaldehído o resinas fenólicas de melanina, de urea formaldehído o melanina en una proporción de entre 10 y 40% (Pág.9, Párr.2)
La invención también se refiere a objetos manufacturados obtenidos por moldeo por inyección o extrusión, así como los obtenidos por aglomeración de la borra con diversos aglutinantes . (Págs.7 y 21, Párr.2)	La invención también se refiere a objetos manufacturados obtenidos por moldeo por inyección o extrusión, así como los obtenidos por aglomeración de la borra con diversos aglutinantes . (Págs.6 y 16, Párr.2 y 6 respectivamente).
(...) Inmunizante entre un 1 y 10% (Pág.11, Párr.3)	(...) Inmunizante entre un 1 y 10% (Pág.9, Párr.2)

En el cuadro anterior se evidencia que en la modificación al capítulo descriptivo allegada el 26 de Abril de 2016, refiere diferentes tipos de aglutinantes como por ejemplo de resina sintética, o resina proteínica o almidón o resina urea-formaldehído o resinas fenólicas de melanina, de urea formaldehído o melanina, sin embargo, estos componentes no fueron sugeridos ni mencionados en la solicitud inicialmente presentada, por lo que la inclusión de dicha información corresponde a una ampliación a la divulgación inicial de la solicitud presentada el 23 de Diciembre de 2015.

Ahora bien, respecto a las modificaciones al pliego reivindicatorio este Despacho presenta nuevamente un cuadro comparativo entre el capítulo reivindicatorio inicial y el allegado mediante escrito radicado bajo N° 15305152 del 26 de Abril de 2016.

Cuadro Comparativo 2

Capítulos Reivindicatorios	
Radicado 15305152 del 23 de diciembre de 2015.	Radicado 15305152 del 26 de abril de 2016.
No menciona aglutinante	Reivindicación 2: (...) se mezcla, en una cantidad de entre el 50 y 90% junto con un aglutinante de resina sintética, o resina proteínica o almidón o resina urea-formaldehído o resinas fenólicas de melanina, en una proporción de entre 10 y 40%.
(...) Inmunizante entre un 1 y 10% (Pág.11, Párr.3)	Reivindicación 2: (...) inmunizante Líquido viscoso a base de fungicidas e insecticidas organofosforados con amplio espectro de control y protección integral para todo tipo de aglomerados entre un 1 y 10%.

En donde, se evidencia que en la reivindicación 2 se incluyen diferentes tipos de aglutinantes como por ejemplo de resina sintética, o resina proteínica o almidón o resina urea-formaldehído o resinas fenólicas de melanina, de urea formaldehído o melanina que no fueron parte de la solicitud inicial y que además en la misma reivindicación 2 se especificó que el inmunizante es un líquido viscoso a base de fungicidas e insecticidas organofosforados, sin embargo, esto no fue sugerido ni mencionado en ni en el capítulo descriptivo ni reivindicatorio de la solicitud inicialmente presentada. Por tanto su inclusión en el pliego reivindicatorio corresponde a una ampliación a la divulgación presentada el 23 de Diciembre de 2015.

Resolución N° 37741

Ref. Expediente N° 15305152

En conclusión, tanto el Oficio N° 13246 del 13 de Septiembre de 2017 como la Resolución No. 33766 del 17 de Mayo de 2018 deben ser revocados -por cuanto aceptan y evalúan un pliego reivindicatorio que debió ser rechazado por infringir lo estipulado en el artículo 34 de la Decisión 486-.

3.3. Del requisito de nivel inventivo y otras consideraciones.

Ahora bien, en cuanto a los argumentos de la sociedad recurrente expuestos en el recurso de reposición relacionados con el estudio de patentabilidad –nivel inventivo- y las objeciones de claridad presentadas en la resolución impugnada, este Despacho encuentra que en virtud de lo expuesto en el numeral 3.2 es improcedente pronunciarse al respecto, puesto que se basan en comparaciones hechas entre el estado de la técnica y un pliego reivindicatorio que infringió lo establecido por el artículo 34 de la Decisión 486 y además el recurso de reposición no es la oportunidad procesal para realizar el examen de patentabilidad de la solicitud, sino que es una herramienta para revisar si el acto administrativo proferido en primera instancia estuvo ajustado a las normas aplicables al caso en concreto.

En conclusión, esta Oficina encuentra procedente revocar la resolución impugnada y devolver el expediente a la etapa procedimental correspondiente, con el fin de que se practique el estudio de patentabilidad a la solicitud inicial o sus modificaciones aceptables, lo anterior, para dar estricto acatamiento a lo ordenado en el artículo 14 de esta normativa andina, y en aras de garantizar el derecho de contradicción y defensa que le asiste a la sociedad solicitante.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 33766 del 17 de Mayo de 2018, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

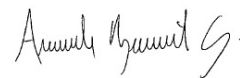
ARTÍCULO SEGUNDO: Revocar el Oficio N° 13246 del 13 de Septiembre de 2017.

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución al señor WALTER VILLARREAL QUINTERO, 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 20 de agosto de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2019.08.20
17:01:35 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.