

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 71358

Ref. Expediente N° NC2018/0005519

Por la cual se deniega una Patente de Invención

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 escrito radicado en esta Superintendencia el 10 de agosto de 2018 con el N° NC2018/0005519, por Centro de Desarrollo Tecnológico de la Esmeralda Colombiana, presentó la solicitud de patente de invención titulada “COMPOSICIÓN PARA EL RELLENO DE FISURAS Y MICROFISURAS EN ESMERALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU PRESENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO”.

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 849 el 18 de enero de 2019, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 7729, notificado el 1 de julio de 2020, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2018/0005519 el 23 de julio de 2020, respondió oportunamente el requerimiento formulado sin presentar nuevo capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio presentado con el radicado N° NC2018/0005519 el 10 de agosto de 2018.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina “*Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial*”.

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 4 incluidas en el radicado bajo el N° NC2018/0005519 el 10 de agosto de 2018, no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1 Objeto de la invención

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.

Resolución N° 71358

Ref. Expediente N° NC2018/0005519

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.

6.2 Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 30, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que señala: *“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”*.

Las reivindicaciones presentan las siguientes observaciones:

- 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.
- La reivindicación 1 no menciona las proporciones de los componentes de la composición.
- Las reivindicaciones hacen referencia a usos, los cuales 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.
- 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.
- 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.
- La reivindicación 2 emplea el término “cercano” que es impreciso.



Resolución N° 71358

Ref. Expediente N° NC2018/0005519

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

En virtud de lo dispuesto en el artículo 28, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que señala: *“La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: ... c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;...”*.

La descripción no se encuentra ordenada, teniendo en cuenta que las figuras, las reivindicaciones y el resumen se encuentran en medio de la descripción; ya que el método de preparación de la composición se enseña al final de este.

6.4 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.

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

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).

6.5 Novedad (Art 16 Decisión 486)

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”*.

En el presente caso, la composición reclamada en la solicitud no es nueva, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *“Nuevo producto que consiste en (...)”* (Radicado N° NC2018/0005519 del 10 de agosto de 2018).

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

Resolución N° 71358

Ref. Expediente N° NC2018/0005519

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el documento D1 que representa el estado de la técnica:

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 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).

6.6 Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante afirma que *“En el numeral 2 de su comunicado, no vemos el objeto de la observación con respecto al número de reivindicaciones, ya que solo presentamos cuatro (4) y se canceló el costo correspondiente”*.

Esta Oficina aclara que, en el numeral 2 del Oficio N° 7729 notificado el 1 de julio de 2020 se señala que el capítulo reivindicatorio presenta 4 reivindicaciones, las cuales son estudiadas en su totalidad. La observación respecto al pago de la tasa complementaria, se hace con el fin de informar al solicitante que el estudio se realizará sobre las reivindicaciones que se encuentren pagas, ya que la tasa de Solicitud Patente de Invención contiene el

Resolución N° 71358

Ref. Expediente N° NC2018/0005519

derecho a presentar las 10 primeras reivindicaciones, es decir, que se debe pagar un valor de reivindicación adicional a partir de la undécima reivindicación. Es importante aclarar que dicha observación se realiza en todos los exámenes de fondo emitidos por la Oficina.

El solicitante sostiene *“Atendiendo a la observación del numeral 3, tomamos en cuenta su sugerencia de cambio de título por estar más adecuada a las formas utilizadas por uds (...) Las observaciones con respecto a la redacción de las reivindicaciones, son tenidas en cuenta”*.

Esta Oficina aclara que, si bien el solicitante indica que se tienen en cuenta las sugerencias respecto a la modificación del título y a la redacción de las reivindicaciones, no se presenta un nuevo título o un nuevo capítulo reivindicatorio; de tal forma que, en la presente resolución se estudian las reivindicaciones 1 a 4 del Radicado N° NC2018/0005519 del 10 de agosto de 2018.

El solicitante argumenta que *“En cuanto a las fechas, solicitamos aclaración: efectivamente nosotros presentamos la solicitud con fecha 25 de mayo de 2018 para análisis de forma y que una vez recibidas la anotaciones respectivas, enviadas por uds. después de 2 meses, fueron contestadas y radicadas el día 10 de agosto. Este ejercicio se ha hecho personalmente en sus oficinas, donde se coloca un sticker con la respectiva fecha de recepción cada vez que se lleva un documento”*.

Esta Oficina aclara que, el solicitante radicó la solicitud el día 25 de mayo de 2018; sin embargo, dicha solicitud no cumplía con los requisitos mínimos establecidos por la D. 486 Art. 33, tal como se señala en el Oficio N° 7201 notificado el 12 de junio de 2018. La respuesta a dicho requerimiento fue radicada el 10 de agosto de 2018; por lo tanto, esta es la fecha de presentación de la solicitud, al cumplir con la totalidad de los requisitos mínimos, tal como lo dispone la citada norma, en consonancia con el numeral 1.2.1.5. del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia, al indicar que la fecha de presentación será aquella en la que la Oficina reciba la totalidad de la información requerida.

El solicitante argumenta que *“Se hace una serie de observaciones en los numerales 4 y 5, donde se cuestiona la novedad de la invención y las reivindicaciones, pues se anota que ya existen en un anterior documento (CO NC2016/0002612) de enero de 2017. No se hace ningún análisis por parte de uds, en el sentido de que el mencionado documento es presentado ahora por la misma entidad (CDTEC), con el mismo nombre del producto a patentar, con los mismos inventores, en el documento actual, referenciado como N° NC2018/0005519. Si se revisa con cuidado el historial del documento de 2017, se encontrará que fue declarado en abandono, situación sobre la cual se presentó un recurso de reposición, al cual se tiene derecho, y que recomienda la propia Superintendencia, justificando la situación, pero que de todas formas no fue aceptado. Por eso se tomó la decisión de presentarlo de nuevo. El único cambio es el de representante legal. Se está, entonces comparando un documento contra sí mismo, para declarar la invención como no novedosa. Queremos llamar seriamente la atención sobre esta situación, pues, con todo respeto no es clara, no es justa y la consideramos indelicada con nuestra entidad”*.

Esta Oficina aclara que, el artículo 17 de la Decisión 486 enseña que: *“Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada siempre que tal divulgación hubiese provenido de: a) el inventor o su causahabiente; b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el*



Resolución N° 71358

Ref. Expediente N° NC2018/0005519

contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o, c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente” (subrayado fuera de texto). Por lo tanto, teniendo en cuenta que la fecha de publicación de la solicitud NC2016/0002612 (D1) es el 30 de enero de 2017, y que la solicitud NC2018/0005519 tiene como fecha de presentación el 10 de agosto de 2018; dicho documento D1 puede ser considerado como estado de la técnica, teniendo en cuenta que ha transcurrido más de un año desde su fecha de publicación y la fecha de presentación de la solicitud bajo estudio; de tal forma que es pertinente emplear el documento D1 para afectar la novedad de la presente solicitud, a pesar de que pertenezca al mismo solicitante e inventores.

El solicitante afirma que “Con respecto al resto de la bibliografía presentada por uds. en la tabla anexa a su documento, conocemos una buena parte de ella y no tiene ninguna relevancia respecto a la novedad del producto presentado. Dado que toda la información está clasificada, como “A” de acuerdo a dicha tabla, no se soporta claramente ninguna evidencia con respecto a la novedad del producto”.

Esta Oficina aclara que, el informe de búsqueda indica los documentos que son considerados relevantes en la búsqueda realizada. Los documentos con clasificación “A” definen el estado general de la técnica pero no son considerados como particularmente relevantes; por lo tanto, dichos documentos no son empleados para evaluar la novedad o el nivel inventivo de la solicitud, como se observa en el numeral 6.4 de la presente Resolución. Es importante resaltar que la novedad de la solicitud es afectada con el documento CO NC2016/0002612, de tal forma que no es necesario que la novedad se afecte de manera adicional con otros documentos.

SÉPTIMO: Que 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 EN ESMERALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU PRESENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO”. Sin embargo, no se acepta porque es muy amplio y no define la materia reclamada; por lo tanto, de acuerdo con el objeto de la solicitud, el título de la invención quedará de la siguiente manera: “COMPOSICIÓN PARA EL RELLENO DE FISURAS Y MICROFISURAS DE ESMERALDAS, QUE CONSISTE EN UNA RESINA NATURAL TERPÉNICA Y ANETOL”.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos del solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “COMPOSICIÓN PARA EL RELLENO DE FISURAS Y MICROFISURAS DE ESMERALDAS, QUE CONSISTE EN UNA RESINA NATURAL TERPÉNICA Y ANETOL”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a Centro de Desarrollo Tecnológico de la Esmeralda Colombiana, advirtiéndole que contra ella procede el

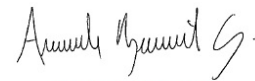
Resolución N° 71358

Ref. Expediente N° NC2018/0005519

recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 9 de noviembre de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.11.10
09:01:06 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.