

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 7729 de 30 de junio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0005519

Señores

CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA ESMERALDA COLOMBIANA

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “COMPOSICIÓN PARA EL RELLENO DE FISURAS Y MICROFISURAS EN ESMERALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU PRESENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO”

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Corrección de irregularidades y adecuación del trámite a derecho.

Esta Dirección de manera oficiosa realizó una revisión de las actuaciones surtidas dentro del trámite de solicitud de patente de invención radicado bajo el N° NC2018/0005519 y que reposan en el Sistema de Información para la Propiedad Industrial -SIPI-, evidenciando las siguientes situaciones:

- 1.1.** La solicitud fue radicada ante esta Oficina el 25 de mayo de 2018.
- 1.2.** En aplicación de lo establecido por el artículo 33 de la Decisión 486 de 2000, la misma fue objeto de requerimiento por incumplir los requisitos mínimos de presentación mediante Oficio N° 7201 del 2018.
- 1.3.** La respuesta al citado requerimiento fue allegada por parte de Ustedes el día 10 de agosto de 2018, teniéndose por cumplidos en dicha fecha los requisitos mínimos que fueron observados mediante el oficio referido en el numeral anterior.
- 1.4.** No obstante lo anterior dentro de los datos bibliográficos contenidos en el expediente de la referencia no se hizo el ajuste correspondiente a la fecha de presentación correcta de la solicitud, esto es, la fecha en que se acreditó ante esta Oficina el cumplimiento de la totalidad de los requisitos mínimos conforme lo establecido por el artículo 33 de la Decisión 486 de 2000.

A partir de lo anterior esta Dirección en ejercicio de la competencias que le asisten en virtud del numeral 1 del artículo 20 del Decreto 4886 de 2011, así como, lo establecido por el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, procederá de oficio a adelantar la corrección de la irregularidad evidenciada en el numeral 1.4 de este oficio, es decir, lo relacionado con la fecha correcta de presentación de la solicitud contenida en expediente de la referencia.

En consecuencia para todos los efectos, se tendrá que la fecha de presentación de la solicitud de patente de invención radicada bajo el N° NC2018/0005519 es el 10 de agosto de 2018, fecha en la que el solicitante completó los requisitos mínimos para su admisión a trámite de conformidad con lo preceptuado por el artículo 33 de la Decisión 486 de 2000.

2. Objeto de la invención



Oficio N° 7729 de 30 de junio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0005519

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486.

Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 4 del radicado N° NC2018/0005519 del 10 de agosto de 2018.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar una composición sin sustancias sintéticas para el tratamiento o relleno de fisuras de esmeraldas, que represente un mejoramiento en su calidad, presentación y belleza.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición que consiste en una mezcla de sustancias naturales, como resina natural terpénica y anetol.

3. De la solicitud de patente

3.1. Título

El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0005519 del 10 de agosto de 2018, tituló la invención como: "COMPOSICIÓN PARA EL RELLENO DE FISURAS Y MICROFISURAS DE ESMERALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU PRESENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO". Este título no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el título siguiente: "COMPOSICIÓN PARA EL RELLENO DE FISURAS Y MICROFISURAS DE ESMERALDAS, QUE CONSISTE EN UNA RESINA NATURAL TERPÉNICA Y ANETOL".

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- Las reivindicaciones deben presentarse con la forma: "Preámbulo – enlace gramatical - parte característica". El preámbulo indica cuál es el objeto de la invención, que suele coincidir con el título de la invención (aparato, proceso, composición, etc.) y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica. Por su parte, la parte característica indica las características técnicas que el solicitante desea proteger y que distinguen la invención de los restantes conocidos. Estas dos partes están separadas por un enlace gramatical como: "caracterizado por" o "que comprende". Cabe agregar, que una reivindicación independiente es la que contiene todas las características esenciales de la invención y es autosuficiente, y una reivindicación dependiente es la que contiene todas las características de la reivindicación de la cual depende y además: i) hace referencia a ésta; y ii) adiciona una o más características que limitan el objeto a proteger. Por lo tanto, se requiere modificar el capítulo reivindicatorio en base a lo anteriormente señalado, reclamando por ejemplo:

1. Composición para el tratamiento o relleno de fisuras y microfisuras de esmeraldas, que consiste en:...

Oficio N° 7729 de 30 de junio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0005519

2. Composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la composición está caracterizada por...

- La reivindicación 1 no menciona las proporciones de los componentes de la composición. Por lo tanto se requiere al solicitante que defina las proporciones, de acuerdo al soporte presente en la descripción.

