

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 51432

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 123479

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 45 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 37260 del 30 de septiembre de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió parcialmente el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "PROCESO PARA REDUCIR EL CONTENIDO DE NO_x Y N₂O EN GASES".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 30 de octubre de 2008, bajo el número 04 123479 00009 - 0000, el doctor Luis Patiño Leyva, en su calidad de apoderado de la sociedad UHDE GMBH., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y en su lugar se "otorgue la respectiva patente para el aparato reivindicado en las reivindicaciones 15 a 21..."

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, de la siguiente manera:

El recurrente inicia su escrito transcribiendo el artículo 45 de la Decisión 486, el numeral 1.2.2.3 de la Circular Única y señala "(...)si bien el artículo 45 de la Decisión 486 ordena a las Oficinas de Patentes de los Países Miembros efectuar dos o más exámenes de patentabilidad antes de tomar una decisión final, la Circular Única al reglamentar dicha norma limitó dicha facultad a dos exámenes de patentabilidad máximo y condicionó el segundo a que el solicitante hubiera efectuado modificaciones al capítulo reivindicatorio en la respuesta dada al primer oficio de fondo.

"La omisión de un segundo oficio de fondo resulta especialmente violatoria de la legislación aplicable al trámite de las solicitudes de patente pues no solamente contraviene las normas anteriormente citadas sino que pasa por alto que el segundo examen de patentabilidad no es una facultad de la Administración sino un derecho del solicitante que se deriva de lo señalado por el ordenamiento legal y del pago anticipado que el mismo ha hecho para que se efectúe el examen de patentabilidad de su solicitud en los términos previstos por la legislación nacional (Circular Única y artículo 45 de la Decisión 486).

"Si bien el anterior argumento sería suficiente para que se revoque la Resolución impugnada, llamo la atención de su Despacho sobre otro hecho que demuestra de

51432

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 51432

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 123479

manera aún más flagrante por qué un segundo oficio de fondo resultaba imperativo en el presente caso.

"En el Oficio No. 13866, notificado por fijación en lista del 2 de noviembre de 2007, el examinador dice que 'lo que el solicitante colocaría como nuevo sería la secuencia de un solo reactor' y en la Resolución se establece que '...la única diferencia que se advierte en la anterioridad, es que allí no se mencionan mezcladores o la configuración para que fluya radialmente el gas'. Esto es, los argumentos por los cuales se niegan las reivindicaciones 15 a 21 son diferentes a los mencionados en el Oficio de fondo y por lo tanto con la Resolución 37260 se violó el derecho de defensa de mi representada pues no se le permitió refutar las objeciones y, en consecuencia, la posibilidad de superarlas.

"En este orden de ideas, un segundo oficio de fondo era necesario teniendo en cuenta que el objetivo de lo preceptuado por el artículo 45 de la Decisión 486 es el de darle la oportunidad al solicitante de discutir con la Administración cualquier inquietud o duda que esta última tenga con respecto a la patentabilidad de la invención reivindicada. Por lo tanto, el artículo 45 de la Decisión está dirigido a permitir una retroalimentación entre el solicitante y la Administración de manera tal que, si como consecuencia de un estudio de patentabilidad, el segundo tiene objeciones o dudas adicionales se le otorgue la posibilidad al solicitante de discutir las y defender su posición.

"Sin embargo, en el presente caso esta posibilidad fue negada al solicitante porque no se expidió un segundo oficio de fondo y la Administración decidió expedir la resolución aquí impugnada a pesar de haber cambiado los argumentos para objetar el nivel inventivo del aparato reivindicado y de haberse modificado la solicitud como respuesta al oficio de fondo.

"(...) Considero que el aparato de la reivindicación sí es inventivo frente al documento D1 citado por ese Despacho, toda vez que éste no enseña ni sugiere la configuración del aparato para reducir NO_x y N₂O según la presente invención de tal manera que una persona versada en la materia técnica no se vería motivada a desarrollarla.

"En primer lugar, pongo de presente que el propósito la presente invención es, tal y como se establece en la página 5 de la descripción es, '...proveer un procedimiento simple pero económico que proporcione buenas conversiones tanto para la eliminación de NO_x como para la eliminación de N₂O y presente costos mínimos de capital y operación. Lo anterior incluye no sólo la energía para determinar la temperatura de operación necesaria, sino también el consumo de agente reductor y las pérdidas de energía debidas a resistencias al flujo en el lecho catalizador (caídas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 51432

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 123479

de presión). "(Subrayado fuera de texto)

"Así entonces, el propósito de la invención se logra con el proceso novedoso e inventivo de la presente solicitud el cual sólo puede llevarse a cabo mediante el aparato reivindicado para tal fin. Es decir que la configuración especial de dos lechos catalizadores, mezcladores y configuración para flujo radial del gas que contiene NOx y N₂O, permite una mayor efectividad en la reducción de N₂O y NOx al mismo tiempo que minimiza costos, dado que:

"- Se provee un mezclador para introducir el agente reductor de tal manera que se distribuya íntimamente en el flujo de gas a ser tratado y asegurar la eficiencia del agente reductor.

- El gas fluye radialmente a través de por lo menos un lecho catalizador, de preferencia en ambos lechos catalizadores, para reducir considerablemente la caída de presión.

- Por medio de la disposición para la reducción según el proceso (una significativa porción de la descomposición de N₂O se puede realizar en el segundo lecho catalizador para una reducción deseada del contenido de N₂O), es posible reducir el volumen del reactor y de catalizador en el primer lecho. Adicionalmente, el volumen total del reactor y de catalizador en ambos lechos también se reduce.

"De esta manera el aparato de la invención cumple el propósito de efectuar el procedimiento con costos mínimos de capital y operación. Adicionalmente, con la presente invención se mejora sorpresivamente la operación de reducción de N₂O y NOx conocida en el estado de la técnica, particularmente la operación divulgada por el documento D1 y, teniendo en cuenta que dicho documento no hace referencia a las características particulares del aparato reivindicado por mi representante, un técnico medio en la materia no partiría de D1 para llegar al aparato que permite ejecutar un proceso novedoso e inventivo.

"Por otra parte, respetando la autonomía de su Despacho para la evaluación de las solicitudes de patente, solicito que se tenga como un indicio de patentabilidad de las reivindicaciones 15 a 21, la conclusión del IPRP en cuanto al nivel inventivo del aparato reivindicado. Allí se también se reconocen las diferencias existentes entre los aparatos reivindicados y se concluye que 'la forma de cilindro hueco de al menos uno de los dos catalizadores en combinación con la circulación radial del gas da lugar a una pérdida de presión claramente disminuida y por consiguiente a un manejo más sencillo del procedimiento."

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 51432

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 123479

las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

1. NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "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".

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: "Se considerara que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"

El artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente."

El numeral 1.2.2.3 de la Circular Única indica: "Para los efectos previstos en el artículo 45 de la decisión 486, la Superintendencia notificará solamente una vez al solicitante, indicando los motivos por los cuales la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión. La notificación deberá ir acompañada de la relación de anterioridades que afecten la patentabilidad de la misma, si es del caso. En caso de que el solicitante en su respuesta al requerimiento, modifique el capítulo reivindicatorio o la descripción de la invención que pretende proteger, la Superintendencia podrá notificarlo nuevamente y por una vez."

2. FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se refiere a un proceso para reducir el contenido de NOx y N₂O en gases, en particular en gases de proceso y gases libres.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RÉSOLUCIÓN 51432

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 123479

Por otra parte, la solicitud esta referida a un aparato para reducir el contenido de NOx y N₂O en gases, en particular en gases de proceso y gases libres que comprende:

a) Dos lechos catalizadores que están conectados en serie y en donde cada uno comprende una o más zeolitas cargadas con hierro y a través de los cuales fluye el gas que contiene NOx y N₂O.

b) Un dispositivo para introducir una agente reductor gaseoso dentro de la corriente de gas que contiene NOx y N₂O ubicado entre los lechos catalizadores, que comprende un mezclador a través del cual pasa el gas que ha fluido a través del primer lecho catalizador y una línea de alimentación para el agente reductor que se abre hacia el espacio corriente abajo del primer lecho catalizador y antes o hacia el mezclador, en donde el gas a ser purificado se hace pasar a través del segundo lecho catalizador después de abandonar el mezclador, en donde por lo menos uno de los lechos catalizadores se configura como un cilindro hueco a través del cual fluye radialmente el gas que contiene NOx y N₂O.

Mediante Resolución 37260 del 30 de septiembre de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió negar la solicitud de patente antes referenciada para las reivindicaciones 15 a 21 por cuanto carecen de nivel inventivo.

Para impugnar la decisión adoptada argumenta el recurrente que: "el artículo 45 de la Decisión 486 ordena a las Oficinas de Patente de los Países Miembros efectuar dos o más exámenes de patentabilidad antes de tomar una decisión final" (resaltado de la oficina) y que "la omisión de un segundo oficio de fondo resulta especialmente violatoria de la legislación aplicable al trámite de las solicitudes de patente pues... el segundo examen de patentabilidad no es una facultad de la Administración sino un derecho del solicitante".

Con relación a este señalamiento del recurrente resulta pertinente precisar que de acuerdo con el artículo 45 de la Decisión 486 corresponde a la Oficina nacional determinar si es necesario o no notificar al solicitante dos o más veces para los fines del examen de patentabilidad, pero en manera alguna constituye una "practica reiterada" como lo entiende el recurrente.

Por su parte la Circular Única expedida por esta Superintendencia en su Título X, numeral 1.2.2.3 sobre notificación de no patentabilidad, prevé: "Para los efectos previstos en el artículo 45 de la Decisión 486, la Superintendencia notificará solamente una vez al solicitante, indicando los motivos por los cuales la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión... En caso de que el solicitante en su respuesta al requerimiento, modifique el capítulo reivindicatorio o la descripción de la invención que pretende proteger, la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 51432

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 123479

Superintendencia podrá notificarlo nuevamente por una vez". (Subrayas de esta Oficina)

De la disposición interna antes transcrita también resulta que es por decisión de la Oficina nacional y cuando esta lo considere necesario que se hace una nueva notificación, aún a pesar de la modificación del capítulo reivindicatorio.

En consecuencia es la Oficina nacional a la que corresponde, teniendo en cuenta la situación particular de cada solicitud, determinar si es necesaria o no una nueva notificación a partir de lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486.

Es claro que en este caso la Oficina mediante Oficio 13866, notificado el 2 de noviembre de 2007, comunicó al solicitante el examen de fondo de la solicitud, el cual comprende los motivos de carácter técnico y jurídico por los cuales se consideró que dichas reivindicaciones no son patentables (ver folios 111 a 114).

En concordancia con lo antes expuesto y dados los efectos que continuó presentado la solicitud, no estimó necesario esta Oficina efectuar una nueva comunicación con fundamento en lo previsto por el artículo 45 de la Decisión 486 y más bien consideró que había los suficientes elementos de juicio para concluir que parte de las reivindicaciones, es decir de la 15 a la 21 no cumplen con los requisitos de patentabilidad. Lo anterior no significa que se haya desconocido en manera alguna el procedimiento aplicable, pues por el contrario de acuerdo con esta misma disposición "(...) si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente".

Por otra parte, el recurrente enumera una serie de razones por las que considera que el aparato de las reivindicaciones 15 y siguientes tiene altura inventiva.

En relación con lo anterior, al realizar las comparaciones entre el documento D1 y la presente solicitud se encontró, que el proceso de la anterioridad no le permitía a un técnico deducir el proceso de la solicitud colombiana; sin embargo, el aparato de la anterioridad permitía a un técnico obtener el aparato de la solicitud colombiana. La anterioridad relaciona un aparato con dos reactores tubulares instalados en serie, cada uno cargado con un catalizador, donde existe una entrada entre los reactores para un gas, el cual es el mismo principio del aparato de la solicitud colombiana de la reivindicación 15. En la anterioridad no se mencionan mezcladores o la configuración para que fluya radialmente el gas, pero estos elementos son del conocimiento de un técnico medio, y teniendo en cuenta el principio básico del reactor, el uso de mezcladores y de disposición de flujos resulta evidente; por tanto, se ratifica que estas reivindicaciones carecen de altura inventiva.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 51432

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 123479

Así mismo, argumenta el recurrente que "la forma de cilindro hueco en combinación con la circulación radial del gas da lugar a una pérdida de presión menor y un procedimiento más sencillo". Como se ha afirmado, la anterioridad no relaciona explícitamente esta disposición de elementos; los restantes elementos sí se encuentran en la anterioridad. No obstante, cualquier técnico medio en la materia consideraría que la variable de pérdida de presión para el diseño de equipo y una disposición como la enunciada, son conocidas en el arte para las consideraciones de pérdidas de presión.

Finalmente, en relación con la solicitud formulada por el recurrente, para que en este caso "...se tenga como indicio de patentabilidad de la reivindicaciones 15 a 21, la conclusión del IPRP..." cabe anotar que las practicas administrativas de otros países para efectos de los exámenes de solicitudes cuya materia es equivalente a la solicitada, debe tenerse en cuenta que al efectuarse el examen de patentabilidad por las distintas oficinas rige el principio de la independencia de las patentes, en relación con el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido: "El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia..." (Proceso 51-IP-2008).

Este Despacho considera que si bien los requisitos de patentabilidad de una invención son requisitos universales, el análisis de patentabilidad de la misma se debe realizar para cada caso en concreto, teniendo en cuenta la legislación vigente en el momento y los documentos del arte previo encontrados. Lo anterior, porque el reconocimiento de los requisitos de patentabilidad de una invención en una oficina, no determina su reconocimiento automático en otra.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de las reivindicaciones 15 a 21 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en la Decisión 486; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 37260 del 30 de septiembre de 2008, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Luis Patiño Leyva, en su calidad de apoderado de la sociedad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 51432
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 123479

Uhde GmbH., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **02 OCT. 2009**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E).


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
LUIS PATIÑO LEYVA
Calle 94 A N° 7 A-09
Bogotá D. C.
202066