

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14803

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-068729

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el
numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 90389 del 23 de noviembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: "TRATAMIENTO DE CARBÓN MINERAL", para las reivindicaciones 1 a 3, al considerar que cumplen con los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, se niega el privilegio de patente para las reivindicaciones 4 y 5 al estimar que no cumplieron con el requisito de novedad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 8 de enero de 2016, con el No. 14-068729-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad CLEAN COAL TECHNOLOGIES, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que, *"(...) las reivindicaciones 4 y 5 son del tipo 'producto por proceso', las cuales se definen en la Guía para el Examen de solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, publicado por su Despacho (...) es relevante mencionar que el carbón mineral producido por el proceso reclamado no es el mismo que el producto mediante los procesos del arte previo. En particular, el proceso reclamado permite producir un producto combustible estable que tiene un valor de calentamiento y una estabilidad incrementados contra la reabsorción de humedad, degradación y combustión espontánea (ver descripción, pagina 1, primer párrafo).* -Subrayado original de texto-

La recurrente argumenta que los documentos pertenecientes al estado de la técnica D1 y D2 no enseñan todas las características reclamadas de la invención, señalando que: *"(...) Estas características no están contenidas en los productos del arte previo, toda vez que no son producidos utilizando el proceso como el que se reclama en la presente invención (...)"*.

Señala a continuación que *"(...) es relevante mencionar que el carbón mineral tratado de las reivindicaciones 4 y 5 no puede ser definido de forma independiente en términos únicos de características estructurales, toda vez que los aspectos que le otorgan novedad y nivel inventivo son: Un valor de calentamiento y estabilidad incrementados contra la reabsorción de humedad, la degradación, y la combustión espontánea (...)"*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14803

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-068729

La recurrente explica además que “(...) las reivindicaciones 4 y 5 definen otras características del carbón mineral tratado como son: contener una sustancia aglutinante/promotora de ignición/revestimiento impermeable y encontrarse en forma de briquetas. Es importante señalar que la sustancia aglutinante/promotora de ignición/revestimiento impermeable puede ser determinada fácilmente por una persona del oficio normalmente versada en el arte de la invención, con base en la información contenida en la descripción y sus conocimientos generales (...)”

Concluye la recurrente argumentando en favor de la novedad y altura inventiva de las reivindicaciones 4 y 5 de la solicitud, señalando que: “En vista de lo anterior y en línea con lo establecido por la Guía, las reinventiones 4 y 5 resultan admisibles por cuanto: No pueden ser definidas únicamente en términos estructurales. Son novedosas e inventivas sobre el arte previo. Por tanto, las reivindicaciones 4 y 5 también resultan patentables a la luz de la legislación actual y el privilegio de patente debe ser igualmente otorgado para estas”.

Finalmente la recurrente solicita se revoque parcialmente la Resolución No. 90389 del 23 de noviembre de 2015, en cuanto a la negación del privilegio de patente de invención para las reivindicaciones 4 y 5 y se otorgue el privilegio de patente para dichas reivindicaciones.

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

En relación con los argumentos expuestos por la recurrente a favor de la novedad y nivel inventivo de las reivindicaciones 4 y 5, además de la imposibilidad de ser definidas únicamente en términos estructurales, este Despacho considera importante partir del hecho, que las reivindicaciones de productos definidas en términos de un proceso de fabricación son admisibles, solamente si los productos como tales cumplen los requisitos de patentabilidad, es decir, cuando son nuevos e inventivos, y cuando no se pueden definir por sus características estructurales. Un caso típico es de los polímeros. Preferentemente se deben redactar de la forma “Producto X obtenible por el proceso Y” (...) Un producto no se convierte en nuevo, simplemente por el hecho de que se produce mediante un procedimiento nuevo.

Así las cosas, este Despacho considera oportuno señalar que contrario a lo afirmado por la recurrente el producto a proteger es posible definirlo por sus características estructurales, lo cual se ve reflejado en la reivindicación 4 al señalar que el carbón mineral tratado está provisto con una sustancia aglutinante/promotora de ignición/revestimiento impermeable, la cual es considerada una característica esencial de la invención. Por tanto, no es aceptable que el producto este definido en términos de su proceso de obtención tal como fue reivindicado, “el carbón mineral tratado de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 3”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14803

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-068729

Al respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de proceso/procedimiento/método son diferentes, y por ello deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Sobre las mismas, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹.

Ahora bien, esta Oficina encuentra importante observar de que el hecho que el proceso reclamado permita producir un producto combustible estable que tiene un valor de calentamiento y una estabilidad incrementados contra la reabsorción de humedad, degradación y combustión espontánea, no pueden considerarse características que demuestren la novedad del producto, puesto que dichas características corresponden a efectos y/o resultados, los cuales no le otorgan novedad ni altura inventiva al producto reclamado, se reitera que un producto se caracteriza por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen, es decir por sus características estructurales, por tanto, este Despacho reitera que el análisis y los argumentos presentados en dicho acto administrativo son pertinentes, dado que como se explicó oportunamente la materia tal como está reivindicada no presenta características que la hicieran diferente o novedosa e inventiva a la luz de los documentos D1 y D2, y por ende, dichas anterioridades anticipaban las características técnicas del producto reclamado.

Con relación a los argumentos del recurrente respecto a que la sustancia aglutinante/promotora de ignición/revestimiento impermeable puede ser determinada fácilmente por una persona del oficio normalmente versada en el arte de la invención, con base en la información contenida en la descripción y sus conocimientos generales, esta Oficina llama la atención a que la materia que puede otorgar novedad a la solicitud corresponde a las características esenciales de la invención definidas en las reivindicaciones. Si bien la descripción de la solicitud debe sustentar la materia reclamada en las reivindicaciones, contrario a lo argumentado por el recurrente, la descripción de la solicitud no define la materia que demuestra su novedad. La novedad de la solicitud se determina comparando ante el estado de la técnica las características definidas como novedosas de la invención en las reivindicaciones. Así las cosas, dado que la materia tal y como estaba definida incluye términos generales como lo son: “*aglutinante/promotora de ignición/revestimiento impermeable*”, la materia reclamada no resulto novedosa a la luz de los documentos D1 y D2, tal como se demostró en la Tabla 1 de la Resolución No. 90389 del 23 de noviembre de 2015.

¹Proceso 129-IP-2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14803

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-068729

En este punto, es importante señalar que es la reivindicación independiente la que debe reclamar aquellas características que diferencien la invención del estado de la técnica, y por ende el redactar la reivindicación independiente de manera general no limita adecuadamente la invención, de este modo términos generales, tales como un “*aglutinante*”, “*promotora de ignición*”, “*revestimiento impermeable*”, abarcan múltiples posibilidades de solucionar el problema técnico. Por lo anterior, no es claro el objeto a proteger.

Vale aclarar que el estudio de patentabilidad se basa en el texto de las reivindicaciones, dado que estas delimitan el objeto para el cual se solicita la protección, por ello es demandante 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 servirán de base para la comparación con el estado del arte y así determinar si esas características constituyen la solución al problema técnico. En este orden de ideas, la reivindicaciones 4 y 5 tal como fueron presentadas no muestran mas diferencias con los documentos D1 y D2, que las ya citadas.

Es de notar que en la descripción se enseña que las briquetas pueden ser provistas con un recubrimiento impermeable (...) (resumen) (...) Se cree que el revestimiento del carbón mineral deshidratado en los revestidores con este condensado de material volátil sella la estructura de poros del carbón mineral (...) (Pág. 4, líneas 21 a 23), por su parte la reivindicaciones 4 y 5 enseñan características como una sustancia aglutinante/promotora de ignición/revestimiento impermeable (Reivindicación 4) y forma de briquetas (Reivindicación 5), por lo cual este Despacho encuentra que es posible caracterizar el producto por sus características estructurales, sin embargo dichas características no son nuevas a la luz de los documentos D1 y D2, por lo cual, se reitera la falta de novedad en el objeto reivindicado.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad, y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 90389 del 23 de noviembre de 2015, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14803

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-068729

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Clean Coal Technologies, Inc., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 31 Mar 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDÓ DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, sic@castellanosyco.co

Elaboró: Yenny Marcela Campos Borda
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez