

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33144

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-026648

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. 168 del 06 de enero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "SISTEMA DE INYECCIÓN DE LECHADA MICRONIZADA DE CaCO_3 PARA LA REMINERALIZACIÓN DE AGUA DESALINADA Y FRESCA", con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1 a 22 no cumplieron con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 18 de febrero de 2015 con el No. 13-026648-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Omya Development AG, presentó capítulo reivindicatorio modificado e interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que el contenido de la resolución impugnada evidencia que el examen técnico no consideró el alcance, el objeto e importancia de la invención y por ende tampoco el aporte técnico. Considera que a pesar de los argumentos proporcionados con anterioridad se rechazó la solicitud argumentado falta de novedad y nivel inventivo frente a lo divulgado en los documentos D1 (7,771,559) y D2 (EP 1 974 806) y que con respecto a la afectación por falta de nivel inventivo, encuentra que tal determinación viola el derecho al debido proceso y a la defensa, al tener en cuenta que en el concepto técnico nunca se plantearon argumentos técnicos relacionados con dicho requisito, para las reivindicaciones 1 a 6 y 9 a 20, sin embargo en la resolución objeto de recurso se menciona que la invención "*también se ve afectada por nivel inventivo*", sin presentar argumentos técnicos que soporten tal afirmación.

De acuerdo con lo anterior la recurrente solicita revocar la Resolución No. 168 y expedir un nuevo concepto técnico que presente la totalidad de los argumentos técnicos que soporten la falta de nivel inventivo e informa que las modificaciones y argumentos presentados tienden a defender la novedad del objeto reclamado a la luz del documento D2.

En relación con las modificaciones del capítulo reivindicatorio, indica que en la reivindicación 1 se especificó, adicionalmente, que el carbonato empleado en la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33144

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-026648

etapa b) del proceso comprende “(...) *material insoluble en HCl en un porcentaje entre el 0.05% y el 1.5% en peso, con base en el peso total del carbonato de calcio micronizado*”, lo cual encuentra sustento en las anteriores reivindicaciones 3 y 4. Añade que en la reivindicación 5 se especificó también que el carbonato de calcio empleado corresponde a “*un carbonato de calcio precipitado o de suelo con una modificación estructural interna y/o superficial*”, lo cual se encuentra sustentado en la descripción originalmente presentada. En tal virtud, considera que las modificaciones presentadas no contravienen de ninguna manera el artículo 34 de la Decisión 486.

Señala la recurrente que la invención es novedosa frente a las enseñanzas del documento D2, toda vez que dicha anterioridad divulga “*un proceso para la purificación de agua mediante la adición al medio de un carbonato de calcio natural tratado mediante reacción superficial o una suspensión acuosa del mismo que tiene un pH mayor a 6 medido a 20 °C, y en donde el carbonato de calcio tratado mediante reacción superficial es el resultado de la reacción entre carbonato de calcio natural con dióxido de carbono y uno o más ácidos.*”, indica que el documento D2 se enfoca en un proceso para remover sustancias tóxicas tales como cromo, mercurio y algunas sustancias orgánicas de aguas residuales, mediante el tratamiento con carbonato de calcio tratado mediante reacción superficial, pero que al final del tratamiento se remueven las partículas de carbonato de calcio del cuerpo de agua que ha sido purificado, lo cual de ninguna manera se asemeja a un proceso para la remineralización de agua con las etapas reclamadas en el pliego reivindicatorio. Aunado a lo anterior, reitera las diferencias entre lo divulgado por el documento D2 y la invención y aclara que “(...) *un carbonato de calcio tratado mediante reacción superficial es diferente al carbonato de calcio micronizado que se utiliza en la presente invención*”, además que D2 no enseña una etapa de inyección de dióxido de carbono gaseoso en el cuerpo de agua. Cita lo estipulado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con respecto a la novedad y reitera que la materia revelada en la solicitud de patente en cuestión es novedosa frente a las enseñanzas del documento D2.