- Se sugiere eliminar la referencia a los usos a lo largo del capítulo reivindicatorio, teniendo en cuenta que estos no son patentables de acuerdo a D486 Art. 14.

- La reivindicación 4 no es clara porque indica un método pero no se mencionan las etapas ni las condiciones en que debieran realizarse las mismas. Se sugiere, entonces, incluir las etapas, por ejemplo: suministrar, adicionar, mezclar..., junto con sus condiciones, tales como: solventes, concentración de los reactivos, entre otros, de acuerdo al soporte presente en la descripción. Se recuerda al solicitante que un método se define por sus etapas y condiciones necesarias en cada una de ellas. De igual forma, se reitera que la reivindicación debe presentarse con la forma: "Preámbulo – enlace gramatical - parte característica", por ejemplo:

4. Proceso para la fabricación de una composición para el tratamiento o relleno de fisuras y microfisuras de esmeraldas, que consiste en:

a) mezclar...

- La reivindicación 2 no es clara ya que caracteriza la composición por sus parámetros, como el índice de refracción, y si bien puede ir dentro de la reivindicación, este debe acompañar las características técnicas esenciales de la composición. Se le recuerda al solicitante que una reivindicación tipo composición debe ser definida en función de sus características técnicas esenciales, las cuales corresponden a sus ingredientes esenciales (en este caso, el nombre químico específico de cada uno de los compuestos utilizados en la preparación de la composición) y la proporción específica y delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos, de acuerdo al soporte presente en la descripción.

- La reivindicación 3 presenta la siguiente característica funcional: *"para una óptima retención de la mezcla dentro de las fisuras"*, que si bien puede ir dentro de la reivindicación, sólo se permite para dar mayor claridad a la misma y no se considera una característica técnica esencial de la invención.

- La reivindicación 2 no es clara porque se refiere a *"...con el propósito de producir el efecto físico de desaparición de la fisura y mejorar su presentación"*, el cual es un resultado a alcanzar y no define a 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. Se sugiere reemplazar por las características esenciales que contribuyen a la obtención de ese efecto, es decir definiendo la composición por sus características técnicas esenciales (componentes y proporciones).

- La reivindicación 2 emplea el término *"cercano"* que es impreciso. Se sugiere sustituirlo por un término o rango preciso, de acuerdo al soporte presente en la descripción.

3.3. Descripción (Art. 28 Decisión 486 literal (c))

- Se sugiere organizar la descripción, ubicando las páginas 23 a 25 donde se enseña el método de preparación de la composición, a continuación de la sección "solución al problema de la viscosidad", es decir en la página 18. Posteriormente, se sugiere incluir



Oficio N° 7729 de 30 de junio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0005519

las figuras y finalmente el resumen.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 10 de agosto de 2018, que corresponde a la fecha de presentación nacional, conforme la adecuación y corrección realizada en el numeral 1 del presente oficio.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Estado de la técnica			
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	CO NC2016/0002612	“COMPOSICIÓN PARA EL RELLENO DE FISURAS Y MICROFISURAS DE ESMERALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU PRESENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO”	30 de enero de 2017

El documento D1¹ divulga una composición novedosa para el tratamiento de fisuras en esmeraldas, que permite mejorar su presentación. La composición no utiliza sustancias sintéticas o producidas en un laboratorio. La composición tiene un índice de refracción cercano lo más posible al de la esmeralda, con el propósito de que la fisura no sea visible, con una viscosidad adecuada, para que no se descargue fácilmente, con una buena duración ante agentes de deterioro, produciendo una mejora sustancial en la presentación de la gema (Resumen).

