

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28688

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-165712

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 17784 del 19 de marzo de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “SISTEMA Y MÉTODO PARA SEPARAR SÓLIDOS DE FLUIDOS”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 05 de mayo de 2014 con el No. 12-165712-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad M-I L.L.C., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Inicialmente, la recurrente presenta un resumen de lo decidido por este Despacho en la Resolución No. 17784 del 19 de marzo de 2014 con respecto al incumplimiento del nivel inventivo de la materia reivindicada, además de las consideraciones adicionales presentadas como respuesta a los argumentos expuestos por la solicitante, las observaciones acerca de los términos incluidos en las reivindicaciones, que corresponden a resultados a alcanzar y/o efectos esperados; y donde se recuerda al solicitante que *‘un sistema se debe definir por la forma o constitución del mismo, las partes que lo componen, es decir, por el conjunto de aparatos y/o parte de estos, que cooperan entre sí para lograr un propósito, por su parte, una reivindicación de método, procedimiento o proceso se caracteriza en términos de la secuencia de etapas o pasos de transformación de la materia y las condiciones técnicas específicas para llevarlo a cabo, y no en términos de resultados a obtener, usos ventajas o efectos (...)’*. Posteriormente, la recurrente cita el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y los criterios a tenerse en cuenta para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente establecidos por el Tribunal Andino de Justicia en Interpretación Prejudicial No. 102-IP-2012, y con base en ello, aclara que *“(...) al momento de realizar el correspondiente examen relativo al nivel inventivo el funcionario debe hacer el esfuerzo de colocarse en la misma situación que un técnico con conocimientos medios, a la fecha de prioridad indicada, esto es, 10 de marzo de 2010.”*, por lo tanto, solicita que *“(...) el nivel inventivo de la solicitud sea realizado teniendo en cuenta los conocimientos y el estado de la técnica al 10 de marzo de 2010, pues a criterio de mi poderdante al realizar este análisis el examinador encontraría que su solicitud cumpliría con los requisitos de patentabilidad extrañados por el Despacho en la resolución objeto de impugnación.”* –subrayado fuera de texto-.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28688

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-165712

A continuación, la recurrente informa que adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio, constituido por diecisiete (17) cláusulas, con el cual considera superadas las objeciones por falta de claridad y nivel inventivo planteadas dentro de la resolución objeto de impugnación.

Acto seguido, la recurrente hace referencia a las objeciones presentadas por este Despacho relacionadas con el incumplimiento del artículo 30 de la Decisión 486, e indica que adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio modificado, donde la nueva reivindicación 1 incluye características del separador de membrana, la reivindicación 8 incorpora todas las limitaciones de la reivindicación 14, y la reivindicación 13 incluye todas las limitaciones de la reivindicación 20. Señala además, que no se añadió un objeto nuevo por medio de estas reivindicaciones.

Concluye anotando que *“Conforme las anteriores aclaraciones, y en concordancia con las modificaciones hechas al capítulo reivindicatorio, consideramos que las nuevas reivindicaciones cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.”*

Por último, la recurrente señala que la reivindicación 1 modificada incorpora algunas limitaciones de las reivindicaciones 2, 4 y 5 así *‘el separador de membrana tiene forma de tubo y comprende una primera abertura y una segunda abertura que están situadas en los extremos longitudinales del separador de membrana, el concentrado pasa a través de una de entre la primera abertura y la segunda abertura, el separador de membrana comprende una membrana de metal sinterizado o de óxido de metal sinterizado que comprende una pluralidad de poros a través de los cuales pasa el permeado’*. De acuerdo con lo anterior considera que los documentos D1 (US 2002/0195251) y D2 (US 2009/0062590) *“(…) no revela ni convierte en obvio un separador de membrana que tiene forma de tubo y que comprende una primera abertura, una segunda abertura y una membrana de metal sinterizado o de óxido de metal sinterizado con poros como dice la reivindicación 1.”*. Por lo tanto solicita se levante el rechazo de la reivindicación 1 y de sus dependientes, a la vez que considera que con la modificación al capítulo reivindicatorio se admitan todas las reivindicaciones en estudio.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Esta Oficina se reafirma en las conclusiones expuestas en la Resolución objeto de recurso y considera que el estudio de patentabilidad, específicamente el análisis de nivel inventivo, se realizó dentro de los lineamientos legales citados por la recurrente. Declara que no encuentra ningún indicio que conduzca al recurrente a concluir que el estudio se realizó sin *‘(…) colocarse en la misma situación que un técnico con*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28688

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-165712

conocimientos medios, a la fecha de prioridad indicada, esto es, 10 de marzo de 2010.”, dado que los documentos trasladados como estado de la técnica tienen fechas de publicación anteriores así: D1 (US 2002/0195251) con fecha de publicación 26 de diciembre de 2002 y D2 (US 2009/0062590) con fecha de publicación 05 de marzo de 2009. Por lo tanto, no acepta tal conclusión.

En relación con el capítulo reivindicatorio presentado con el escrito de recurso radicado 12-165712-00011-0000 del 05 de mayo de 2014, el cual cuenta con diecisiete (17) reivindicaciones, esta Oficina indica que se acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 como también se evidencia el pago de la tasa respectiva.

Ahora bien, para esta Oficina no es claro que las limitaciones incluidas en las reivindicaciones 8 y 13 provengan de las reivindicaciones 14 y 20 respectivamente, dado que al revisar las características incluidas en las mismas, no encuentra correspondencia entre ellas. Por un lado, la reivindicación 14 del radicado No. 12-165712-00008-0000, hace referencia al tamaño del poro del separador de membrana, y por otro lado, la reivindicación 20 del mismo radicado, reclama la selección la viscosidad crítica, limitaciones que no se encuentran dentro de las nuevas reivindicaciones 8 y 13, respectivamente.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la modificación al capítulo reivindicatorio, incluye materia que no se tuvo en cuenta para la decisión tomada en la Resolución objeto de impugnación, entonces es pertinente realizar el estudio de patentabilidad del nuevo capítulo reivindicatorio allegado con el radicado No. 12-165712-00011-0000 del 05 de mayo de 2014.

Por lo demás encuentra la Oficina que si bien los documentos D1, D2 y D3 (trasladados en el primer examen de fondo), resultan relevantes para afectar la patentabilidad, existen otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica como por ejemplo US 6,177,014 publicado el 23 de enero de 2001 y la materia divulgada en GEA Filtration – Tipos de membrana (<http://www.geafiltration.com/Espanol/tecnologia/tipos-de-membrana.htm>), los cuales divulgan materia cercana a la invención de la solicitud, por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho decide revocar la Resolución No. 17784 del 19 de marzo de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención, y remite el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, para que se realice el examen de fondo de la solicitud en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como corresponde.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28688

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-165712

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 17784 del 19 de marzo de 2014, por medio de la cual se denegó patente a la materia reivindicada en la solicitud en trámite.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad M-I L.L.C., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 May 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

GERMAN CASTILLO GRAU, INFO@CASTILLOGRAU.COM

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez