

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23448

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/08-80284

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. 63882 del 29 de octubre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "SOLUCIONES ACUOSAS QUE COMPRENDEN CIANURO DE METAL PARA LOS PROCESOS DE CIANURO PARA EXTRAER ORO Y PLATA", 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 13 de diciembre de 2012 con el No. 08-080284-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BASF SE, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que, contrario a lo expresado por esta Oficina, *"los procesos de producción de soluciones de cianuro de sodio, como el que menciona D1, son generalmente llevados a cabo de manera externa a las minas o sitios de extracción metalúrgica como los planteados en D2"*; de manera que existe un impedimento espacial.

A continuación, la recurrente hace referencia al propósito que busca el documento D2, sobre el cual manifiesta que existe una diferencia entre éste con la solicitud. Lo anterior lo argumenta al sostener que en D2 se recircula la *"solución de cianuro proveniente de la extracción de metales nobles, hacia el mismo proceso de extracción en ves (sic) de hacerlo hacia un proceso completamente distinto como lo requiere la solicitud"* y dicho proceso distinto se trata de la generación de soluciones que contengan cianuro, metal y agua.

Finalmente, el recurrente agrega el objetivo de la invención, el cual es *"la reducción del consumo de agua y cianuro en el proceso"* y afirma que el nivel inventivo de la solicitud ha sido reconocido por la Oficina de Patentes Europea y la Estadounidense.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23448

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/08-80284

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

En relación con el argumento según el cual los procesos de producción de D1, de soluciones de cianuro de sodio, son generalmente llevados a cabo de manera externa a las minas o sitios de extracción metalúrgica, esta Oficina considera que el documento D1 obtiene soluciones acuosas de cianuro de metal por medio de la reacción de cianuro de hidrógeno gaseoso con hidróxido de metal u óxido de metal, lo que lo ubica como un documento cercano a la invención y a las características técnicas reivindicadas. Por su parte, el hecho de que dicho documento lleve el proceso de manera externa a la mina no es el problema técnico objetivo, lo importante es el uso del agua de desperdicio del proceso de cianuro, que aunque no lo divulgue D1, sí lo soluciona el documento D2; por otro lado, el documento D1 no enseña una distancia que revele qué tan lejos o cerca está el cianuro producido, respecto a la mina, para poder establecer una comparación. Por lo tanto, estos dos documentos, en combinación, sí afectan el nivel inventivo de la solicitud.

Frente a que la anterioridad D2 tiene un propósito diferente al de la solicitud, es preciso aclarar que dicho documento ofrece la solución al problema técnico objetivo, es decir, el de modificar el procedimiento en D1 para permitir la disminución de agua de desperdicio que contiene cianuro en el proceso de recuperación de metales nobles con cianuro. Cabe indicar, que el documento D2 se refiere la obtención de una solución acuosa de cianuro de metal y en la solicitud se preparan soluciones de cianuro de metal y agua. De esta manera, el documento D2 sí brinda las suficientes enseñanzas que justifican la falta de nivel inventivo.

Finalmente, frente a las concesiones foráneas, es preciso indicar que en materia de patentes, imperan los principios de territorialidad, autonomía e independencia.¹ De esta manera, cada país es autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis,

¹ QUINTO SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMERICA LATINA. 2006. B. Independencia de las patentes. "50. La regla relativa a la "independencia" de las patentes de invención, contenida en el Artículo 4bis, significa que las patentes de invención otorgadas en países miembros a nacionales o residentes de países miembros deben tratarse con independencia de las patentes de invención obtenidas para la misma invención en otros países, incluidos los países no miembros. 51. Este principio debe interpretarse en su sentido más amplio. Significa que el otorgamiento de una patente de invención en un país respecto de una invención determinada no obliga a ningún otro país miembro a conceder una patente para la misma invención. Significa también que una patente de invención no puede ser denegada, invalidada ni cancelada en ninguna otra forma en ningún país miembro por razón de que se haya denegado o invalidado una patente para la misma invención en cualquier otro país, o de que haya caducado o haya sido cancelada la patente en otro país".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23448

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/08-80284

exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.²

En el presente caso, luego de realizar el análisis de patentabilidad, y vistos los argumentos y pruebas allegados al trámite, se concluyó que el objeto reivindicado carece de altura inventiva.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 63882 del 29 de octubre de 2012, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BASF SE, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 29 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
cavelier@cavelier.com

Elaboró: Sonia Andrea Hoyos Baquero ✓
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓

² PROCESO 98-IP-2010. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Noviembre 11 de 2010, publicada el 27 de enero de 2011.
Página 3 de 3