Finalmente la recurrente informa que la materia revelada recibió el privilegio de patente en la Oficina Europea de Patentes (EP 2 418 177) y que anexa tanto la carátula como el capítulo reivindicatorio de la misma. Aclara que no pretende desconocer la independencia de la Superintendencia de Industria y Comercio al momento de analizar los méritos de patentabilidad de una solicitud, pero que considera importante resaltar dicho hecho, el cual considera un claro indicio de que la materia técnica revelada cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486 de 200.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33144

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-026648

Solicita que en virtud de los argumentos antes expuestos se proceda a estudiar la solicitud modificada y se revoque la resolución impugnada, con el fin de conceder el privilegio de patente.

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

En relación con lo manifestado por la recurrente acerca de que el análisis no tuvo en cuenta el alcance, el objeto y la importancia de la invención, y por ende tampoco el aporte técnico al estado del arte; es importante aclarar que un análisis de patentabilidad se fundamenta en lo reclamado por las reivindicaciones independientes, por ende si estas no reflejan clara, concisa y totalmente las características técnicas que definen plenamente la invención y la hacen diferente del estado de la técnica, no es posible que el examen de patentabilidad concluya que la invención es nueva e inventiva.

Por otra parte y con base en el señalamiento de la recurrente acerca de la violación del derecho al debido proceso y a la defensa, dado que en el concepto técnico nunca se plantearon argumentos técnicos relacionados con el nivel inventivo, esta Oficina considera oportuno aclarar que si bien es cierto que en el Oficio 3480 del 25 de marzo de 2014 no se presentó un estudio de nivel inventivo como tal, dicho estudio sí se refirió a que las reivindicaciones 7, 8, 21 y 22 fueron afectadas con el conocimiento del técnico *“por cuanto es de su saber que la forma de preparar lechadas es con la adición de agua y cal, y que el tiempo de hidratación de cales dura entre 5 a 10 minutos y que puede ser también mayor a 30 minutos. De igual manera hace parte del conocimiento del técnico los procesos de control de parámetros por medios comparativos para obtener los resultados esperados ya sean de calidad y/o por exigencia de la normatividad, por lo tanto se consideran obvias.”* Además en la tabla del numeral 6 del mismo oficio se concluye que las reivindicaciones 1, 4 y 7 a 9, junto con las reivindicaciones 1 a 3, 5, 6, 20, 23 y 24 fueron objetadas por falta de Novedad y Nivel inventivo. -subrayado fuera de texto-. Por lo tanto, esta Oficina de ninguna manera ha incurrido en violación al debido proceso, ya que desde el primer estudio de patentabilidad, la recurrente había sido informada del incumplimiento tanto del requisito de novedad como de nivel inventivo.

Ahora bien al revisar lo presentado en la resolución impugnada acerca del nivel inventivo, se observa que al citar el artículo 18 de la Decisión 486 y manifestar que *“(…) 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*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33144

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-026648

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.” -subrayado fuera de texto- (Numeral 6.5), se está aclarando porque al afectar una invención por novedad se afecta igualmente el nivel inventivo de la misma, lo cual no indica un cambio en el criterio de negación de la solicitud, sino la aclaración de que cuando una invención no es novedosa, entonces es obvia y por ello no cumple tampoco con el requisito de nivel inventivo. En vista de lo anterior, este Despacho se encuentra en desacuerdo con el señalamiento expuesto por la recurrente acerca de la violación del derecho al debido proceso y a la defensa, puesto que en la Resolución 168 el criterio de negación se fundamentó en la falta de novedad y en el consecuente incumplimiento del nivel inventivo, lo cual se había informado oportunamente en el estudio del Oficio No. 3480, y no en un cambio de criterio como lo considera la recurrente.

En relación con el capítulo reivindicatorio presentado con el escrito de recurso radicado N° 13-026648-00009-0000 del 18 de febrero de 2015, el cual cuenta con 22 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.

