

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90521

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-301634

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 82 del 06 de enero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada “SISTEMA DE INYECCIÓN DE UNA SUSPENSIÓN DE CaCO_3 MICRONIZADA PARA LA REMINERALIZACIÓN DE AGUA DESALINIZADA Y DULCE”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 19 de febrero de 2015, con el N°13-301634-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad OMYA INTERNATIONAL AG., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente señala que con fundamento en el artículo 34 de la Decisión 486 presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por diez (10) reivindicaciones, que reemplaza al presentado. Explica que restringió la reivindicación 1 en el rango de la concentración de dióxido de carbono en el agua de alimentación, la cual puede ser seleccionada de diferentes tipos de agua, de igual manera específica que dicha agua “(...) *no ha sido acidificada mediante la inyección de dióxido de carbono gaseoso y no requiere acidificación adicional con dióxido de carbono gaseoso (...)*”. Menciona que las reivindicaciones 2, 9 a 15 y 19 a 21 fueron eliminadas del actual capítulo reivindicatorio.

En cuanto a los términos generales como “*obtener*” o “*suministrar*” objetados por el Examinador, reitera que no deben considerarse como generales, ni tampoco que no limitan la invención, ya que establece que “...*para el alcance de la invención debe considerarse la totalidad de las características técnicas que definen el proceso para la remineralización de agua que se reclama*”, por lo cual solicita que el término “*suministrar*” y sus significados, sea considerado dentro del contexto de la invención, y así, no abarca diferentes gamas de posibilidades como bien lo sugiere el Examinador.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90521

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-301634

Adicionalmente, explica el contexto de dicho término dentro de la invención: “(...) en los pasos a) y b) se proveen dos materiales de partida (...)”, entendiéndose de la descripción que se refiere a la combinación del agua de alimentación del paso a) y la suspensión acuosa del paso b). Aclara que las reivindicaciones 9 a 14 y 19 a 21 se eliminaron del capítulo descriptivo, ya que fueron objetadas por claridad, por lo que considera que el nuevo capítulo reivindicatorio cumple con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

Frente a los argumentos de patentabilidad, señala que las modificaciones realizadas a la reivindicación 1 la alejan del arte previo, ya que al restringir tanto la concentración de dióxido de carbono en el agua de alimentación a 20 a 45 mg/l, como la especificación del tipo de agua de alimentación, la cual no ha sido acidificada mediante la inyección de dióxido de carbono gaseoso, ni tampoco requiere acidificación adicional con dicho gas, D1 no contiene materia que anticipe dichas características ya que en los ejemplos de dicho documento refiere concentraciones que están por fuera del rango reivindicado 50 mg/l.

En lo que respecta al agua, en la tabla 1 el señor Examinador reconoce que “(...) **en el proceso del documento D1, el agua de alimentación fue obtenida de un proceso de desalinización** (...)”, por tanto, considera que las enseñanzas generales de D1 no se pueden combinar con las divulgadas en los ejemplos de dicho documento, los cuales refieren solo al agua desalinizada. De igual manera, aclara que la invención omite una etapa del proceso de D1, es decir, evita el paso de inyección de dióxido de carbono por cuanto “(...) **el agua de alimentación suministrada en a) ya contiene la concentración necesaria de dióxido de carbono.**”

Respecto a lo anterior, la recurrente menciona que existen diferentes tipos de agua de alimentación que tiene concentraciones elevadas de dióxido de carbono, como lo es el agua de las napas, cuyo origen es agua filtrada de rocas calcáreas o en condiciones anaerobias. Otro tipo de agua que tiene “(...) **una concentración de dióxido de carbono de por lo menos 20 mg/l, por ejemplo, durante el tratamiento de las aguas de desecho de una planta de aguas servidas**”, lo cual está sustentado en la página 3 del capítulo descriptivo.

A la luz de lo antepuesto, menciona que no sería correcto enfocarse solamente en el paso de adición de la suspensión de carbonato de calcio, e ignorar que en el proceso de D1 es necesario añadir el dióxido de carbono en un paso adicional, antes de agregar la suspensión de carbonato de calcio, lo cual como ya explico, no es

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90521

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-301634

contemplado en la invención, por lo que considera que las enseñanzas de D1 son diferentes al proceso reclamado en la presente solicitud.

Por otra parte, menciona que “(...) *no es correcto asumir que ‘la etapa de inyección de CO₂ de la invención de D1, se considera como una etapa para suministrar un agua de alimentación con un contenido de CO₂ determinado’, dado que claramente en el proceso que aquí se reclama no se requiere la adición o inyección adicional de CO₂ (...)*”, como conclusión a lo anterior, menciona que D1 no revela un proceso para la remineralización de agua de la forma en cómo se reclama en el nuevo capítulo reivindicatorio.

Con base en lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina frente a la novedad, resalta que para afectar por novedad una solicitud de patente, la divulgación debe especificar “(...) ***todas y cada una de las características técnicas de la invención*** (...)”. En vista que D1 no divulga de manera “clara, precisa y directa” un proceso de remineralización de agua que tenga exactamente las mismas características técnicas reclamadas, es evidente, según la recurrente, que la invención cumple con el requisito de novedad.

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

Es importante mencionar que no se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, compuesto por diez (10) reivindicaciones, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, ya que el disclaimer presentado en la nueva reivindicación 1, “(...) *en donde el agua de alimentación no ha sido acidificada mediante la inyección de dióxido de carbono gaseoso y no requiere acidificación adicional con dióxido de carbono gaseoso.*”, no se encuentra sustentado en la descripción. Es prudente aclarar que aunque dicha descripción no menciona un paso adicional de acidificación con dióxido de carbono, no es evidente, ni tampoco está implícito el hecho de que dicha agua de alimentación “*no ha sido acidificada (...) y no requiere acidificación adicional con dióxido de carbono gaseoso.*”, por lo tanto, se considera una ampliación de materia, por lo cual dicho capítulo reivindicatorio no será objeto de este estudio.

Ahora bien, en cuanto a los argumentos presentados por la recurrente sobre el hecho que las modificaciones realizadas a la reivindicación 1 alejan la invención del arte previo, ya que al restringir tanto la concentración de dióxido de carbono en el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90521

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-301634

agua de alimentación a 20 a 45 mg/l, como la especificación del tipo de agua de alimentación, la cual no ha sido acidificada mediante la inyección de dióxido de carbono gaseoso, ni tampoco requiere acidificación adicional con dicho gas, se reitera que dichas características no son tenidas en cuenta ya que el capítulo reivindicatorio presentado con el recurso no cumple con lo estipulado en el artículo 34 de la Decisión 486, por tanto, dichos argumentos no tienen sustento.

Respecto al desacuerdo por parte de la recurrente en cuanto al análisis de novedad realizado a la invención, es necesario comentar que, desde el comienzo del trámite de la solicitud, el examinador tomó como base de comparación, de manera correcta, el documento del estado de la técnica que corresponde al sector industrial que atañe a la solicitud, es decir, el: CO 13-26648, con fecha de publicación previo a la fecha de prioridad del 22 de julio de 2011.

Para la afectación de novedad de la materia reclamada, se basó en tomar las características técnicas esenciales con las cuales la recurrente definió la invención, que en el caso particular son: un proceso para la remineralización de agua que comprende los pasos: “a) suministrar agua de alimentación que tiene una concentración de dióxido de carbono en un rango de 25 a 100 mg/l, b) suministrar una suspensión acuosa que comprende carbonado de calcio micronizado, en el que el carbonato de calcio tiene un tamaño de partícula de 0.5 a 50 μ m, y c) Combinar el agua de alimentación del paso a) y la suspensión acuosa del paso b) para obtener agua remineralizada.”, en el que se evidencia el uso de términos generales como lo son: “suministrar agua de alimentación”, “suspensión acuosa”.

Por otro lado, se demostró tanto en el Oficio N° 10860 con fecha del 02 de septiembre de 2014 y en la Resolución N° 82 del 06 de enero de 2015, que el documento denominado como D1, comparte las características técnicas del proceso para la remineralización de agua. Lo anterior se basa en que al estar redactada de forma general en la reivindicación independiente 1 del Radicado N°13-301634-00004-0000, el tipo de agua de alimentación, al referir D1 que en el proceso el agua de alimentación fue obtenida de un proceso de desalinización, dicha característica queda anticipada por la anterioridad trasladada.

Adicionalmente, como ya se mencionó anteriormente, quedan sin fundamento los argumentos de la recurrente al mencionar que existen diferentes tipos de agua de alimentación que ya tienen concentraciones elevadas de dióxido de carbono, como por ejemplo el agua de las napas, cuyo origen es agua filtrada de rocas calcáreas o en condiciones anaerobias, siendo esto diferente a lo revelado por D1, el cual solo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90521

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-301634

Menciona como opción agua proveniente de procesos de desalinización, ya que al no aceptarse el capítulo reivindicatorio presentado en el Radicado N°13-301634-00008-0000, por no cumplir con lo requerido en el artículo 34 de la Decisión 486, dicha condición no aleja a la invención del arte previo.

En cuanto a los argumentos de la recurrente sobre que la invención omite una etapa del proceso de D1, es decir, evita el paso de inyección de dióxido de carbono, por cuanto el agua de alimentación suministrada en a) ya contiene la concentración necesaria de dióxido de carbono, cabe especificar que dicha condición no se encuentra sustentada en el capítulo reivindicatorio estudiado, ya que no especifica el tipo de agua de alimentación, ni que dicha agua ya contiene la concentración de dióxido de carbono necesaria para iniciar el proceso. Si bien la estructura la redacción de la reivindicación incluye el término “**comprende**”, que en el campo de las patentes significa que tiene eso y otras cosas que no se nombran, es evidente que la descripción no sugiere la posibilidad de incluir el paso adicional de inyección de CO₂ al agua de alimentación dentro del proceso, por tanto, al mencionar D1 que en el proceso de remineralización de agua, utiliza como agua de alimentación agua de desalinización, la que fue previamente acidificada para que tenga una concentración de dióxido de carbono en aproximadamente 50 mg/l, es característica que no anticipa la totalidad de las características de la invención tal y como fue redactada.

A la luz de lo antepuesto, esta Oficina encuentra que es pertinente evaluar el efecto técnico inesperado de utilizar como agua de arranque de proceso, agua que contenga las concentraciones de dióxido de carbono en el rango requerido. Por lo demás, encuentra la Oficina que si bien la anterioridad no resulta totalmente relevante para afectar la novedad de la invención, existen otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, como por ejemplo US 2010/0086987 publicado el 08 de abril de 2010, WO 2010/012691 publicado el 04 de febrero de 2010 y JP2003251371 publicado el 09 de septiembre de 2003, los cuales divulgan materia cercana a la invención de la solicitud, y, en consecuencia, considera este Despacho que, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90521

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-301634

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 82 del 06 de enero de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

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 OMYA INTERNATIONAL AG, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 23 Nov 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: Rachid Ponce Vergel

Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez