

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 16084

Ref. Expediente N° NC2018/0005519

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 N° 71358 del 9 de noviembre de 2020 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIÓN PARA EL RELLENO DE FISURAS Y MICROFISURAS DE ESMERALDAS, QUE CONSISTE EN UNA RESINA NATURAL TERPÉNICA Y ANETOL”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486, al considerar que la materia de las reivindicaciones 1 a 4 no cumple con el requisito de novedad, ni tampoco cumple con el requisito de claridad. De igual manera se objetó el capítulo descriptivo por no presentar la información de manera ordenada.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 30 de noviembre de 2020 con el N° NC2020/0015096, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA ESMERALDA COLOMBIANA, interpuso un recurso de reposición con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1 Sobre las modificaciones realizadas durante el trámite.

La sociedad recurrente manifiesta que tuvo “(...) *en cuenta las anotaciones enviadas por la SIC y que según la resolución de denegación enviada, no existen*”, motivo por el cual adjunta nuevamente los documentos presentados en agosto de 2018 y julio de 2020, en los cuales se evidencia los cambios realizados.

Complementario a lo anterior, resalta que al final del documento del 2020 se destaca en color rojo que “*A manera de ilustración, ya que no se pretende su reivindicación, se presenta el procedimiento abreviado, utilizado para su preparación*”.... (Por eso se colocó al final del texto de 2020, pag.18-19) Por este motivo, anotamos que **no aparece ninguna reivindicación referente a un procedimiento en el nuevo documento (2020), lo cual no coincide con la observación de la SIC (compárese pag 20 y pag 40), con respecto a la reivindicación 4 (se transcribe arriba como 2B).**

Por lo tanto, en este caso también nos hemos acogido a las recomendaciones de SIC.”

2.2 Sobre la claridad de la materia reclamada.

La sociedad recurrente expresa su desacuerdo frente a las observaciones de la reivindicación 2, resalta que “(...) **se cambiaron en el capítulo de reivindicaciones del 2020 (...)**

El propósito es reivindicar solamente el producto (mezcla Anetol-Resina) y las diferentes proporciones en que puede utilizarse.



Ref. Expediente N° NC2018/0005519

Se eliminaron, así mismo, algunas páginas del documento de 2018, de acuerdo, nuevamente, con las observaciones hechas por SIC (...) Para cumplir con esta anotación, se eliminaron, en el documento de 2020, las siguientes páginas del documento de 2018 (señalizados en marrón en este documento): final de la página 25, la página 26 y la página 27, por tanto quedaron eliminadas las figuras 1 a la 6, puesto que no son relevantes. Eran solamente ilustraciones para mejorar la comprensión, pero basta con las tablas.

Las mismas tablas se redujeron al mínimo, mostrando solamente lo referente a los dos aceites seleccionados. (Véanse documentos de 2020, pags 11-13 y 2018, pags 28, 29, 31)

Así mismo se eliminaron otras partes del documento de 2018 (véase páginas 28, 29, 31, 32, 33).

La preparación del producto, por su parte, puede hacerse en otra forma, sin el uso de un rotavapor, razón por la cual no se consideró dentro de las reivindicaciones, como ya se mencionó. Se dejó al final, como ilustración solamente, con el gráfico respectivo.

Son entonces demasiados los cambios hechos, siguiendo las observaciones de SIC, y nos preocupa profundamente esta situación, pues da la sensación de que estuviésemos analizando documentos diferentes. Creemos apenas justo solicitar una revisión, puesto que en la información que poseemos, aparece como si hubiésemos hecho caso omiso a las observaciones, lo cual no es cierto” –negrilla original de texto–.

2.3 Sobre las modificaciones al capítulo descriptivo.

Respecto al documento presentado en julio 2020, la sociedad recurrente señala que “(...) ha tratado de ordenar en la forma más clara posible, de acuerdo a nuestro punto de vista. Esto no significa que deje de ser susceptible a nuevos cambios, lo cual no perjudica las características del producto, con sus propiedades de novedoso, durable y basado en productos naturales.”

2.4 Sobre la novedad de la materia reclamada.

Respecto a la forma en cómo se objetó la novedad de la presente solicitud, la sociedad recurrente reconoce que si bien es respetuoso de las normas, sin embargo “(...) es difícil de entender cómo se evalúa o se define los términos de tiempo, en una resolución como la descrita, para determinar que un producto u otra invención pierde su característica de novedoso(a).”

*Ahora bien, frente a los argumentos de la Oficina respecto al estado de la técnica, la sociedad recurrente se cuestiona “qué quiere decir ‘... dicho documento **D1 puede ser considerado como estado de la técnica**, teniendo en cuanto [sic] que ha transcurrido más de un año desde su fecha de publicación...` Así como: `....es pertinente emplear el documento D1 **para afectar la novedad de la presente solicitud**...`*

Es confuso. El D1 es un simple documento presentado inicialmente para su evaluación, a la vez que la publicación a que se refiere la anotación, es antes de realizar el análisis de fondo, que es donde se dictamina si el producto es o no novedoso, etapa que no se cumplió con el documento D1, pues se suspendió antes de dicho análisis. La reflexión es: el producto deja de ser novedoso, porque transcurrió un año sin ser analizado de fondo? Más aún, ha transcurrido un tiempo desde la elaboración del primer documento y

Ref. Expediente N° NC2018/0005519

aún hoy no se conocen referencias relevantes sobre un producto semejante y lo más triste, lo único relevante que se muestra para cuestionar la novedad, es la presentación del documento D1, elaborado y presentado por nosotros mismos, no evaluado de fondo y que se usa ahora en contra nuestra (¿?), para cuestionar la novedad. Qué lógica tiene la norma? El trabajo experimental tardó más de tres años en realizarse, no se trata de dos trabajos diferentes, es uno solo, por eso nuestra insistencia en que no puede ser que una invención, con todo lo que significa un trabajo de esta índole, se anule a sí misma, porque hay una norma de por medio, que resulta teniendo más preponderancia que aquello que debe defender, que es el trabajo técnico-científico, de quienes deben aportar soluciones a diversos problemas. Esta situación la aprovechamos para hacer un llamado a la revisión de estas normas” –negrilla original de texto–.

En vista de lo anterior, solicita la revisión de la decisión y evaluar sobre el documento allegado el 23 de julio de 2020 bajo el radicado NC2018/0005519.

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”*.

3.1 Objeto de la invención.

La Oficina encuentra que el problema planteado por la presente solicitud corresponde a una composición sin sustancias sintéticas para el tratamiento o relleno de fisuras de esmeraldas, que resulte en una mejora en su calidad, presentación y belleza.

Es importante resaltar que el último pliego reivindicatorio allegado a esta Oficina, corresponde al presentado con el radicado bajo el N° NC2018/0005519 del **10 de agosto de 2018** y está conformado por un total de 4 reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto y procedimiento.

El ámbito de la protección solicitada en las reivindicaciones corresponde a un nuevo producto que consiste en una mezcla de resina natural terpénica, con anetol, con el propósito de ser usada para el tratamiento o relleno de fisuras en esmeraldas.

Por su parte el procedimiento reclamado en la reivindicación 4 para el correcto uso consiste en la disolución de la resina terpénica en tetrahidrofurano u otro solvente apropiado para este tipo de resina, mezcla con el volumen indicado de anetol, y separación del solvente mediante un equipo rotavapor.

3.2 Actuación administrativa.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2018/0005519 del 25 de mayo del 2018, requerida en una (1) oportunidad durante la etapa de examen de patentabilidad en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante el Oficio N°7729 del 20 de junio de 2020.

En dicho requerimiento, la Oficina objetó el capítulo reivindicatorio por carecer de claridad ya que no cuenta con una estructura gramatical adecuada, adicionalmente la reivindicación 1 no menciona las proporciones específicas, presentan resultados a alcanzar y el uso de la misma. Por otro lado, la Oficina encontró que la materia reclamada se encontraba anticipada por el documento D1 –CO NC2016/0002612–, al establecer que las reivindicaciones 1 a 4 carecían de novedad frente a dicho documento.

Ref. Expediente N° NC2018/0005519

En consideración a las objeciones de claridad formuladas por la Oficina, la sociedad solicitante presentó de manera oportuna respuesta al requerimiento de fondo, radicada bajo el N° NC2018/0005519 del 23 de julio de 2020, sin que se presente un nuevo capítulo reivindicatorio. Revisada la respuesta, la Oficina consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente para las reivindicaciones 1 a 4, al considerar que la materia no cumplió con el requisito de novedad, en virtud de las enseñanzas del documento D1, de conformidad con las prescripciones normativas del artículo 16 de la Decisión 486. De igual manera se objeta el capítulo reivindicatorio por no cumplir con el requisito de claridad.

3.3 Sobre las modificaciones realizadas durante el trámite.

La sociedad recurrente manifiesta que en su respuesta en julio de 2020 adjunta documentos en los cuales se toma en cuenta todas las observaciones planteadas por la Oficina, sin embargo, al realizar la revisión del expediente en el Sistema de Propiedad Intelectual –SIPI-, la Oficina encuentra que no le asiste razón a la sociedad recurrente, ya que si bien dio respuesta al examen de patentabilidad, el cuerpo de la respuesta no incluyó modificaciones a la descripción o al capítulo reivindicatorio como erróneamente lo plantea la recurrente.

Para dar mayor claridad al respecto, a continuación se presenta un recorte del historial de las actuaciones en el SIPI, así:

Histórico	El solicitante dio respuesta al requerimiento	23 jul. 2020 01:48:13 p.m.	CDTEC
Histórico	La respuesta ha sido proporcionada. La tarea aún se encuentra abierta debido a que el solicitante no renunció al término.	23 jul. 2020 01:43:44 p.m.	CDTEC
Histórico	El solicitante dio respuesta al requerimiento	23 jul. 2020 01:43:44 p.m.	CDTEC
Documento	Respuesta a Informe Examen de Fondo - PT/PT-PCT/MU/DS/ETC/	23 jul. 2020 01:43:35 p.m.	ptointra
Documento	Respuesta a Informe Examen de Fondo - PT/PT-PCT/MU/DS/ETC/	23 jul. 2020 01:42:49 p.m.	ptointra
Histórico	La respuesta ha sido proporcionada. La tarea aún se encuentra abierta debido a que el solicitante no renunció al término.	23 jul. 2020 01:41:25 p.m.	CDTEC
Histórico	El solicitante dio respuesta al requerimiento	23 jul. 2020 01:41:25 p.m.	CDTEC
Documento	Respuesta a Informe Examen de Fondo - PT/PT-PCT/MU/DS/ETC/	23 jul. 2020 01:38:15 p.m.	ptointra
Histórico	La tarea Respuesta a requerimiento se ha asignado a CDTEC .	01 jul. 2020 03:28:53 a.m.	SIC

De lo anterior, se evidencia que el 1 de julio de 2020, el sistema le asignó la tarea de respuesta a requerimiento a CDTEC (Centro de Desarrollo Tecnológico de la Esmeralda Colombiana), quien a su vez dio respuesta en **tres (3) oportunidades** mediante adjunto en PDF, el día 23 de julio de 2020.

Sin embargo, al realizar la revisión de cada uno de los tres documentos allegados, se advierte que contienen la misma información, la cual corresponde a realizar anotaciones frente al análisis de fondo de la solicitud de patente, sin que mencione o sugiera que se alleguen correcciones al documento de solicitud de patente, por tanto, los argumentos respecto a las diferencias frente al contenido descriptivo no proceden.

Ref. Expediente N° NC2018/0005519

3.4 Sobre la claridad de la materia reclamada.

De manera similar a lo expuesto anteriormente sucede frente al capítulo reivindicatorio, es decir, si bien la sociedad recurrente expresa que hubo modificación al capítulo reivindicatorio en el 2020, la Oficina reitera que esto no sucedió en el trámite, tal como se advirtió en el considerando cuarto de la resolución recurrida que señala: “... *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” –subrayado y resaltado fuera de texto-, con lo cual, es claro que la sociedad recurrente no presentó modificaciones al capítulo reivindicatorio posterior al estudio de patentabilidad, con lo cual todos los argumentos respecto a las modificaciones realizadas carecen de sustento.*

En vista de lo anterior, es importante aclararle a la sociedad recurrente que no son dos documentos los que se están evaluando, ni tampoco la Oficina considera que se hizo caso omiso a las observaciones, sino que al parecer la sociedad recurrente incurrió en un error al dar respuesta con el mismo documento sin adjuntar las correcciones.

3.5 Sobre la novedad de la materia reclamada.

Frente al estudio de patentabilidad, particularmente a la falta de novedad de la materia reclamada a la luz de las enseñanzas del documento D1, si bien en la resolución recurrida la Oficina le explicó los motivos por el cuales dicho documento D1 se puede considerar como estado de la técnica para afectar la patentabilidad es la presente solicitud, bajo el contexto del artículo 17 de la Decisión 486, se encuentra pertinente realizar las siguientes aclaraciones:

En el ámbito de las patentes, uno de los componentes del examen de patentabilidad es realizar la búsqueda de antecedentes, con el fin de encontrar el estado de la técnica que pueda afectar la patentabilidad de la solicitud en estudio, dicha búsqueda se realiza en todos los medios disponibles que estén al alcance del examinador (bases de datos de patentes nacionales e internacionales, páginas de internet, etc). Respecto al estado de la técnica, el Manual Andino de Patentes¹ bajo el criterio del artículo 16 de la Decisión 486 establece que: “*En términos generales, el estado de la técnica comprende el conjunto de las informaciones que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiere sido accesible al público por cualquier medio. Divulgación implica la posibilidad de que el público se informe, por cualquier medio y en cualquier lugar, del contenido de una divulgación aun cuando éste no se hubiere enterado efectivamente de dicho contenido.*

Por público se entiende todas aquellas personas o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencialidad de la información en la esfera de la invención que se trata de examinar” –subrayado y resaltado fuera de texto-

En vista de lo anterior, al tener el documento D1 (NC2016/0002612) fecha de publicación del 30 de enero de 2017 –que corresponde a una publicación con 17 meses anteriores a la presentación de la presente solicitud–, se puede considerar estado de la técnica. De igual manera es necesario resaltar que independiente del proceso que dicha solicitud D1 haya tenido en el trámite respectivo, toda la información divulgada en dicha solicitud queda de libre acceso desde el momento de su publicación, por tanto, puede ser utilizada para afectar la patentabilidad.

¹Manual Andino de Patentes. 7.2 Definición del estado de la técnica. Pág.49
Página 5 de 7

Ref. Expediente N° NC2018/0005519

Ahora bien, en cuanto a que el documento D1 es la misma solicitud NC2018/0005519, en la resolución recurrida con base en lo establecido en el artículo 17 de la Decisión 486, la Oficina le explicó a la sociedad recurrente que las divulgaciones que se encuentren dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud o dentro del año precedente a la fecha de prioridad (si hubiese sido invocada) **no son tenidas en cuenta** para efectos del estudio de patentabilidad, esto que quiere decir, que los solicitantes tienen un tiempo –un año– anterior a la presentación de una solicitud de patente durante el cual la novedad de la invención queda protegida frente a una divulgación, generalmente las del mismo inventor, tiempo que evidentemente no utilizó la sociedad recurrente para presentar su segunda solicitud frente al mismo objeto.

En vista de lo anterior, es importante aclararle a la sociedad recurrente que aunque parezca contradictorio, bajo el marco normativo anteriormente presentado y explicado, es claro que el hecho que el documento D1 sea una solicitud del mismo solicitante, y que no fue evaluado de fondo por declararse en abandono, no lo excluye como estado de la técnica, ya que lo que se tiene en cuenta es su fecha de publicación, y en este caso supera el año de gracia.

Ahora bien, respecto al estudio experimental, la Oficina no desconoce que estos procesos pueden durar muchos años, o que las dos solicitudes comparadas no se traten de dos trabajos diferentes, sin embargo, es necesario reiterar que tanto el proceso de evaluación de patentes como la legislación citada, son claras al momento de definir los parámetros para la selección del estado de la técnica junto con sus excepciones (periodo de gracia o prioridad), tal como se le explicó durante el trámite, por lo que se espera debe ser de conocimiento del solicitante al momento de presentar solicitudes de patente que estén o no en desarrollo, esto con el fin de evitar que por errores en fechas de presentación, estas sean afectadas con la misma invención, lo cual, de manera infortunada ocurrió en el presente caso.

Como consecuencia a lo anterior, la Oficina concluye que al confirmar que el documento D1 cumple con los requisitos como estado de la técnica, al divulgar: *“una composición para el tratamiento o relleno de fisuras de esmeraldas que posee un índice de refracción cercano o igual al de una esmeralda (1,57) **CARACTERIZADA PORQUE** comprende:*

a) Una resina natural tipo terpénica; y

b) Anetol;

*donde, el componente **a)** está en un porcentaje de 40 % a 90 % en peso, y el componente **b)** está en un porcentaje de 10 % a 60 % en peso.”* Reivindicación 1.

Y el proceso *“... para producir una composición para el tratamiento o relleno de fisuras de esmeraldas que posee un índice de refracción cercano o igual al de una esmeralda (1,57) caracterizada porque comprende: **a)** una resina natural tipo terpénica; y **b)** anetol; donde dicho proceso **SE CARACTERIZA PORQUE** comprende los siguientes pasos:*

i. Disolución de la resina en un disolvente apropiado.

ii. Filtración de la disolución obtenida en el paso i.

iii. Adición de anetol a la disolución del paso i.

iv. Eliminación a presión reducida en un rota-evaporador del disolvente del paso i.” Reivindicación 5.

Es claro, que dicho documento prevé todas y cada una de las características técnicas esenciales de la presente solicitud contenidas en las 4 reivindicaciones del último capítulo reivindicatorio allegado en el trámite. Por lo anteriormente expuesto esta Oficina reitera que las características esenciales de la materia evaluada son anticipadas a partir de las enseñanzas del documento D1, por lo que no se pueden dar por superadas las objeciones

Resolución N° 16084

Ref. Expediente N° NC2018/0005519

elevadas durante la actuación administrativa en virtud de las disposiciones normativas del artículo 16 de la Decisión 486.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

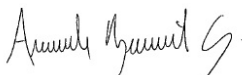
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 71358 del 9 de noviembre de 2020, por medio de la cual se denegó una solicitud de patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA ESMERALDA., en calidad de sociedad recurrente, 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 23 de marzo de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.03.23
17:02:44 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