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486)

5.1. Novedad (Art 16 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: “*Nuevo producto que consiste en (...)*” (Radicado N° NC2018/0005519 del 10 de agosto de 2018).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Composición:	Composición:
Resina natural terpénica	Resina natural terpénica (Rev. 1; Pág. 14)
anetol	anetol (Rev. 1; Pág. 14)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 no son nuevas porque sus características: una resina natural terpénica y anetol; habían sido divulgadas previamente en el documento D1 que menciona una composición para el tratamiento o relleno de fisuras de esmeraldas caracterizada porque comprende: una resina natural terpénica y anetol (Rev. 1); de acuerdo a la descripción de D1 no se observa la presencia de componentes adicionales en la composición (Pág. 4-5). Los constituyentes de las composiciones y sus proporciones específicas, otorgan a dichas composiciones propiedades tales como: un índice de refracción cercano o igual al

¹<https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/PT/Qbe.aspx?sid=636597579615466225>

Oficio N° 7729 de 30 de junio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0005519

de una esmeralda (1,57), una viscosidad adecuada para que no se descargue fácilmente, y una buena duración ante agentes de deterioro. En adición estas bondades, las composiciones descritas no comprenden sustancias sintéticas o producidas en un laboratorio, tales como resinas epóxicas (rechazadas en el mercado), y no causan algún tipo de daño en la esmeralda o aumento de sus fisuras (Pág. 5).

Adicionalmente, el documento D1 menciona que una modalidad preferida de la invención consiste en una composición donde el componente a) (resina natural terpénica) está en un porcentaje de 70 % a 80 % en peso, y el componente b) (anetol) está en un porcentaje de 20 % a 30 % en peso (Pág. 5).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 3 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

De igual manera, se señala que el procedimiento para preparar la composición reclamado en la reivindicación 4 no es nuevo, porque las etapas de diluir la resina terpénica en tetrahidrofurano, mezclar con anetol y separar el solvente mediante un equipo rotavapor; están divulgadas en el estado de la técnica (D1, Pág. 5-6).

6. Conclusión con respecto a novedad y/o nivel inventivo

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	CO NC2016/0002612	1 a 4	Novedad

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

Oficio N° **7729** de **30 de junio de 2020**

Ref. Expediente N° NC2018/0005519



Oficio N° 7729 de 30 de junio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0005519

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2018/0005519		1°	x	2°		3°		Revoca	
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
10/08/2018						x			
Solicitante									
Centro de Desarrollo Tecnológico de la Esmeralda Colombiana									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	
CRITERIOS DE BÚSQUEDA									
Reivindicaciones objeto de búsqueda				1 a 4					
Palabras clave utilizadas				título: Esmeralda* ((NATURAL TERPENIC RESIN AND ANETHOLE)/TI/AB/CLMS AND (EMERALD)/TI/AB) (("crack" OR "fissure" OR "crack" "occurrence" OR "fracture" OR "crack" "generation" OR "crack" "formation" OR "crack" "propagation")/KEYW/TI/AB AND (emerald)/TI/AB) FT=(anethole) and FT=(emerald or gem or jewel) and FT=(resin) FT=(anise or fennel) and TA=(emerald or gem or jewel)					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:		A44C 17/00, A44C 27/00			
				CPC:					
DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)									
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado(?)				
SIPI	NC2016/0002612	30/01/2017	1 - 4	Rev. 1; Pág. 4-6	X				
Orbit	CN102617048	22/03/2012	-		A				
	JP11196914	19/01/1998	-		A				
	CN105624793	02/03/2016	-		A				
Patbase	CN2539628	16/05/2002	-		A				
	US1775867	16/09/1930	-		A				
	US1775869	16/09/1930	-		A				
STNext	US3761292	25/09/1973	-		A				
	Kiefert (2000)	2000	-		A				
	Armstrong (2000)	25/10/2000	-		A				
	Kiefert (1999)	1999	-		A				
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)		Lore Kiefert, et al. Identification of gemstone treatments with Raman Spectroscopy, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 4098 · (2000) Septiembre							
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.		Daniel W. Armstrong,Xiande Wang &C. R. Beesley, Analysis of Fissure-Filled Emeralds and Rubies by Diffuse Reflectance Fourier Transform Infrared Spectroscopy, Analytical Letters (2000), 33(1), 111-123.							
O		Lore Kiefert, et al. Identification of filler substances in emeralds by infrared and Raman spectroscopy. Materials Science, Journal of Gemmology (1999), 26(8), 501-520.							
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.									

Oficio N° 7729 de 30 de junio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0005519

(2) Categorías de documentos citados	
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
Fecha del reporte de búsqueda: (22/05/2020)	
Examinador: DIANA MILENA SÁNCHEZ LANCHEROS	