Con respecto al capítulo reivindicatorio presentado, este Despacho encuentra que no se ajusta a los parámetros establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486, que hace referencia a la claridad y concisión del objeto reivindicado, por cuanto en las reivindicaciones 8 a 13 las expresiones “*en donde el agua remineralizada obtenida tiene (...)*”, corresponden a resultados a alcanzar y no a características técnicas esenciales que definan un método. Vale aclarar que un método se caracteriza por una secuencia de etapas y por sus condiciones técnicas tales como temperatura, presión, tiempos, reactivos, proporción entre reactivos, entre otras; de tal manera que las características del producto obtenido por dicho método, tal como lo refiere la recurrente “*el agua remineralizada obtenida*”, -subrayado fuera de texto, no corresponde a una característica del método, sino al resultado que se espera de aplicar el método reclamado lo cual no es aceptado dado que reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Por otro lado, se aclara que tal objeción fue presentada en el oficio No. 3480, numeral 4, al establecer que “*Las reivindicaciones 9 a 15 no son claras porque presentan efectos y/o resultados como lo son: (...) “el agua mineralizada obtenida tiene una concentración de calcio como carbonato de calcio desde...”, “el agua mineralizada obtenida tiene...”, lo cual no es permitido. Las reivindicaciones deben caracterizar un método por las*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33144

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-026648

etapas técnicas con sus condiciones técnicas. No se aceptan reivindicaciones que caractericen resultados, usos, ventajas o efectos.” Con el fin de sustentar que tales expresiones corresponden a resultados a alcanzar, esta Oficina cita el documento “Guía para la remineralización de las aguas desaladas” ⁽¹⁾, página 3, Tabla 0.1 Características recomendadas para las aguas desaladas con un nivel adecuado de remineralización y todo el Capítulo 2 y 3, páginas 21 a 43, donde se presenta las características tales como pH, contenido de CaCO_3 , Ca^{+2} , LSI, entre otros, que caracterizan un agua remineralizada.

Por lo anterior, las reivindicaciones 8 a 13 no pueden considerarse dentro del presente estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ellas el privilegio de patente solicitado.

Ahora bien teniendo en cuenta los argumentos del recurrente, esta Oficina considera que la presentación de pruebas por parte de la recurrente es pertinente y corresponde a una comparación oportuna de las diferencias existentes entre la invención ahora reivindicada y la divulgada por D2 y en tal virtud, advierte que la objeción de falta de novedad a la luz dicha anterioridad no es procedente dado que ambas invenciones conciernen a invenciones distintas.

Por lo anterior, esta Oficina advierte que no sólo hay novedad en cuanto a las etapas y condiciones de los métodos ahora reivindicados (Reivindicación 1 y 21) sino que además la etapa de suministrar un carbonato de calcio de características definidas permite un método más eficiente para la remineralización de agua, lo cual puede considerarse sorprendente frente a lo revelado en el antecedente D2, pudiéndoseles reconocer nivel inventivo.

CUARTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “PROCESOS PARA LA REMINERALIZACIÓN DE AGUA DESALINADA Y FRESCA QUE COMPRENDE LA INYECCIÓN DE LECHADA MICRONIZADA DE CaCO_3 O CaCO_3 MICRONIZADO”.

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

1 Guía para la remineralización de las aguas desaladas. Manuel Hernández Suarez. 2ª Edición, Agosto 2010.

http://www.acuamed.es/media/publicaciones/guia_para_la_remineralizacion_de_aguas_desaladas_rev3_2.pdf

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33144

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-026648

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 168 del 06 de enero de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar 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:

**“PROCESOS PARA LA REMINERALIZACIÓN DE AGUA DESALINADA Y
FRESCA QUE COMPRENDE LA INYECCIÓN DE LECHADA MICRONIZADA DE
CaCO₃ O CaCO₃ MICRONIZADO”**

Clasificación IPC: C02F 1/28 // 1/68.

Reivindicaciones: 1 a 7 y 14 a 22 incluidas en el radicado bajo el N° 13-026648-00009-0000

Titular: OMYA DEVELOPMENT AG.

Domicilio: Oftringen, Suiza.

Inventores: Michael Skovby, Martine Poffet, Matthias Buri y René Vinzenz Blum

Prioridad N°: EP10172771.7 **Fecha:** 13 de agosto de 2010.

61/401,854 **Fecha:** 20 de Agosto de 2010 **País:** US.

Solicitud Internacional N°: PCT/EP2011/063773 **Fecha:** 11 de agosto de 2010.

Vigente desde: 11 de agosto de 2010 **Hasta:** 11 de agosto de 2030.

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 8 a 13, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33144

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-026648

ARTÍCULO CUARTO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Omya Development AG., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Jun 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez