

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 21068

Ref. Expediente N° NC2020/0007493

Por la cual se deniega una Patente de Invención

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 19 de junio de 2020 con el N° NC2020/0007493, por ARKEMA B.V., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO PARA ENVASES DE VIDRIO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2018/086746 del 21 de diciembre de 2018.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 904 el 21 de septiembre de 2020, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 13481 de 7 de agosto de 2023, se requirió a los solicitantes en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentaran 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.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N°NC2020/0007493 el 31 de octubre de 2023, presenta nuevas reivindicaciones 1 a 26 que reemplazan las originalmente presentadas, se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

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."*

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 26 no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Objeto de la solicitud

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar una composición de recubrimiento para envases de vidrio retornables que aumente el tiempo de vida del envase de vidrio.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición de recubrimiento para envases de vidrio; caracterizada porque comprende un compuesto de cera (W1) que tiene un punto de fusión inferior a 83°C y por encima de 65 °C.

Resolución N° 21068

Ref. Expediente N° NC2020/0007493

Reivindicaciones

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 1 a 16 no son claras porque caracterizan una composición por un compuesto, adicionalmente el compuesto se caracteriza solamente por los parámetros como el punto de fusión, el número de saponificación e índice de acidez, cuando la descripción deja en claro que la invención se puede definir por sus características estructurales (nombre químico, en los ejemplos de la página 17, se selecciona la cera de candelilla). Se le recuerda al Solicitante que una composición debe caracterizarse por sus componentes y proporciones y; un compuesto por su nombre químico y/o estructura molecular.

El capítulo reivindicatorio no tiene sustento en la descripción, debido a que en el capítulo descriptivo no se encuentra el desarrollo de una composición de recubrimiento para envases de vidrio que describa específicamente un compuesto de cera (nombre químico y/o estructura química) y un surfactante (agente de actividad superficial), en los ejemplos de la página 17 de la descripción solamente se menciona de manera específica a la cera candelilla. Asimismo, no se encuentra el desarrollo de un proceso de recubrimiento, que describa cuales son las etapas y condiciones específicas y cuál es su ventaja frente al estado de la técnica, a lo largo del capítulo descriptivo se mencionan generalidades y posibles etapas que puede llevar el proceso, y en los ejemplos de la página 18 solamente se menciona *“El recubrimiento se aplicó con una pistola de pulverización Walter Pilot WA XV de Walther Spritz- und Lackiersysteme GmbH”.*

Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 22 de diciembre de 2017, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

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
D3	EP0914302	“Process for manufacturing surfacesealed hollow glass containers”	12 de mayo de 1999

D3¹ divulga un proceso para fabricar envases de vidrio hueco con superficie sellada, caracterizado porque comprende la etapa de recubrir el envase de vidrio con un producto de tratamiento en frío (Resumen).

¹<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/026035502/publication/EP0914302B1?q=EP0914302>

Resolución N° 21068

Ref. Expediente N° NC2020/0007493

Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos de patentabilidad.

Novedad

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2020/0007493 del 31 de octubre de 2023) se refiere a: “Una composición de recubrimiento idónea para envases de vidrio; dicha composición de recubrimiento (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D3
Una composición de recubrimiento idónea para envases de vidrio; dicha composición de recubrimiento comprende:	Una composición que comprende:
Un compuesto de cera (W1)	(Página 4, línea 27-30) Un compuesto de cera candelilla (Página 9, línea 2)
punto de fusión inferior a 83°C y por encima de 65°C.	Punto de fusión 66 a 79°C (Tabla 2 ²)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 1 no es nueva. La temperatura de fusión de esta cera es una propiedad implícita en la divulgación D3. Además es importante aclarar que las propiedades fisicoquímicas de la cera candelilla son ampliamente conocidas, como lo muestra Rojas Molina Romeo y *et al.*, donde su punto de fusión es 66 a 79°C, número de saponificación de 35 a 87 (cera refinada) y 43 a 65 (cera cruda) y un valor de acidez de 12 a 24 (cera cruda), 12 a 22 (cera refinada) (Tabla 2).

Adicionalmente, D3 menciona que la composición comprende un surfactante catiónico (Página 11, línea 4), en una proporción de 0.5% (ejemplo 8), un éster parcial de ácido graso (Página 4, línea 27-30). Además D3 también menciona que la composición de recubrimiento se aplica en forma de dispersión acuosa (Rev. 9), la dispersión acuosa comprende de 0.2 a 5% en peso de la composición de recubrimiento (Rev. 12), la composición se diluye antes de la etapa de aplicación (ejemplo 11).

En consecuencia, las reivindicaciones dependientes 2 a 21 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 22 (NC2020/0007493 del 31 de octubre de 2023) se refiere a: “Un proceso para el recubrimiento de envases de vidrio, dicho proceso comprende las etapas de: (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

²Molina R. R., Saucedo P. S., De León Z. M., Jasso C. D. y Aguilar C. N. (2011). Pasado, presente y futuro de la Candelilla. Revista mexicana de ciencias forestales. Vol. 2. Pp. 1 a 8.
Recuperado desde: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-11322011000400003



Resolución N° 21068

Ref. Expediente N° NC2020/0007493

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D3
Un proceso para el recubrimiento de envases de vidrio, caracterizado porque comprende las etapas:	Un proceso para recubrimiento (Pág. 3, párr. [0020])
Aplicar la composición de recubrimiento, sobre la superficie de un envase de vidrio;	Aplicar la composición de recubrimiento, sobre la superficie de un envase de vidrio; (pág. 7, párr. [0061]).
Donde la composición de recubrimiento se aplica en forma de dispersión acuosa.	Donde la composición de recubrimiento se aplica en forma de dispersión acuosa (pág. 7, párr. [0055]).

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 22 no es nueva.

Adicionalmente, D3 menciona que la composición se diluye (pág. 6, párr. [0037]).

En consecuencia, las reivindicaciones dependientes 23 a 25 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos con respecto a claridad

El solicitante argumenta que “(...) En respuesta a lo anterior, tal y como previamente se mencionó, (...). En primer lugar, me permito señalar que con respecto a la expresión “oscila entre”, (...). Por otro lado, con respecto a los términos objetados, me permito manifestar que cualquier persona versada en la materia entendería el alcance de estas expresiones, (...). En este sentido, es claro que el señor Examinador debe tener en cuenta que las reivindicaciones se redactan para un experto en la materia acostumbrado a trabajar en el campo técnico y que, (...). Por ejemplo, cualquier persona versada en la materia entendería que en la reivindicación 1 se está estableciendo un rango de temperatura de fusión para el compuesto de cera (W1), (...). Adicionalmente, con respecto a la expresión “al menos” me permito resaltar que este (...). Así entonces, considero importante hacer hincapié en que este tipo de términos deben ser considerados dentro del contexto de la reivindicación en la que se encuentran, (...)”.

Esta Oficina aclara que tras la modificación del capítulo reivindicatorio (Radicado N° NC2020/0007493 del 31 de octubre de 2023), y teniendo en cuenta los argumentos del solicitante no se dan por superadas estas objeciones de claridad debido a que estás expresiones son imprecisas y le restan claridad a la materia reivindicada.

Posteriormente, el solicitante argumenta que “ (...) me permito manifestar que difiero de lo señalado por el Señor Examinador ya que al leer las reivindicaciones 1 a 7 (nuevas reivindicaciones 1-16 debido al cambio de numeración), claramente se identifican dos tipos de reivindicaciones: la reivindicación independiente 1 y las dependientes. (...). Así, es evidente que tal y como el mismo Examinador lo expone, la composición se encuentra definida por medio de sus componentes. Adicionalmente, y en cuanto a las reivindicaciones dependientes, es importante mencionar que éstas no sólo hacen referencia a la reivindicación independiente, (...). Adicionalmente, nuevamente me permito señalar que si el objetivo del Examinador mediante esta objeción es que la materia reclamada se restrinja exclusivamente a los ejemplos de la solicitud, (...). En este sentido, no existe motivo alguno para la objeción emitida por el Examinador cuando particularmente la composición aquí definida se encuentra claramente definida (...)”.

Resolución N° 21068

Ref. Expediente N° NC2020/0007493

Esta Oficina aclara que, el alcance de la protección esta dado por la reivindicación independiente, es en esta donde se define el producto de interés por sus características esenciales. En este caso la composición no se define por sus componentes y proporciones, sólo hace referencia a una cera que no se describe ni por su nombre químico ni por sus propiedades estructurales. Contrario a lo que asegura el solicitante la reivindicación 1 no es clara en definir el componente principal, simplemente menciona que la “composición” es una cera pero esta definición está lejos de caracterizar un producto por sus componentes esenciales y las proporciones de ello. Nuevamente se le aclara al solicitante que los parámetros y las propiedades de un compuesto no lo definen de manera inequívoca, aún menos a una composición. También se le aclara al solicitante que esta Superintendencia no ha requerido en ningún momento del trámite la limitación de la materia reclamada a los ejemplos. Los requerimientos hechos por esta Oficina se han dirigido a que la materia reclamada sea concisa, clara y se encuentre sustentada en la descripción, tal como lo exige el Art. 30 de la decisión 486, de hecho, los ejemplos tampoco son claros porque sólo se limitan a indicar que se emplea cera candelilla como recubrimiento, sin definir cómo es la composición del producto aplicado, tal como se explicó anteriormente, la descripción no muestra el suficiente detalle técnico el objeto reclamado.

Aunque el solicitante trata de exponer una divulgación completa de la composición y del proceso de aplicación, esta Oficina ratifica que la materia reclamada no se encuentra enteramente sustentada en la descripción, debido a que allí no hay información técnica de cuáles son los componentes específicos de la composición reclamada y no hay información técnica de cómo se ejecuta el método de aplicación de dicha composición, se desconoce los componentes, las proporciones de dichos componentes y condiciones básicas de ejecución del método: como concentraciones de la composición aplicada, tiempo de aplicación, temperatura del sistema, entre otras que podrían ser relevantes.

Luego el solicitante argumenta que *“El examinador asegura que las reivindicaciones 1 a 12 no son concisas porque las definiciones genéricas de un compuesto de cera, un compuesto que comprende (...). Nuevamente, me permito señalar que el inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invención. (...). Es más, me permito recordar a ese Despacho que la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de patentes, (...). Por lo tanto, de manera atenta solicito, retirar las objeciones al respecto y aceptar las modificaciones realizadas a la materia reivindicada.”*

Esta Oficina aclara que, como se mencionó anteriormente no se puede definir inequívocamente un compuesto de cera por sus propiedades se requiere definir su nombre químico, que no está mencionado en ninguna de las reivindicaciones, igualmente ambiguas son las expresiones “un compuesto que cumpla con las características de una función éster” e incluso “un surfactante. Se debió definir cada componente de la composición de interés por su nombre químico.

Finalmente, el solicitante argumenta que *“(…) en primer lugar, me permito manifestar que este tipo de objeciones desconciertan a cualquier personada versada en la materia con conocimientos técnicos de la invención en cuestión, ya que la presente solicitud se refiere a una composición de recubrimiento para envase (...). En este sentido, me permito señalar que la descripción de la solicitud divulga en detalle la invención, definiendo características, condiciones y parámetros esenciales en todos los aspectos allí definidos. (...). En este sentido, me permito llamar la atención de ese Despacho para que la materia de las reivindicaciones adjuntas al presente memorial sea analizada a fondo y las enseñanzas de la descripción sean tenidas en cuenta, (...). En vista de las anteriores consideraciones, me permito resaltar que el Capítulo Reivindicatorio Modificado es totalmente claro y conciso al reclamar el novedoso sistema, (...).”*

Resolución N° 21068

Ref. Expediente N° NC2020/0007493

Esta Oficina aclara que, el capítulo reivindicatorio no es claro porque se menciona "una composición de recubrimiento idónea para envases de vidrio; (...) el compuesto de cera (W1) tiene un punto de fusión inferior a 83°C y por encima de 65°C" (Rev. 1), "(...) un compuesto que comprende una función éster (...)" (Rev. 17), "(...) una función éster está hecho de un alcohol y un ácido graso y el alcohol de éster orgánico es soluble en agua." (Rev. 18), "(...) comprende un surfactante." (Rev. 19), "(...) un surfactante catiónico." (Rev. 19), los cuales son grupos funcionales y no existe evidencia de que todos ellos conserven la misma actividad, no es posible para una persona medianamente versada en la materia reproducir la presente invención.

Argumentos con respecto a novedad

El solicitante argumenta que *"Ahora bien, con respecto a D3, me permito señalar que se refiere a un proceso para producir recipientes de vidrio huecos con superficie sellada, (...). De igual forma, al analizar los párrafos [0020] y [0037] de dicha referencia, (...): "[0020] Para solucionar estos problemas se propone un procedimiento para la producción de recipientes de vidrio huecos con cierre superficial, (...)." "[0037] Son igualmente adecuadas las ceras naturales y las ceras sintéticas. Tanto ceras recientes como:" Así las cosas, es más que claro que el Examinador no realizó un análisis adecuado del requerimiento de novedad de la presente solicitud, (...). En este sentido, se le recuerda al Examinador que, según la Guía para examen de solicitudes de patente y modelos de utilidad, (...). Así, es evidente que en el contexto de las patentes es claro que para que un documento afecte la novedad de una solicitud, (...). En consecuencia, características como que la composición comprende un compuesto de cera caracterizado porque comprende un punto de fusión inferior a 83 °C y por encima de 65 °C, (...). Así las cosas, las características ahora incluidas en las reivindicaciones de ninguna manera son divulgadas por el documento D3 y, (...)."*

Esta Oficina afirma que tras la modificación del capítulo reivindicatorio (Radicado N°NC2020/0007493 del 31 de octubre de 2023), persiste la falta de novedad, dado que como se estableció desde el oficio N°13481 del 07 de agosto de 2023 D3 menciona una composición que comprende (Pág. 4, línea 27-30), un compuesto de cera candelilla (Pág. 9, línea 2), aunque D3 no menciona las propiedades fisicoquímicas de la cera como punto de fusión, número de saponificación y un valor de acidez, éstas son propiedades de la cera que son consideradas características implícitas. Además en el estado de la técnica³ de 66 a 79°C (Tabla 2), número de saponificación de 35 a 87 (cera refinada) y 43 a 65 (cera cruda) y un valor de acidez de 12 a 24 (cera cruda), 12 a 22 (cera refinada) (Tabla 2). Además, D3 menciona que la composición comprende un surfactante catiónico (Página 11, línea 4), en una proporción de 0.5% (ejemplo 8), un éster parcial de ácido graso (Página 4, línea 27-30). Además D3 también menciona que la composición de recubrimiento se aplica en forma de dispersión acuosa (Rev. 9), la dispersión acuosa comprende de 0.2 a 5% en peso de la composición de recubrimiento (Rev. 12), la composición se diluye antes de la etapa de aplicación (ejemplo 11). Adicionalmente, D3 menciona que realizar un tratamiento de sellado superficial para recipientes de vidrios es completamente común (Resumen). Por lo que este documento es adecuado para evaluar novedad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Superintendente de Industria y Comercio,

³Molina R. R., Saucedo P. S., De León Z. M., Jasso C. D. y Aguilar C. N. (2011). Pasado, presente y futuro de la Candelilla. Revista mexicana de ciencias forestales. Vol. 2. Pp. 1 a 8.
Recuperado desde: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-11322011000400003

Resolución N° 21068

Ref. Expediente N° NC2020/0007493

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Denegar la patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO PARA ENVASES DE VIDRIO”

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución a ARKEMA B.V. advirtiéndolo que contra ella procede el recurso de reposición, ante la 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 26 de abril de 2024

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 2024.04.26
23:02:56 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.