

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ^{NO} 29385

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 07 052237

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el
numeral 54 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, mediante Resolución No. 5732 de 29 de enero de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "GENERADOR ULTRASONIDO EN FORMA DE BUCLE Y SU USO EN SISTEMAS DE REACCION", con fundamento en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumple con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de un dispositivo sugerido por el arte previo; adicionalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la misma normativa, no se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio allegado con motivo del requerimiento de fondo.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta entidad el 15 de febrero de 2010, con el No. 07 052237 00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Luis Felipe Castillo Gibsone, en su calidad de apoderado de la sociedad Sulphco, Inc, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que la modificación realizada al pliego reivindicatorio no amplía el alcance de la protección inicialmente reivindicada, por lo tanto este Despacho interpretó erróneamente el artículo 34 de la Decisión 486, razón por la cual dicha modificación debe ser aceptada y estudiada.

El recurrente extracta apartes de lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con las modificaciones y agrega que *"la limitación impuesta a la modificación de una solicitud de patente no depende de las diferencias en la redacción propuesta sino por el contrario únicamente de que dicha redacción pueda seguir siendo sustentada racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial"*.

De igual forma, el recurrente manifiesta que en los apartes *"Resumen de la Invención"*, *"Breve Descripción de los Dibujos"* y *"Descripción Detallada de la Invención y Realizaciones Preferidas"*, se encuentra claramente descrito que la presente solicitud revela un reactor que contiene un aparato generador de vibración ultrasónica.

29385

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 29385

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 07 052237

Por otra parte, respecto a la claridad de la solicitud en estudio, el recurrente afirma que la nueva reivindicación 1 *"no contiene una enumeración de elementos carentes de enlace estructura o función... ni trata de definir un producto mediante el uso de otro, sino por el contrario reivindica un producto, a saber un reactor... y lo caracteriza por una enumeración de elementos que lo conforman, su funcionamiento y su relación funcional..."*

Sostiene que el pliego descriptivo muestra la disposición de los elementos en el reactor, así como el funcionamiento y relación funcional de los mismos, permitiendo que una persona con conocimiento medio en el arte pueda poner en práctica la invención, evaluar las diferencias en las características técnicas y que la figura 1 presentada junto con la solicitud permite una mejor comprensión, ya que allí se visualizan las formas de ejecución descritas.

El apoderado insiste en que las reivindicaciones dependientes 2 a 15 sí tienen enlace lógico con la independiente, toda vez que se refieren a características particulares del transductor ultrasonido, el cual es uno de los elementos que conforma el reactor.

Así mismo, afirma que a partir de las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio se da por superada la objeción a la antigua reivindicación 16 por dependencia de la reivindicación 1, toda vez que las características de las antiguas reivindicaciones 1 y 16 fueron combinadas en la nueva reivindicación independiente 1. Además, la objeción que por claridad y concisión se había planteado con respecto a las antiguas reivindicaciones 2 a 15 y 17 a 30, se da por superada, toda vez que las reivindicaciones 2 a 15 fueron eliminadas.

De otro lado, el recurrente afirma sobre el análisis de nivel inventivo que en el método problema-solución es claro que el examinador debe inicialmente determinar cuáles son los documentos más cercanos del estado del arte frente a los cuales se debe evaluar el nivel inventivo de la invención.

Por lo anterior, el apoderado opina que teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio, en el cual se combinaron las características de las antiguas reivindicaciones 1 y 16 en la nueva reivindicación independiente 1, y siguiendo los pasos del método problema-solución, es pertinente volver a realizar el estudio de nivel inventivo con el fin de determinar el estado de la técnica más cercano.

Y agrega que, no obstante lo anterior, una persona medianamente versada en la materia, a partir de las enseñanzas de D2 y D3, no se habría visto motivada a modificar dichas solicitudes para obtener el reactor de acuerdo con la presente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 29385**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 07 052237

invención y que, con base en la descripción de los transductores de D2 y D3, se evidencia el nivel inventivo de la presente solicitud.

Finalmente, el recurrente concluye que, contrario a lo manifestado por este Despacho, el título "REACTOR DE FLUJO PARA TRATAMIENTO DE MATERIAL LIQUIDO CON ULTRASONIDO", es adecuado, ya que es claro, conciso y hace referencia al objeto de la presente invención.

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

Argumenta el recurrente que las reivindicaciones modificadas que, corresponden a las presentadas con la respuesta al Oficio No. 6140, deben ser aceptadas, toda vez que el contenido de estas no representa una ampliación de la materia inicialmente divulgada.

Al respecto, cabe señalar que ciertamente en la Resolución No. 05732 del 29 de enero de 2010 no se acepta el último pliego de reivindicaciones modificado, dado que: *"[l]as reivindicaciones del último pliego no tienen sustento descriptivo porque la descripción no divulga un reactor en la forma relacionada en dichas reivindicaciones, motivo por el cual el nuevo pliego se 'sale del ámbito de la solicitud inicial la cual no se dirige a un reactor de flujo sino a un generador ultrasónico para ser usado en un sistema de reacción, es decir, se desvía al reactor donde se va a usar el generador'".*

Como respuesta a lo anterior, el recurrente argumenta que el pliego modificado fue redactado de forma que las reivindicaciones independientes 1 y 16 fueron combinadas, de manera que *"la nueva reivindicación independiente 1 combina las características técnicas reivindicadas en las antiguas reivindicaciones independientes 1 y 16"*. De manera que la nueva reivindicación 1 reivindica: *"Un reactor de flujo continuo para el tratamiento continuo de un material líquido con ultrasonido, dicho reactor comprende: Un vaso de reacción (antigua reivindicación 16), Una bocina ultrasónica, Una fuente de poder, Un transductor ultrasónico (antigua reivindicación 1)".*

Cabe anotar que, como respuesta al Oficio No. 1132 del 30 de enero de 2009 emitido por esta Oficina, el solicitante presentó un pliego reivindicatorio modificado que comprende 30 reivindicaciones. La reivindicación 1 de este pliego reclama: Un aparato para generar vibración ultrasónica, caracterizado por una bocina ultrasónica, un transductor ultrasónico y una fuente de energía. La reivindicación 16 del mismo pliego se refiere a un reactor de flujo continuo, para el tratamiento continuo de un material líquido con ultrasonido, que comprende un vaso de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N.º 29385

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 07 052237

reacción con puertos de entrada y salida, y un generador de vibración ultrasónica según la reivindicación 1.

Como este pliego fue aceptado, en la oportunidad establecida para tal efecto el nuevo pliego modificado también debe aceptarse, dado que efectivamente la nueva reivindicación 1 (folio 94) es prácticamente la misma reivindicación 16 antes mencionada, lo cual no constituye ampliación de la materia y, por lo tanto, no se presenta violación del artículo 34 de la Decisión 486.

El apoderado también anota que *"el nuevo pliego reivindicatorio cumple con los requisitos de claridad y concisión como se verá a continuación"*, y presenta una serie de argumentos a favor de la claridad u del nivel inventivo del nuevo pliego.

Los argumentos a favor de la claridad y patentabilidad del último pliego no serán tratados aquí, puesto que se considera procedente estudiar nuevamente la solicitud con base en el nuevo capítulo reivindicatorio, objeto de rechazo con el fin de determinar la patentabilidad de la materia ahora reclamada.

Por otra parte, en relación con el título propuesto por el solicitante: "REACTOR DE FLUJO PARA TRATAMIENTO DE MATERIAL LIQUIDO CON UL TRASÓNIDO", se observa que es acorde a las reivindicaciones y a la materia descrita, por lo cual se acepta.

En este orden de ideas, este Despacho encuentra que es procedente revocar la Resolución recurrida, con el propósito de evaluar la patentabilidad del capítulo rechazado de manera improcedente, para darle al solicitante la oportunidad procesal que establece el artículo 45 de la norma andina respecto de la valoración y calificación de dicho capítulo.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No. 5732 de 29 de enero de 2010, por medio de la cual se negó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "GENERADOR ULTRASONIDO EN FORMA DE BUCLE Y SU USO EN SISTEMAS DE REACCION"

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Luis Felipe Castillo Gibsone, en su calidad de apoderado de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ~~Nº~~ 29385

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 07 052237

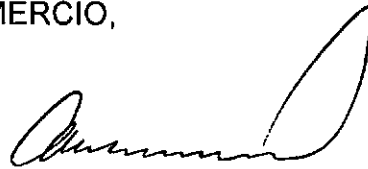
sociedad Sulphco, Inc, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

TERCERO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la continuación del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **31 MAYO 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
LUIS FELIPE CASTILLO GIBSON
Carrera 13 No 37-43 Piso 12
Bogotá D. C.

202066