



Superintendencia de
Industria y Comercio



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 38943

Ref. Expediente N° NC2020/0016199

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 23 de diciembre de 2020 con el N° NC2020/0016199, por INTRINSIC ADVANCED MATERIALS, LLC, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "TEJIDOS BIODEGRADABLES, MEZCLA MAESTRA Y MÉTODO PARA LA CONFECCIÓN DE FIBRAS BIODEGRADABLES", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2019/031662 del 10 de mayo de 2019.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 934 el 30 de julio de 2021, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 22695 de 27 de diciembre de 2024, 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.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2020/0016199 el 26 de marzo de 2025, respondió oportunamente el requerimiento formulado sin presentar nuevo capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio presentado con el radicado bajo el N° NC2020/0016199 el 9 de junio de 2023.

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 6 incluidas en el radicado bajo el N° NC2020/0016199 el 9 de junio de 2023 no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de materiales que proporcionen tejidos sintéticos duraderos y resistentes al agua, pero que se degraden en los digestores anaerobios de tratamiento de aguas residuales, condiciones de vertedero y entornos marinos.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea una mezcla maestra que comprende 39-49% de policaprolactona, 1% de carbonato de calcio y tereftalato de polietileno.



Ref. Expediente N° NC2020/0016199

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:

Está oficina informa que la expresión *“el resto es PET”* (Reiv. 1), no es clara ya que no permite entender con certeza que proporción está el PET en dicha mezcla maestra.

La reivindicación 6 que menciona el intermediario fundido no están debidamente sustentada en la descripción porque las proporciones de los componentes no se encuentran en una realización preferida en la descripción, lo que impide establecer claramente el alcance de la protección.

Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 26 de junio de 2018 que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D3	NC2020/0016197	“Fibra biodegradable que comprende policaprolactona, carbonato de calcio y tereftalato de polietileno, un hilo y tela teñida formado a partir de dicha fibra”	26 de junio de 2018

De conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 16 de la Decisión 486, para la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando.

Siendo así, la solicitud NC2020/0016197, en adelante D1, hace parte del estado de la técnica para determinar la novedad, toda vez que divulga composiciones de polímeros adecuadas para tejidos, que también son biodegradables en un plazo útil razonable corto en comparación con la mayoría de los polímeros comunes (Resumen), con las mismas características que se definen en las reivindicaciones 1 a 6 y su fecha de presentación nacional, 23 de diciembre de 2020 03:51:56pm, es anterior a la fecha de presentación nacional de la solicitud bajo análisis, 23 de diciembre de 2020 04:00:46pm. Adicionalmente, dicha anterioridad fue publicada en la Gaceta No. 947 del 10 de diciembre de 2021.



Ref. Expediente N° NC2020/0016199

D3¹ divulga composiciones de polímeros adecuadas para tejidos, que también son biodegradables en un plazo útil razonable corto en comparación con la mayoría de los polímeros comunes. (Resumen)

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 (NC2020/0016199 del 09 de junio de 2023) refiere a: “Una mezcla maestra que comprende”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D3
Mezcla maestra	Mezcla maestra (Pág. 4, línea 10)
Policaprolactona 39-49%	Policaprolactona 39-49% (Tabla. 1)
Carbonato de calcio 1%	Carbonato de calcio 1% (Tabla. 1)
PET restante	PET restante (Tabla .1)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 1 no es nueva.

Adicionalmente, D3 menciona respecto a las reivindicaciones dependientes:

Reivindicación 2: Un polímero que se selecciona del grupo que consiste en: 10%-20% en peso de PBS, 5-10% de PLA, 5 a 10 % en peso de PHB, 5 a 10% en peso de PBAT, y 1% en peso de dióxido de silicio y combinaciones de estas composiciones. (Tabla. 1)

La reivindicación dependiente 2 tampoco cumple 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 3 (NC2020/0016199 del 09 de junio de 2023) refiere a: “Un intermedio fundido”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D3
Un intermedio fundido, que comprende	Intermedio fundido (Pág. 4, Líneas 28 a 33)

¹<http://10.20.100.160/sipi/Intra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=638666518397932622>



Resolución N° 38943

Ref. Expediente N° NC2020/0016199

la mezcla maestra de la reivindicación 1: Policaprolactona 39-49% Carbonato de calcio 1% PET restante	Mezcla maestra Policaprolactona 39-49% (Tabla. 1) Carbonato de calcio 1% (Tabla. 1) PET restante (Tabla .1)
al menos 90 % en masa de un polímero que se selecciona del grupo que consiste en PET, nylon, una olefina y combinaciones de estos.	al menos 90 % en masa de PET, nylon, olefinas, otros polímeros termoplásticos y combinaciones de estos (Pág. 4, Líneas 28 a 33)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 3 no es nueva.

Adicionalmente, D3 menciona respecto a las reivindicaciones dependientes:

Reivindicación 5: Filamentos (Pág. 5), mezcla maestra además comprende PBS en una cantidad de 10% en peso. (Tabla. 1); al menos 90 % en masa de PET, nylon, olefinas, otros polímeros termoplásticos y combinaciones de estos (Pág. 4, Líneas 28 a 33) 10%-20% en peso de PBS, 5-10% de PLA, 5 a 10 % en peso de PHB, 5 a 10% en peso de PBAT, y 1% en peso de dióxido de silicio y combinaciones de estas composiciones. (Tabla. 1).

Reivindicación 6: 10%-20% en peso de PBS, 5-10% de PLA, 5 a 10 % en peso de PHB, 5 a 10% en peso de PBAT, y 1% en peso de dióxido de silicio y combinaciones de estas composiciones. (Tabla. 1)

Las reivindicaciones dependientes 5 y 6 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 4 (NC2020/0016199 del 09 de junio de 2023) refiere a: “*Un filamento de polímero enfriado*”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D3
Un filamento de polímero enfriado el cual es formado a partir del intermedio fundido de la reivindicación 3.	Filamento a partir de la mezcla de maestra descrita en la presente para formar un polímero que comprende: PET, nylon, olefinas, otros polímeros termoplásticos y combinaciones de estos (Pág. 5, Líneas 23 a 25)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 4 no es nueva.

Respuesta a los argumentos del solicitante.

Argumento de claridad



Resolución N° 38943

Ref. Expediente N° NC2020/0016199

El solicitante argumenta *“El Examinador sugiere fusionar la presente solicitud con otra solicitud presentada en Colombia en la misma fecha, esta es la solicitud NC2020/0016197, para crear una única solicitud.*

Sin embargo, el Solicitante ha decidido mantener el trámite de estas dos solicitudes por separado.

Lo anterior, solicitando al examinador tener en cuenta que cada solicitud reclama materia diferente, pues la solicitud de patente NC2020/0016197 actualmente reclama en su única reivindicación independiente:

“1. Una fibra biodegradable que comprende 0.39-0.49 porciento en peso de policaprolactona (PCL), 0.01 % en peso de carbonato de calcio y el resto es tereftalato de polietileno (PET)”

Por su parte, la presente solicitud NC2020/0016199 reclama en su reivindicación 1:

“1. Una mezcla maestra que comprende: 1 % en masa de CaCO₃; 39 a 49 % en peso de policaprolactona y el resto es PET”

Y en la reivindicación 3:

“Un intermedio fundido, que comprende: la mezcla maestra de la reivindicación 1; y al menos 90 % en masa de un polímero que se selecciona del grupo que consiste en PET, nylon, una olefina y combinaciones de estos.”

Como se observa, la materia reclamada se refiere a objetos (productos) diferentes, con composiciones diferente.

Por ello, no hay lugar a unir la materia entre estas solicitudes.

Por lo anterior, agradecemos al Examinador mantener el trámite de cada solicitud por separado.”

Al respecto esta Oficina aclara que, de acuerdo con lo argumentado, el solicitante requiere que las solicitudes continúen por separados. Por tanto, las solicitudes continúan en examen de patentabilidad de manera independiente. Por otra parte, y como se constata en este Oficio, la solicitud denominada D3, afecta por novedad la solicitud en este estudio.

El solicitante argumenta *“El examinador objeta la claridad del capítulo reivindicatorio, argumentando que:*

“(…) la expresión “el resto es PET” (Reiv. 1), no es clara ya que no permite entender con certeza que proporción está el PET en dicha mezcla maestra. Se sugiere aclarar dicha proporción de acuerdo con la que se encuentre en el capítulo descriptivo”

Sobre este particular, el solicitante llama la atención sobre el hecho que la reivindicación 1 indica las proporciones de los tres compuestos que conforman la mezcla maestra. Lo anterior por cuanto esta reivindicación indica:

“1. Una mezcla maestra que comprende: 1 % en masa de CaCO₃; 39 a 49 % en peso de policaprolactona y el resto es PET”

Resolución N° 38943

Ref. Expediente N° NC2020/0016199

Así las cosas, para cualquier persona es claro que si el porcentaje en masa de carbonato de calcio (CaCO_3) es 1%, el de policaprolactona es entre 39 a 49%, entonces el PET se encuentra entre 50 a 60%. Esto como resultado de una resta simple. Por lo anterior, el solicitante no considera necesario modificar la reivindicación 1, toda vez que, su interpretación es clara para cualquier persona.

Al respecto esta Oficina aclara que las reivindicaciones deben ser claras por sí misma sin necesidad de remitirse a la descripción. En este caso, la expresión *el resto*, no es clara y está sujeta a la interpretación del lector. Por lo tanto, el requerimiento persiste.

El solicitante argumenta “*Así mismo, objeta el capítulo reivindicatorio argumento que:*

“La reivindicación 6 no están debidamente sustentada en la descripción porque las proporciones de los componentes no se encuentran explícitamente en el capítulo descriptivo. Se sugiere eliminar dicha reivindicación”

Frente al particular, se aclara que la reivindicación 6 se basa en la reivindicación 3, la cual describe la mezcla maestra de la reivindicación 1 y el 90 % de un polímero.

Tal Como se describe en la memoria descriptiva (véase el párrafo [087]), la mezcla maestra se mezcla al 1 %, de modo que los valores de la reivindicación 1 son de 1/100 cuando se encuentra en el intermedio fundido (p. ej., 0,39-0,49 PCL, 0,01 CaCO_3 , etc.) de la reivindicación 3. Por lo tanto, la reivindicación 6, que se basa en la reivindicación 3, opera de forma similar con los mismos porcentajes de concentración que la reivindicación 3 (p. ej., el 1 % del total en el intermedio fundido).

Los valores indicados en la tabla 1 corresponden a estas composiciones en la mezcla fundida. En el intermedio fundido, como se indica en la reivindicación 6, estas composiciones presentan una concentración de 1/100.

Adicionalmente, el solicitante llama la atención sobre el hecho que, la reivindicación 6 fue modificada previamente, según lo sugerido por el Examinador en el primer examen de fondo (Oficio 13027 de 19 de agosto de 2022) para que coincida con las concentraciones de la memoria descriptiva. Específicamente, tiene sustento de la información del párrafo 87 y la tabla 1, así como en la reivindicación 3.

En línea con lo anterior, se llama la atención sobre el hecho que, en el segundo examen de fondo (Oficio 4058 de 15 de marzo de 2023) no se objetó esta reivindicación, por lo que fue aceptada por el Examinador.

Al respecto esta Oficina aclara que la reivindicación 6 no está sustentada en la descripción, ya que no se encuentra en la descripción una realización preferida donde se mencione la elaboración del injerto. Luego respecto a la dependencia con la reivindicación 3 es clara, sin embargo, en la memoria descriptiva no hay mención de un intermedio fundido que cumpla con las características especificadas en la reivindicación 6.

Argumentos de novedad

El solicitante argumenta “*El examinador objeta la novedad de la solicitud a la luz de las enseñanzas de NC2020/0019197 (en adelante D3) argumentando que, el uso de este documento es válido por cuanto:*

Resolución N° 38943

Ref. Expediente N° NC2020/0016199

“De conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 16 de la Decisión 486, para la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando.

Siendo así, la solicitud NC2020/0016197, en adelante D1 (sic), hace parte del estado de la técnica para determinar la novedad, toda vez que divulga un composiciones (sic) de polímeros adecuadas para tejidos, que también son biodegradables en un plazo útil razonable corto en comparación con la mayoría de los polímeros comunes. (Resumen) con las mismas características que se definen en las reivindicaciones 1 a 6 y su fecha de presentación nacional, 23 de diciembre de 2020 03:51:56pm, es anterior a la fecha de presentación nacional de la solicitud bajo análisis, 23 de diciembre de 2020 04:00:46pm. Adicionalmente, dicha anterioridad fue publicada en la Gaceta No. 947 del 10 de diciembre de 2021.”

Frente al particular, es necesario aclarar al señor Examinador que está realizando una interpretación errónea de la norma frente al concepto de novedad y de prioridad, ello por cuanto, el artículo 16 de la Decisión 486 establece que:

“Artículo 16.- 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. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”.

En el presente caso, la solicitud de patente en estudio (NC2020/0016199) tiene tres (3) documentos de los cuales reclama prioridad (ver imagen).

Por su parte, la solicitud de patente NC2020/0016197 tiene estos mismos tres documentos como prioridad (ver imagen). Por supuesto, al coincidir los documentos coinciden sus fechas. Por lo tanto, no hay lugar a usar el documento NC2020/0016197 (D3 según el Examinador) como estado de la técnica.

Lo anterior, dado que sus prioridades tienen la misma fecha, sus solicitudes PCT (en las cuales se reclaman estas prioridades) tienen la misma fecha, y la diferencia en los minutos de radicación de estas solicitudes de patente en Colombia son irrelevantes para establecer el estado de la técnica.

Para estas solicitudes, la fecha para determinar el estado de la técnica es la fecha de las prioridades reconocidas en la solicitud PCT.

Así las cosas, el presente trámite NC2020/0016199 y el trámite NC2020/0016197 (D3) son solicitudes que entre ellas no se anteceden, pues las solicitudes en fase nacional que comparten la misma reivindicación de prioridad y se presentaron simultáneamente no

Resolución N° 38943

Ref. Expediente N° NC2020/0016199

constituyen estado de la técnica entre sí, pues es esta prioridad la cual determina el estado de la técnica de conformidad con lo establecido en la norma.

El considerar que 2 solicitudes nacionales derivadas de una misma prioridad como antecedentes la una de la otra, desconoce el Artículo 16 de la decisión 486 y además limita la posibilidad que tienen los inventores de presentar estas solicitudes dividiendo la materia y reivindicado una misma prioridad, pues incluso desde la solicitud PCT, el solicitante divide su invención y presenta dos solicitudes internacionales diferentes.

En línea con lo anterior, no es posible aplicar el inciso tercero del artículo 16 de la Decisión 486, que establece el uso de una solicitud en trámite para afectar novedad, porque no se cumple la condición establecida en el inciso, esto es, que la fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando.

Pues esa elección entre la fecha de presentación y la fecha de prioridad, no es arbitraria de la oficina examinadora, sino que se debe aplicar la más antigua, siendo en el presente caso la fecha de las prioridades reivindicadas.

Teniendo en cuenta lo anterior y dado que el documento teniendo en cuenta por el Examinador para afectar la novedad no hace parte del estado de la técnica, entonces la afectación planteada no es legalmente válida y al no haber más anterioridades relacionadas previas a la fecha de prioridad, la presente invención supera el requisito de novedad.

Por lo tanto, las reivindicaciones presentadas cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo de la Decisión 486.

Dejamos el detalle de la información bibliográfica de las dos solicitudes, de acuerdo con lo que aparece en el SIPI:

NC2020/0016197

NC2020/0016199 (presente solicitud)

Dicho eso, agradecemos a su Despacho continuar con el proceso de patentabilidad y otorgar el privilegio de patente solicitado, toda vez, que la presente invención cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos en la norma Andina.”

Al respecto esta Oficina aclara que, en primer lugar, en virtud del principio general de derecho, primero en el tiempo, primero en el derecho, esta Superintendencia lleva un control estricto de radicación de solicitudes. Así, en relación con la recepción de solicitudes internacionales y su entrada a fase nacional, la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio está sujeta a las disposiciones previstas en el numeral 5.2.10 del Título X de la Circular Única, el cual, dispone que: “Entregados los documentos de la solicitud la Superintendencia procederá a asignar la fecha de recepción conforme lo hace para las solicitudes nacionales, siempre que contengan los requisitos mínimos para la entrada en fase nacional”.

De manera que la Oficina nacional competente, previo a la asignación de número de radicación y fecha de presentación a las solicitudes de patente que ingresan a trámite, verifica el cumplimiento de los requisitos señalados por el artículo 33 de la Decisión 486, trámite que además atiende a las disposiciones del numeral 1.2.1.2 del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio que sobre la forma y

Resolución N° 38943

Ref. Expediente N° NC2020/0016199

presentación de los documentos relacionados con solicitudes comprendidas dentro Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dispone lo siguiente:

“(…) El único sistema para radicar electrónicamente solicitudes y documentos relacionados con asuntos de Propiedad Industrial diferentes a derechos de petición, será la vía oficial dispuesta por la Entidad para tal fin, esto es, el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI), el cual se rige por los términos y condiciones publicados a través del sitio WEB de la Entidad”.

De suerte que, bajo el esquema del derecho a turno, la Delegatura para la Propiedad Industrial realiza el proceso de recepción de las solicitudes de patente que ingresan a trámite ante la entidad, el cual, es configurado en el momento en el que una solicitud recibe la fecha de presentación y además comprende la hora de radicación.

Este sistema atiende a las disposiciones normativas previstas en el artículo 61 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -, modificado por el artículo 14 de la Ley 2080 de 2021 que establece que: *“para la recepción de documentos electrónicos dentro una actuación administrativa las autoridades deben contar con un registro electrónico de documentos, además de:*

- 1. Llevar un estricto control y relación de los documentos electrónicos enviados y recibidos en los sistemas de información, a través de los diversos canales, incluyendo la fecha y hora de recepción.*
- 2. Mantener los sistemas de información con capacidad suficiente y contar con las medidas adecuadas de protección de la información, de los datos y en general de seguridad digital.*
- 3. Emitir y enviar un mensaje acusando el recibo o salida de las comunicaciones indicando la fecha de esta y el número de radicado asignado”.* – Subrayado fuera de texto -

En concordancia con lo dispuesto en la precitada Ley, el numeral 6.6.5 del Título I de la Circular Única dispone que: *“El servicio de comunicación en línea a través de internet estará habilitado las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días a la semana. Para efectos de la comunicación se utilizará la hora legal de Colombia y la hora de cambio de fecha será a las 00:00 horas”.* – Subrayado fuera de texto -

De lo anterior se colige que la recepción de solicitudes de patente por la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI), está basado en el sistema de turnos y se sujeta a un estricto orden de radicación, el cual, permite determinar tanto la fecha como la hora de radicación de las solicitudes.

De manera que no le asiste razón a la sociedad solicitante cuando asegura que no es posible considerar el antecedente citado en el Oficio N° 22695 de 27 de diciembre de 2024 porque para validar si forma parte del estado de la técnica válido al momento de afectar la novedad de la solicitud, solo es posible verificar su fecha de presentación. En contraste a lo señalado por la sociedad solicitante, esta Oficina verificó tanto la fecha como la hora de radicación de la solicitud y logró evidenciar que se trata de una solicitud efectivamente presentada.

En segundo lugar, frente a las disposiciones sustantivas aplicables al examen de novedad, no le asiste razón a la sociedad solicitante cuando asegura que éstas corresponden a las reglamentarias del sistema PCT y que, por esta vía, la oficina nacional competente al

Resolución N° 38943

Ref. Expediente N° NC2020/0016199

realizar la determinación del estado de la técnica está limitada a la recuperación de solicitudes con fecha anterior a la de presentación de la solicitud bajo estudio.

La sociedad solicitante pasa por alto que el numeral 5) del artículo 27 del Reglamento del PCT en relación con los requisitos nacionales establece lo siguiente:

“5) No podrá interpretarse ninguna disposición del presente Tratado ni de su Reglamento en el sentido de que limita la libertad de cualquier Estado contratante de establecer todas las condiciones substantivas de patentabilidad que desee. En particular, cualquier disposición del presente Tratado y de su Reglamento relativa a la definición del estado anterior de la técnica deberá entenderse exclusivamente a los efectos del procedimiento internacional y, en consecuencia, cuando determine la patentabilidad de la invención que se reivindique en una solicitud internacional, cualquier Estado contratante tendrá libertad para aplicar los criterios de su legislación nacional en cuanto al estado anterior de la técnica y demás condiciones de patentabilidad que no constituyan exigencias relativas a la forma y al contenido de las solicitudes”. – Subrayado fuera de texto -

En consecuencia, las disposiciones aplicables al examen sustantivo sobre la novedad de la invención corresponden al artículo 16 de la Decisión 486, el cual dispone que:

“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. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”. – Subrayado fuera de texto –

Así, la Oficina nacional competente al realizar la búsqueda de información relevante en el estado de la técnica encontró que la solicitud NC2020/0016197, fue presentada el 23 de diciembre de 2020 a las 03:51:56pm, publicada en la Gaceta N° 947 del 10 de diciembre de 2021, de acuerdo con los datos de radicación que reposan en el Sistema de información de Propiedad Industrial (SIPI).

Asimismo, esta Oficina aclara que es pertinente emplear D3 para evaluar la novedad de la presente solicitud teniendo en cuenta que el documento se encuentra en trámite ante esta Oficina y su fecha de presentación nacional (23 de diciembre de 2020 03:51:56pm) es anterior a la fecha de presentación nacional de la presente solicitud (23 de diciembre de 2020 04:00:46pm), con el fin de que potencialmente no se otorguen dos patentes para una misma invención.

Esta Oficina aclara que, tal y como se observa en la interpretación prejudicial 237-IP-2017[1] en el ítem 2 sobre la novedad respecto de otra solicitud en trámite:

2.2 El último párrafo del Artículo 16 de la Decisión 486 establece la siguiente:

“Artículo 16. (...)

Solo para el efecto de la determinación de la novedad también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina

Resolución N° 38943

Ref. Expediente N° NC2020/0016199

nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido este incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”

2.3 Sobre el particular, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala que:

“...El propósito de esta provisión es evitar que se patente dos veces el mismo objeto. El inventor que ha presentado la solicitud primero tiene derecho a la protección más amplia mientras que el solicitante que presente la solicitud posterior; aunque no tenía conocimiento de la existencia de la primera pues esta no había sido publicada en el momento de presentar su solicitud, tiene que recortar sus reivindicaciones y eliminar la materia descrita en la primera solicitud (y no solo la materia reivindicada). Se utiliza el criterio de novedad para llevar a cabo esta delimitación y por ello se considera que la primera solicitud forma parte del estado de la técnica para la segunda. Una vez que la novedad ha sido restablecida, no se puede utilizar la primera solicitud para argumentar la falta de nivel inventivo de la segunda.”

En el presente caso se observa que la materia reclamada en la solicitud N° NC2020/0016199, había sido previamente reclamada en la solicitud N° NC2020/0016197 (D3), por lo que no es posible identificar las diferencias entre la materia reclamada inicialmente en NC2020/0016197 (D3) y el expediente en estudio NC2020/0016199 pretende protección para la misma materia, por lo que el documento D3 es pertinente para afectar la novedad.

Que el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2020/0016199 el 23 de diciembre de 2020 tituló la invención como: “TEJIDOS BIODEGRADABLES, MEZCLA MAESTRA Y MÉTODO PARA LA CONFECCIÓN DE FIBRAS BIODEGRADABLES”. Sin embargo, no se acepta porque no coincide con lo descrito en el capítulo reivindicatorio y de acuerdo con el objeto de la solicitud, el título de la invención quedará de la siguiente manera: “MEZCLA MAESTRA QUE COMPRENDE CARBONATO DE CALCIO, POLICAPROLACTONA Y PET”.

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

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:

***“MEZCLA MAESTRA QUE COMPRENDE CARBONATO DE CALCIO,
POLICAPROLACTONA Y PET”***

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución a INTRINSIC ADVANCED MATERIALS, LLC advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante la

Resolución N° 38943

Ref. Expediente N° NC2020/0016199

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 24 de junio de 2025

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 2025.06.24
23:00:51 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.