

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22103

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-046124

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. 82234 del 20 de octubre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “SISTEMA Y MÉTODO PARA TRATAR UNA ACTIVIDAD DE EXCAVACIÓN”, 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 04 de diciembre de 2015, con el No. 14-046124-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad GOLDER ASSOCIATES INC., interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente expresa su total desacuerdo con todos y cada uno de las objeciones presentadas en la Resolución impugnada y considera que el análisis presentado no demostró de manera concluyente que la invención carecía de nivel inventivo.

Manifiesta que las pruebas expuestas a lo largo de la Respuesta al Oficio No. 7103 del 30 de junio de 2015, no fueron tenidas en cuenta y por ende se actuó en detrimento de las prácticas y fines perseguidos por la recurrente y agrega que el examen trasladado presenta un enfoque subjetivo, dado que los documentos del estado del arte no enseñan instrucción o motivación concreta para que una persona versada en la materia alcance la materia reivindicada.

Aclara que contrario a lo proferido por este Despacho en relación con la claridad del pliego reivindicatorio, este sí constituye una divulgación clara y concisa que permite a una persona versada en la materia ejecutar o reproducir la invención. Con respecto al término “menos” en la expresión “*en donde dicha mezcla de reactivo-espuma comprende menos de 10 por ciento (...)*” -subrayado del texto-, de la reivindicación 4, la recurrente señala que dicho término es claro dado que indica un rango entre 0 y 10%, y por lo tanto, solicita sea reconocida su pertinencia y validez.

De igual manera, se refiere a las expresiones “*agente espumante*” y “*revestimiento*”, objetadas como términos generales, e indica que las mismas “*representan una justa generalización del alcance de la invención*”, y agrega que en el mismo pliego reivindicatorio se define la expresión “*agente espumante*”, toda vez que se selecciona

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22103

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-046124

del grupo “*lauril sulfato de sodio, lauril sulfato de amonio, (...)*” (reivindicación 3).

La recurrente manifiesta que ya que los términos objetados como faltos de claridad, “*no perjudican la comprensión del objeto y alcance de la presente solicitud ya que su significado resulta evidente para la persona normalmente versada en la materia*”, entonces solicita que el lenguaje empleado en el pliego reivindicatorio sea reconocido.

Por otra parte, aclara que la invención corresponde a un sistema para tratar materiales producidos a partir de una excavación, y que se debe tener en cuenta que los componentes estructurales cumplen una funcionalidad, dado que un sistema se define como “*Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto*”, por lo que concluye que “*(...) la relación entre los elementos estructurales también hace parte de la caracterización del sistema pues le confiere al mismo la capacidad de llevar a cabo el objeto para el cual fue diseñado, lo cual no sería posible mediante la mera mención de elementos tangibles dispuestos de forma aleatoria, aislada o inconexa*” –subrayado y resaltado del texto-. Basada en lo anterior, solicita que los sistemas descritos en el pliego reivindicatorio sean reconocidos tanto en las características estructurales como funcionales.

Por otra parte y en relación con la reivindicación 10, considera que ésta define completa y suficientemente la secuencia de etapas del método que pretende proteger, por lo cual, considera que no es necesario cualquier información adicional, y agrega, que a pesar de que la reivindicación no indique las condiciones técnicas de cada etapa, la divulgación es suficiente, para que una persona normalmente versada en la materia comprenda y reproduzca la invención.

En relación con el análisis de nivel inventivo, la recurrente considera que este no obedeció los lineamientos vigentes toda vez que los documentos trasladados no se aproximan al objeto de la presente invención. Y señala que D1, divulga un método y un sistema de lixiviación por percolación de un sustrato mineral de oro y plata con cianuro, que puede llevarse a cabo en pilas o bateas mediante la aplicación del líquido de lixiviación con el ánimo de extraer oro y plata, con lo que se evidencia una diferencia entre las invenciones comparadas. Afirma así que “*(...) D1 pertenece a un campo técnico sustancialmente alejado del objeto de la presente solicitud, razón por la que la persona normalmente versada en la materia no se vería motivada siquiera a consultar dicha anterioridad con la expectativa de hallar en ella algún tipo de información relevante para el desarrollo del sistema aquí descrito*”.

Aparte de lo anterior, la recurrente manifiesta que en el análisis se traslada el documento D2, afirmando que el mismo complementa las enseñanzas de D1 y permiten a la persona normalmente versada en la materia de manera obvia llegar a la materia reclamada. Sin embargo, señala que D2 divulga un procedimiento para la lixiviación de cuerpos fragmentados que contienen minerales metales particularmente enfocado a la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22103

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-046124

recuperación de cobre, de tal manera, tampoco corresponde a una anterioridad cercana al objeto reclamado, dado que la solicitud busca **“mitigar o reducir el drenaje de roca ácida”** –resaltado del texto-.

Así las cosas, la recurrente considera que “(...) **ninguna de las anterioridades citadas brinda instrucciones o sugerencias en cuanto a cómo desarrollar de manera específica los sistemas y métodos aquí reivindicados**”, y en virtud de lo anterior, manifiesta que la obviedad solo puede ser concluida por un análisis en retrospectiva.

Indica que las diferencias entre D1 y la invención son entre otras:

- i) D1 divulga como líquido de lixiviación cianuro, que de ninguna manera es comparable, con la mezcla espuma-reactivo,
- ii) El objeto de usar cianuro es extraer metales como oro y plata del sustrato mineral, en contraste con la mitigación y reducción del drenaje de roca ácida, de la invención,
- iii) Los reactivos empleados por la invención son tales como piedra caliza, dolomita, bicarbonato de sodio, escoria de acero, cenizas volantes o hidróxido de sodio, los cuales neutralizan la actividad de sulfuros o bacterias presentes en el sustrato,
- iv) D1 sugiere de manera enfática la utilización de una corriente de oxígeno para promover la reacción de lixiviación, lo cual se aleja del objeto de la presente invención.

Señala que D2 promueve también la aplicación de una solución de lixiviación ácida sobre un sustrato mineral, por lo tanto, falla en motivar al versado en la materia hacía concebir el objeto de la presente invención.

Insiste así que los documentos D1 y D2 no proporcionan información relevante y suficiente para llegar al sistema y al método, reclamados, y que por el contrario alejan al versado en la materia del concepto técnico divulgado.

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

En relación con las observaciones de falta de claridad que contravienen el artículo 30 de la Decisión 486, esta Oficina considera que dichas observaciones se encuentran dentro de los lineamientos establecidos, puesto que el estudio de patentabilidad se basa en el texto de las reivindicaciones presentadas, dado que estas delimitan el objeto para el cual se solicita la protección; por ello, es indispensable que sean claras, concisas y que contengan las características técnicas que definen completamente la invención y la hacen diferente del estado de la técnica, puesto que son la base para la comparación con el estado del arte y permiten determinar si dichas características constituyen la solución al problema técnico; cabe agregar, que el estudio se enfoca principalmente en las reivindicaciones independientes, ya que estas contienen todas las características esenciales de la invención y son autosuficientes.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22103

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-046124

De tal manera, las observaciones realizadas sobre la claridad y concisión del pliego reivindicatorio son indispensables, para que la recurrente teniendo en cuenta la materia originalmente presentada, ajuste el objeto a proteger y lo aleje, si es el caso, del estado de la técnica, con el fin de que el estudio de patentabilidad y/o la decisión se basen en el objeto de interés.

Ahora bien, en relación con los argumentos de la recurrente en cuanto a las funcionalidades, bien como lo establece en el texto transcrito “Las características técnicas funcionales (...) no definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales (...) las reivindicaciones pueden incluir las características estructurales y funcionales (...)”, en vista de lo anterior, este Despacho no cometió ningún despropósito, al informar a la recurrente que *“las características funcionales no se tendrían en cuenta para el estudio, ya que dichas características si bien se pueden incluir para brindar claridad al objeto a proteger, no le pueden dar novedad ni nivel inventivo a la invención”* (ver Oficio 7103, Pág. 3).

Revisando nuevamente el expediente administrativo, los documentos trasladados en cada evento, y teniendo en cuenta que los argumentos presentados por la recurrente dan claridad acerca de las diferencias técnicas entre la invención reclamada y las divulgadas en los documentos D1 y D2, se concluye que dichas anterioridades por sí solas o combinadas no permiten a un técnico medianamente versado en la materia llegar a la invención que se pretende aquí proteger. En tal sentido, esta Entidad considera que las anterioridades trasladadas D1 y D2 no son relevantes para afectar el nivel inventivo de la solicitud.

Por lo demás, encuentra la Oficina que si bien los documentos D1 y D2 no 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 6,210,955 publicado el 03 de abril de 2001 y el US 5,008,019 publicado el 16 de abril de 1991, 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. 82234 del 20 de octubre de 2015, 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 un nuevo examen de fondo de la solicitud en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22103

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-046124

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 82234 del 20 de octubre de 2015, 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 Golder Associates Inc, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Abr 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDÓ DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, notificaciones@bc.com.co

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez