

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:168

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-026648

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 escrito radicado en esta Superintendencia el 08 de febrero de 2013, con el N° 13-026648-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Omya Development AG, presentó la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMA DE INYECCIÓN DE LECHADA MICRONIZADA DE CaCO_3 PARA LA REMINERALIZACIÓN DE AGUA DESALINADA Y FRESCA".

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 667 del 15 de mayo de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 3480, notificado por fijación en lista el 25 de marzo de 2014, se requirió a la 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.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 13-026648-00006-0000 del 19 de junio de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 25 que remplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: 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."*

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 25, no cumplen con el requisito de novedad y nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:168

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-026648

6.1. Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar un proceso alternativo o mejorado para la remineralización del agua, utilizando piedra caliza que permita el uso de unidades de remineralización más pequeñas. Para resolver este problema técnico, la solicitud estudiada proporciona un método para la remineralización del agua que comprende las etapas de inyectar al agua de alimentación dióxido de carbono gaseoso y una lechada de carbonato de calcio micronizado.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 13 de agosto de 2010, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D2	EP 1 974 806	"Process for the purification of water"	21/03/2007

El documento D2¹ divulga un proceso para la purificación del agua por la adición de carbonato de calcio natural reaccionado superficialmente o una suspensión acuosa que comprende carbonato de calcio que tiene un pH superior a 6.0 medido a 20°C (resumen).

6.4. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486:

"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".

En el presente caso, el proceso reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que, la reivindicación 1 se refiere a: *"Un proceso para la remineralización de agua que comprende la etapas de....."* (Ver página 29 del radicado N° 13-026648-00006-0000).

¹<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=1974806B1&KC=B1&FT=D>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:168
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-026648

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características Esenciales	D2
Proceso para la remineralización de agua que comprende las etapas de: Proveer de agua de alimentación, e Inyectar dióxido de carbono gaseoso y una lechada al agua de alimentación, en donde la lechada comprende agua y carbonato calcio micronizado, en donde el carbonato de calcio tiene un tamaño de partícula desde 0.1 hasta 100 µm.	Proceso de purificación de agua: Donde el carbonato de calcio es añadido al agua a ser purificada, donde el carbonato de calcio es el producto de la reacción de carbonato de calcio natural y dióxido de carbono y uno o más ácidos (reivindicación 1), donde el carbonato de calcio tiene un diámetro de grano d ₅₀ desde 0,1 hasta 50 µm... (reivindicación 9)

Como se dijo anteriormente, las características esenciales del proceso de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D2.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 20 no mencionan alguna característica que haga nuevo el proceso de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que, la reivindicación 21 se refiere a: “Un metodo para la remineralización de agua que emplea un carbonato de calcio micronizado.....” (Ver página 33 del radicado N° 13-026648-00006-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 21, y las reveladas en el (los) documento(s) D2 que representa(n) el estado de la técnica:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:168
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-026648

Tabla 2

Características Esenciales	D2
Un método para la remineralización de agua que comprende: Una etapa de inyectar dióxido de carbono gaseoso en el agua de alimentación, en donde el carbonato de calcio tiene un tamaño de partícula desde 0.1 hasta 100 µm.	Proceso de purificación de agua: Donde el carbonato de calcio es añadido al agua a ser purificada, donde el carbonato de calcio es el producto de la reacción de carbonato de calcio natural y dióxido de carbono y uno o más ácidos (reivindicación 1), donde el carbonato de calcio tiene un diámetro de grano d ₅₀ desde 0,1 hasta 50 µm... (reivindicación 9)

Como se dijo anteriormente, las características esenciales del proceso de la reivindicación 21 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 21 no es nueva, según lo divulgado en el documento D2.

Por su parte, la reivindicación dependiente 22 no menciona alguna característica que haga nuevo el proceso de la reivindicación 21, por lo tanto, tampoco cumple con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486

6.5. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *“Se considerará 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”.*

Ahora bien, el Tribunal Andino de Justicia, respecto a los requisitos de patentabilidad, específicamente al de nivel inventivo ha señalado lo siguiente:

“En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica. Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso” (referencia con numeral Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:168

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-026648

2001, caso: *DERIVADOS DE BILIS HUMANA*).

De acuerdo a lo anterior, para cumplir con el requisito de nivel inventivo una invención no debe resultar evidente para una persona normalmente versada en la materia. Esto quiere decir que una invención no es patentable cuando ya es divulgada en el estado de la técnica, ya que es evidente para una persona con conocimientos normales en el campo científico/técnico, no obstante presentarse modificaciones que no alteren la esencia del objeto reivindicado de manera que si no se produce un efecto técnico inesperado o sorprendente frente a lo ya conocido, la invención no cumpliría con el requisito de nivel inventivo.

Ahora bien, en el presente caso dado que la solicitud se afectó por novedad ya que sus características técnicas esenciales son divulgadas en el estado de la técnica, también se ve afectada por nivel inventivo ya que resulta evidente a la luz de D1 (US 7,771,599) y D2 (EP 1 974 806), que son el estado de la técnica.

Con respecto al argumento de la solicitante en cuanto que las principales diferencias entre el documento D1 y la invención, se basan que en dicho documento menciona etapas adicionales por mencionar algunas: “...proporcionar un filtro de ósmosis inversa (RO)... proporcionar una membrana de transferencia de gases,... **adicionar ácido sulfúrico**...”, y que la invención reclama la adición de carbonato de calcio micronizado en un tamaño de partícula desde 0.1 hasta 100 µm, cabe señalar que dicho documento hace mención a proceso de remineralización de agua utilizando carbonato de calcio (Col.1, líneas 28 a 30). Por otra parte, se aclara que el documento D2 menciona carbonato de calcio mineralizado, ya que refiere tamaños de partícula desde 0,1 hasta 50 µm (reivindicación 9).

Ahora bien, respecto al sustento de la solicitante en cuanto a que el documento D1 refiere pasos adicionales a la invención, es importante precisar que dicha diferencia no fue mencionada en la reivindicación 1, ya que al reivindicar un método que **“comprende”** que en el campo de las patentes significa que tiene eso y otras cosas que no se nombran, sugiere que el método puede incluir pasos adicionales no referidos, siendo claro que las palabras elegidas para redactar las reivindicaciones son muy importantes, ya que el capítulo reivindicatorio es un documento con contenido técnico, pero también es un documento jurídico. Las reivindicaciones, tal y como están redactadas, son las que definen el objeto de la protección.

En lo que respecta a lo divulgado en el documento D2, en que el carbonato de calcio “... tratado mediante reacción superficial o una suspensión acuosa del mismo y que tiene un pH mayor a 6 medido a 20°C”, es diferente a lo reclamado en la solicitud, ya que no es igual al carbonato de calcio micronizado, es importante mencionar que según la invención, el término “micronizado” hace referencia al tamaño de partícula del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:168

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-026648

carbonato de calcio que se encuentra desde 0,1 hasta 100 micrómetros (Pág.9, Párr.3, Radicado 13-026648), por lo que al mencionar el documento D2 tamaños de partícula desde 0,1 hasta 50 μm (reivindicación 9) que se encuentran dentro del rango reivindicado, es entiendo que dicho carbonato de calcio divulgado en D2 es micronizado, desvirtuando de esta manera lo mencionado por la solicitante.

Por otra parte, se le recuerda a la solicitante que el estudio de novedad se sustenta en que la reivindicación independiente debe contener la materia que se desea proteger y todas las características técnicas esenciales de la invención, las cuales la definen y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. En vista de lo anterior, dicha reivindicación independiente del nuevo capítulo reivindicatorio no presenta características que la pudieran hacer diferente o novedosa, es decir que la forma tal y como está reivindicada la invención, el documento D2 comparte con las mismas características y en vista de lo anterior, los argumentos de la solicitante no son contundentes para desvirtuar la falta de novedad de la invención.

Respecto a las reivindicaciones independientes como es conocido en el ámbito de las patentes se indica que: *“...Las reivindicaciones dependientes pueden referirse a características particulares de un elemento de la reivindicación independiente, indistintamente de si dicho elemento se encuentra en el preámbulo o en la parte caracterizante de la reivindicación independiente o pueda definir nuevos elementos. Una reivindicación dependiente es patentable si la reivindicación independiente de la cual se deriva es también patentable, aunque defina elementos ya conocidos del estado de la técnica. La patentabilidad se deriva de la reivindicación independiente”²*, por lo anterior, al estar las reivindicaciones independientes afectadas por patentabilidad, sus dependientes también carecen de patentabilidad.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

²Manual Andino de Patentes. Pag.37 y 38

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:168

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-026648

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “SISTEMA DE INYECCIÓN DE LECHADA MICRONIZADA DE CaCO_3 PARA LA REMINERALIZACIÓN DE AGUA DESALINADA Y FRESCA”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Omya Development AG., advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposición, ante el 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 06 Ene 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Olga Ximena Benavides Salazar
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández