

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 203130

Ref. Expediente N° NC2016/0005409

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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 N° 17738 del 29 de Mayo de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO PARA HACER COQUE A PARTIR DE UN CARBÓN EN PARTÍCULAS FINAS CON UN CONTENIDO DE AGUA REDUCIDO Y DE CARBONO DE MÁS DEL 80%”, para las reivindicaciones 11 a 22 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 1 a 10 al estimar que no cumplieron con el requisito de nivel inventivo, ni de claridad, esto de acuerdo con lo establecido en el(los) artículo(s) 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de Julio de 2017 con el N° NC2019/0007669, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SOMERSET COAL INTERNATIONAL, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1 Modificación del capítulo reivindicatorio.

Con base en lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486, la sociedad recurrente presenta una modificación al capítulo reivindicatorio, el cual consta de 20 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo anteriormente presentado. De igual manera aclara que únicamente se modificaron las reivindicaciones 1 a 10, las cuales fueron denegadas por la Superintendencia, y que ahora constituyen las nuevas reivindicaciones 1 a 8, “(...) *Por su parte, las reivindicaciones 9 a 20 como se presentan en esta oportunidad, constituyen las mismas reivindicaciones anteriores 11 a 22, para las cuales sólo se han introducido modificaciones en cuanto a su numeración.*”

Posteriormente, la sociedad recurrente explica las modificaciones realizadas así:

- En la nueva reivindicación 1 se incluyó la materia reclama en la antigua reivindicación 4.
- De igual manera en la nueva reivindicación 1 se ajustó la redacción y se eliminó la expresión relativa al tamaño de partícula y se definió el paso de obtención del carbón con partículas finas.
- No se incluyó la antigua reivindicación 7 y las demás reivindicaciones únicamente fueron reenumeradas.

Finalmente expresa que adjunta el recibo del pago de la tasa correspondiente a la modificación al capítulo sin que exista la necesidad de un pago por reivindicaciones adicionales.

Ref. Expediente N° NC2016/0005409

2.2 Indebida interpretación del artículo 30 de la Decisión 486.

Expresa que en la resolución recurrida se indica que las reivindicaciones 1 a 8 no son claras por contener términos relativos y las reivindicaciones 1 y 7 no son claras porque presentan resultados a alcanzar como lo son: *“porque presentan resultados a alcanzar: ‘para producir un carbón en partículas finas que tiene un tamaño de partícula de 30 µm a 1000 µm y un contenido de agua de 5% a 20% en peso’ (reiv. 1), ‘producir el carbón de partículas finas que tiene un tamaño de partícula de 30 µm a 150 µm’ (reiv. 7)”*.

De lo anterior, la sociedad recurrente expresa que la modificación presentada de la nueva reivindicación independiente 1 hace que el método se defina con mayor claridad al incluir la materia de la antigua reivindicación 4 e incorporar *“(…) el paso relativo a la obtención del carbón en partículas finas. Adicionalmente, esta reivindicación ya no incluye la mención respecto al tamaño de partícula.”* Asimismo resalta que dicha reivindicación 1 *“(…) contiene una pluralidad de limitaciones que permiten obtener un método diferente a los similares existentes en el arte previo, y que, además, dicho método se ajusta a las disposiciones del artículo 30 con relación a la claridad, ya que allí se definen TODAS las características técnicas de la invención, por lo cual es claro para un experto en la materia.”*

Ahora bien, respecto a la objeción del término *“limpio”*, la sociedad recurrente considera que es una expresión clara para la persona medianamente versada en la materia, y resalta que dicho termino es aclarado en la misma reivindicación 1, por tanto no requiere modificaciones o aclaraciones adicionales.

Frente a las objeciones de que el contenido de agua es un resultado a alcanzar, la sociedad recurrente considera que contrario a esto, es una característica técnica del carbón en partículas finas, siendo *“(…) necesario para definir de manera completa el método y que además permite diferenciar la presente invención frente al estado de la técnica. Por esta razón se ha mantenido en las reivindicaciones.*

En consecuencia, nos permitimos informar que las reivindicaciones cumplen con los requisitos del Artículo 30 de la Decisión 486/00.”

2.3 Indebida interpretación del artículo 18 de la Decisión 486.

La sociedad recurrente menciona que en la resolución recurrida se indica que la materia contenida en las reivindicaciones 1 a 10 carecen de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de los documentos D8 (US4,537,599) y D2 (US4190294).

Posteriormente, y con base en lo señalado por el artículo 18 de la Decisión 486 la sociedad recurrente explica que: *“(…) el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.”*

De igual manera, con base en las cinco etapas del enfoque método problema-solución, la sociedad recurrente considera que las nuevas reivindicaciones son inventivas sobre los documentos D8 y D2, toda vez que ninguno de dichos documentos *“(…) enseña o sugiere deshidratar el lodo obtenido con el método de la invención, a fin de recuperar carbón en partículas finas, de una manera tan eficiente.”*

Ref. Expediente N° NC2016/0005409

Explica que la nueva reivindicación 1 menciona que “(...) *el carbón de partículas finas contiene de 95% a 100%, en peso, de los sólidos contenidos en el lodo de efluente de carbón limpio...*”, es decir, el lodo efluente de carbón limpio tiene un contenido de sólidos de al menos 95% en peso, el cual se recupera con el método de deshidratación de dicha reivindicación 1. En otras palabras cita que: “(...) *la nueva reivindicación 1 recita un método para recolectar carbón en partículas finas, mediante la deshidratación de un lodo de efluente de carbón limpio que tiene un contenido de sólidos, en donde el 95% en peso del contenido de sólidos se recupera como un carbón en partículas finas que tiene un contenido de agua del 5% al 20%, en peso.*”,

Con el fin de dar mayor claridad, la sociedad recurrente analiza el estado de la técnica, así:

2.3.1 Documentos D8 y D2.

La sociedad recurrente explica que el documento D8 “(...) *aborda el problema de separar un tipo de sólido —carbón— a partir de un tipo diferente de sólido— arcilla—, mientras que D2 aborda el problema de separar (i) limos de una suspensión o (ii) una porción de sólidos que es “difícil de transportar”, a partir de los sólidos restantes de un lodo.*”

De forma seguida, explica que el estado de la técnica “*más cercano es el que se encuentra en el mismo campo técnico que la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Suele ser el que tiene más características en común con la invención o presenta leves modificaciones de estructura e indica la misma función, propósito*”, sin que ninguno de los documentos D8 y D2 cumplan con dicha afirmación, ya que “(...) *están dirigidos a problemas técnicos diferentes y no hubiesen sido tenidos en cuenta, por una persona del oficio normalmente versada en la materia, a la hora de buscar una solución al problema técnico de la presente solicitud.*”

Por otro lado, la sociedad recurrente considera que “(...) *el examinador no ha demostrado por qué una persona del oficio normalmente versada en la materia se hubiese visto motivada a combinar D8 y D2, cuando ni siquiera buscan solucionar problemas técnicos similares a los de la presente solicitud.*” Asimismo plantea que en caso de que fuera posible su combinación “(...) *tampoco podría llegar de manera obvia a la presente invención, toda vez que no se encuentran enseñanzas claras dirigidas a un proceso de deshidratación con la eficiencia mencionada en la reivindicación 1, como ha sido modificada en esta oportunidad.*

Específicamente, ninguno de los documentos hace referencia a la eficiencia de recuperación del equipo descrito en ellos. Por lo tanto, el proceso de la reivindicación 1 del solicitante no se habría derivado obviamente de D2 y D8.”

Reitera que ninguno de los documentos D2 y D8 solucionan el problema técnico: “(...) *el cual comprende una recuperación del 95% en peso, de una muestra de sólidos como un carbón en partículas finas u otro sólido.*” Especifica que en la columna 3, líneas 62-64 del documento D8 se revela que dicha invención proporciona un proceso para tratar un lodo que contiene partículas de carbón atrapadas en partículas de impurezas libres, es decir, que no están unidas a las partículas del carbón. Y aunque menciona que las partículas de carbón puede comprender entre el 6 y el 7% en peso del lodo (reivindicación 2), D2 no divulga “(...) *qué porcentaje de los sólidos en la suspensión se recuperan como partículas de carbón o de otra manera.*”

Por su parte, el documento D2 solo revela una concentración máxima de proporción de sólidos de aproximadamente 50% (Col.4, líneas 55-61), con lo cual, es claro que no

Ref. Expediente N° NC2016/0005409

aborda que porcentaje de sólidos de suspensión se pueden recuperar como partículas de carbón.

Finalmente expresa que *“Por esta razón, no se encuentra en D8 y D2 enseñanzas y sugerencias claras dirigidas al método como se reivindica en la presente solicitud y mucho menos respecto a su efecto técnico.”*

2.4 Concesiones extranjeras.

La sociedad recurrente considera importante mencionar que la presente solicitud fue recientemente otorgada por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, solicitud equivalente tramitada bajo N° 14/723,697 –adjunta copia de la notificación de concesión, con alcance similar al de la presente solicitud. De igual manera expresa que *“Aunque se reconoce la autonomía que las jurisdicciones tienen en temas de propiedad industrial, se considera un antecedente relevante el resultado del estudio de patentabilidad para la solicitud equivalente, el cual proviene de una oficina con la cual se tiene actualmente firmado un acuerdo de PPH y que reconoce su novedad y nivel inventivo (...)*

Por lo tanto, las presentes reivindicaciones 1 a 8 cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el Artículo 18 de la Decisión 486/00.”

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”*.

3.1 Objeto, alcance y actuación administrativa.

La solicitud de patente tramitada en el presente caso corresponde a la obtención de un producto de carbón en partículas finas de alta calidad que se pueda usar en una variedad de aplicaciones, como inyección de carbón pulverizado, carbón coquizable, el cual contiene aproximadamente el 95% en peso de los sólidos contenidos en el lodo de efluente de carbón limpio y un contenido de agua entre 5 y 20% en peso.

Por lo anterior, la solicitud recurrente reclamó, en su último capítulo reivindicatorio allegado junto al memorial del recurso, de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 8, Un método para recolectar carbón en partículas finas que comprende:

*“proporcionar un lodo de efluente de carbón limpio que tiene un contenido de sólidos de 3% a 30% en peso;
deshidratar el lodo de efluente de carbón limpio mediante centrifugación del lodo de efluente de carbón limpio en una centrífuga con tazón sólido (200), la centrífuga con tazón sólido (200) comprende un tazón giratorio (202), un desplazamiento giratorio interno (204) y una placa de contención (212); y
obtener un carbón en partículas finas que tiene un contenido de agua de 5% a 20% en peso, en donde el carbón de partículas finas contiene de 95% a 100%, en peso, de los sólidos contenidos en el lodo de efluente de carbón limpio.”*

Por su parte, las reivindicaciones 9 a 20 reclaman un carbón en partículas finas que tiene un tamaño de partícula de *“(...) 30 μ m a 1000 μ m, un contenido de agua de 5% a 20% en peso, un contenido calórico de 27,912 a 37,216 kJ/kg, un contenido de ceniza de 5% a 10% en peso, un contenido total de azufre de 0,3% a 4,5% en peso, un contenido de materia volátil de 7% a 37% en peso, un contenido de carbono de 80% a 95% en peso, y un contenido de oxígeno de 0% a 20%, en peso.”*

Ref. Expediente N° NC2016/0005409

Finalmente, en la reivindicación 20 se reclama Un método para hacer coque que comprende:

“... calentar, en ausencia de aire, un carbón en partículas finas o una mezcla que comprende el carbón en partículas finas y otro(s) carbón(es) durante un tiempo y una temperatura suficiente para convertir el carbón en partículas finas o la mezcla en coque, en donde el carbón en partículas finas tiene un tamaño de partícula de 30 μ m a 1000 μ m, un contenido de agua de 5% a 20% en peso, un contenido calórico de 27,912 a 37,216 kJ/kg, un contenido de ceniza de 5% a 10% en peso, un contenido total de azufre de 0,3% a 4,5% en peso, un contenido de materia volátil de 7% a 37% en peso, un contenido de carbono de 80% a 95% en peso, y un contenido de oxígeno de 0% a 20%, en peso.”

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2016/0005409, requerida en dos oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad, a través de los Oficios N° 3822 del 6 de abril de 2018 y N° 9200 del 30 de julio de 2018. En dichas oportunidades se comunicó a la sociedad solicitante sobre la falta de claridad de los términos utilizados para caracterizar la materia reivindicada ya que incluye términos generales, términos imprecisos o relativos, presentan resultados a alcanzar. Y en cuanto al resultado al método reclamado se objeta por no estará debidamente definido. Por otro lado, se indicó que en el estado de la técnica se encontraban documentos a partir de los cuales era posible anticipar tanto el método para recolectar carbón en partículas finas, como el carbón en partículas finas, esto frente a las enseñanzas de los documentos D1 – GB 800,487, D2 – US 4,190,194 –, D3 – US 5,641,584, D4 – US 4,475,924, D5 – US 2013/0111808, D6 – WO1998/021372 y D7 – US 5,601,631, de la modalidad prevista en el capítulo reivindicatorio incluido en el radicado bajo el N° NC2016/0005409 del 8 de marzo de 2017.

Con base en las objeciones expuestas por el Despacho en el primer Oficio, la sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio con el radicado bajo el N° NC2016/0005409 del 5 de julio de 2018, conformado por 22 reivindicaciones de categorías de producto y de método; de igual manera en el Oficio N° 9200 se le comunicó nuevamente a la sociedad solicitante sobre la falta de claridad de los términos utilizados para caracterizar la materia reivindicada al encontrar términos generales, imprecisos y que el método no se encontraba debidamente caracterizado. De igual manera, se indicó que en el estado de la técnica se encontraban documentos a partir de los cuales era posible anticipar el método para recolectar carbón en partículas finas, esto frente a las enseñanzas de los documentos D2 – US 4,190,194 y D8 –US 4,537,599.

Frente a las objeciones formuladas por el Despacho, la sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio con el radicado bajo el N° NC2016/0005409 del 7 de diciembre de 2018, conformado por 22 reivindicaciones. No obstante, se concluyó que no se encontraban superados todos los impedimentos para la concesión total, por lo que mediante la Resolución N° 17738 del 29 de mayo de 2019, el Despacho decidió conceder el privilegio de patente para las reivindicaciones 11 a 22 al estimar que cumplieron con el requisito establecido en el artículo 14 de la Decisión 486. De igual manera, se decidió denegar las reivindicaciones 1 a 10, al establecer que no cumplieron con el requisito establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no tener altura inventiva.

3.2 Modificación del capítulo reivindicatorio.

Respecto a la presentación de modificación al capítulo reivindicatorio, allegada junto al memorial del recurso, es del caso señalar que el artículo 34 de la Decisión 486 establece las condiciones para la aceptación de modificaciones durante el trámite en los siguientes términos:



Ref. Expediente N° NC2016/0005409

“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.

En el presente caso este Despacho encuentra que el nuevo capítulo reivindicatorio allegado bajo el radicado N° NC2019/0007669, el cual está conformado por tres (3) reivindicaciones independientes comprendidas en las categorías de producto (un carbón) y método. Comprendido por 20 reivindicaciones, en las cuales se presenta las siguientes modificaciones:

- En la reivindicación independiente 1 se cambió el término “para producir” por “obtener” y se incluyeron las siguientes características del producto obtenido: “en donde el carbón de partículas finas contiene de 95% a 100%, en peso, de los sólidos contenidos en el lodo de efluente de carbón limpio.”, el cual estaba contenido en la antigua reivindicación 4. De igual manera se eliminó la característica del tamaño de partícula de las partículas finas.
- Se eliminó la antigua reivindicación 7, la cual definía el tamaño de partículas del carbón.
- Las nuevas reivindicaciones 9 y 20 -antiguas reivindicaciones 11 y 22 - junto con sus dependientes no fueron modificadas en su contenido, únicamente fueron re-enumeradas.

En consecuencia, este Despacho encuentra que la modificación presentada se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486 en la medida que no amplía la divulgación comprendida en la solicitud inicial. De igual manera, es pertinente señalar que al verificar el Sistema de Información de Propiedad Industrial, se confirma el pago de la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que se presenta con el recibo N° 1958925, por lo tanto el capítulo reivindicatorio se acepta para estudio.

3.3 Indebida interpretación del artículo 30 de la Decisión 486.

Respecto a la claridad y concisión de la materia reclamada, es pertinente citar lo que el artículo 30 de la Decisión 486 establece, así: “Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”. – Subrayado fuera de texto-

De igual manera, el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial sobre el artículo 30 de la Decisión 486 menciona que:

*“(…) las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, **el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica**”.* –Negrilla fuera de texto-

(…) la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación”.

*“(…) **en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o lo ejemplos (...). Pero (...) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede***

Ref. Expediente N° NC2016/0005409

interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada¹. –Negrilla fuera de texto–

En consecuencia, para el Tribunal la claridad y concisión es un atributo de las reivindicaciones, por lo que señala que deben especificar el invento por sí solas. A la luz de lo anterior, y al realizar la verificación de la materia tal y como fue caracterizada en la reivindicación 1, este Despacho encuentra que dicha reivindicación no cumple con dichos requisitos, toda vez que si bien presenta las etapas de: proporcionar un lodo de efluente de carbón limpio y la etapa de deshidratar dicho lodo en una centrifuga, no reclama las condiciones técnicas necesarias por medio de las cuales resuelve el problema técnico, ni por medio de las cuales se garantiza la obtención del carbón en partículas finas con el tamaño y el contenido de agua deseados.

Lo anterior se sustenta con referencia en lo divulgado en la descripción de la presente solicitud, la cual menciona la importancia del ajuste de alguno de los parámetros de: fuerzas centrífugas, velocidad rotacional diferencial entre el tazón giratorio y el desplazamiento interno, y la altura de la represa de la placa de contención (Pág.12, líneas 16 a 20). De igual manera, menciona que: “La centrifuga con tazón sólido se puede configurar para deshidratar el lodo de efluente de carbón limpio que posee un contenido de sólidos de 30 % o menos en peso, para producir un carbón en partículas finas que tiene un contenido de agua desde aproximadamente 5 % a aproximadamente 20 % en peso.” (Págs.21 y 22, líneas 21 a 24; y 1,2 respectivamente) -subrayado fuera de texto-.

Ahora bien, respecto a la concentración de partículas finas, la descripción menciona que: “(…) una salida del aparato de deshidratación incluye un carbón en partículas finas y el carbón en partículas finas contiene al menos 95% en peso de los sólidos contenidos en el lodo de efluente de carbón limpio. En otras realizaciones, un ingreso del aparato de deshidratación incluye un lodo de efluente de carbón limpio, una salida del aparato de deshidratación incluye un carbón en partículas finas y el carbón en partículas finas contiene al menos 99% en peso de los sólidos contenidos en el lodo de efluente de carbón limpio.” (Pág.25, líneas 1 a 11) -subrayado fuera de texto-.

Según lo expuesto en los párrafos precedentes, es claro que el contenido de agua entre el 5 y el 20% en el carbón en partículas finas y la concentración de partículas finas se logra con la configuración de la centrifuga la cual deshidrata y por tanto concentra el lodo de efluente de carbón limpio. Respecto de la configuración de la centrifuga la descripción divulga que: “las centrifugas con tazón sólido pueden funcionar con fuerzas centrífugas en exceso de 1000 veces, tal como 3000 veces, la fuerza de gravedad de manera tal que las partículas sólidas más densas se presen hacia afuera contra la pared del tazón giratorio y la fase líquida menos densa forme una capa interna concéntrica.” (Pág.13, líneas 4 a 9) -subrayado fuera de texto-, sin embargo, dicha condición de proceso no se encuentra reclamada en la reivindicación principal.

Ahora bien, en cuanto a las objeciones de los resultados a alcanzar tales como: *“para producir un carbón en partículas finas que tiene un tamaño de partícula de 30 µm a 1000 µm y un contenido de agua de 5% a 20% en peso”, “producir el carbón de partículas finas que tiene un tamaño de partícula de 30 µm a 150 µm”,* si bien es cierto que con la modificación hecha al capítulo reivindicatorio, la sociedad recurrente elimino alguna de ellas, este Despacho encuentra que aún persisten las objeciones de resultados a alcanzar por cuanto reclama: *“obtener un carbón en partículas finas que tiene un contenido de agua de 5% a 20% en peso, en donde el carbón de partículas finas contiene*

¹Proceso 43-IP-2014 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. M.P. Leonor Perdomo Perdomo. Págs. 20 y 21.

Ref. Expediente N° NC2016/0005409

de 95% a 100%, en peso, de los sólidos contenidos en el lodo de efluente de carbón limpio.”, ya que no se reclaman condiciones técnicas por medio de las cuales se logra la obtención de dichos resultados, tal como se explica en el párrafo anterior.

La sociedad recurrente considera que la nueva reivindicación 1 (...) contiene una pluralidad de limitaciones que permiten obtener un método diferente a los similares existentes en el arte previo...” -subrayado fuera de texto-, sin embargo, contrario a dicha afirmación, este Despacho encuentra que el método reclamado en dicha reivindicación 1 se centra en definir las características del aparato por medio del cual se desarrolla la etapa de deshidratación, sin que incluya otras características o condiciones técnicas del método, por tanto no le asiste la razón a la recurrente.

Respecto a la objeción del término “limpio” por considerarlo relativo, este despacho advierte que bajo el contexto de la reivindicación y del campo técnico, este término es claro para la persona normalmente versada en la materia, por tanto le asiste la razón a la sociedad recurrente en cuanto a que dicha frase no requiere modificaciones o aclaraciones adicionales, con lo cual se entiende como superada dicha objeción.

En cuanto a la objeción relacionada con el contenido de agua, el cual es considerado un resultado a alcanzar, la sociedad recurrente argumenta que contrario a lo referido en la resolución recurrida, es una característica técnica del carbón en partículas finas, indispensable para definir adecuadamente el método, además considera es una característica que diferencia la invención del estado de la técnica, sin embargo, este Despacho se permite reiterar que la concentración del contenido de agua en el producto obtenido es un resultado a alcanzar, toda vez que el logro de la cantidad de agua final depende de la configuración particular en la operación del equipo, tal y como se explica en párrafos anteriores, por tanto, se entiende que la solicitud incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado, por tanto, tal y como se encuentra definido el método, no es una característica técnica esencial del mismo.

En consecuencia, nos permitimos informar que las reivindicaciones no cumplen con los requisitos del Artículo 30 de la Decisión 486/00.

3.4 Indevida interpretación del artículo 18 de la Decisión 486.

Respecto a la objeción del nivel inventivo de las antiguas reivindicaciones 1 a 10, esto frente a las enseñanzas de los documentos D8 y D2, la sociedad recurrente considera que la nueva reivindicación 1 menciona que características que no son anticipadas por dichas anterioridades, “(...) *el carbón de partículas finas contiene de 95% a 100%, en peso, de los sólidos contenidos en el lodo de efluente de carbón limpio...*” y un contenido agua del 5% al 20%, en peso. Con el fin de dar mayor sustento a dichos argumentos, realiza un análisis de los documentos D8 y D2.

3.4.1 Documentos D8 y D2.

En cuanto al documento D8, es correcto que divulga un proceso para eliminar arcilla y pirita del carbón. Por su parte, el documento D2 refiere centrifugadoras que incluyen medios que permiten la separación efectiva de los sólidos de una suspensión líquida en dos o más fracciones, con características diferentes y que permita superar las dificultades de operación relacionadas con limos en suspensión. Con lo cual, se entiende que el estado de la técnica busca solucionar un problema técnico diferente al de la presente solicitud.

Ref. Expediente N° NC2016/0005409

Sin embargo, contrario a lo resaltado por la sociedad recurrente, la selección del estado de la técnica no se restringe a que el documento más cercano debe solucionar el mismo problema técnico, ya que también puede ser un documento que se encuentre en el mismo campo técnico, o que busque solucionar un problema técnico semejante, el cual también suele ser el que tiene más características en común con la invención o presenta leves modificaciones de estructura e indica la misma función-propósito, por tanto, es incorrecto desestimar los documentos D8 y D2 únicamente porque no buscan solucionar de forma específica el problema de la presente invención, tal y como pretende la sociedad recurrente. Es de resaltar que los documentos trasladados cumplen con el requisito de ser considerados como antecedentes para realizar el estudio de patentabilidad.

Ahora bien, respecto al análisis de nivel inventivo, la sociedad recurrente considera que no se demostró la motivación de la persona del oficio normalmente versada en la materia para combinar los documentos D8 y D2 por cuanto no buscan solucionar problemas técnicos similares a los de la presente solicitud. De igual manera explica que en caso de que fuera posible su combinación, tampoco podría derivarse de manera obvia ya que no divulgan claramente un proceso de deshidratación con la eficiencia mencionada en la reivindicación 1. A la luz de lo anterior, este Despacho encuentra pertinente revisar la estructura de la reivindicación independiente 1, y las características técnicas esenciales por medio de las cuales se definió el método, como se enseña a continuación:

“1. Un método para recolectar carbón en partículas finas que comprende:

proporcionar un lodo de efluente de carbón limpio que tiene un contenido de sólidos de 3% a 30% en peso;

deshidratar el lodo de efluente de carbón limpio mediante centrifugación del lodo de efluente de carbón limpio en una centrífuga con tazón sólido (200), la centrífuga con tazón sólido (200) comprende un tazón giratorio (202), un desplazamiento giratorio interno (204) y una placa de contención (212); y

obtener un carbón en partículas finas que tiene un contenido de agua de 5% a 20% en peso, en donde el carbón de partículas finas contiene de 95% a 100%, en peso, de los sólidos contenidos en el lodo de efluente de carbón limpio.”-subrayado fuera de texto-

El subrayado señala las características técnicas esenciales por medio de las cuales la recurrente definió el método. Es de resaltar que si bien la sociedad recurrente insiste en que el contenido de agua y la concentración de sólidos son características esenciales del método, este Despacho reitera que no le asiste razón, toda vez que son resultados a alcanzar en el método reclamado, tal como se explicó en el ítem de claridad, por tanto no son tenidos en cuenta al momento de comparar con el estado de la técnica y como consecuencia no le pueden brindar altura inventiva a la invención.

Respecto a los argumentos de la sociedad recurrente en cuanto a que *“(…) ninguno de los documentos hace referencia a la eficiencia de recuperación del equipo descrito en ellos. Por lo tanto, el proceso de la reivindicación 1 del solicitante no se habría derivado obviamente de D2 y D8.”*, es importante reiterar que en la reivindicación 1 no se reclaman todas las características técnicas esenciales por medio de las cuales se logra la recuperación de al menos el 95% de sólidos del carbón, por tanto, las diferencias que sustenta la sociedad recurrente en cuanto a la recuperación del carbón frente a los documentos D2 y D8 no son procedentes.

Ahora bien, respecto al método problema solución, una vez revisadas cada una de las etapas y el análisis del mismo en la resolución recurrida, este Despacho encuentra que el problema técnico planteado presenta inconsistencias, ya que se formula con base a un efecto técnico sin que este se encuentre demostrado o sustentado, es decir, se evidencia que en la revisión de si existe o no un efecto técnico relacionado con las diferencias

Ref. Expediente N° NC2016/0005409

encontradas entre la presente invención y el documento más cercano, se concluyó que el efecto es permitir la continua eliminación de partículas sólidas, sin embargo, es pertinente advertir que para establecer si efectivamente dicha diferencia presenta un efecto técnico o no, este debe estar soportado por pruebas técnicas, lo cual no sucede para el presente caso, por tanto, al no existir un efecto técnico demostrado el problema técnico objetivo se debe plantear en términos de una alternativa. A la luz de lo anterior, este Despacho encuentra pertinente revisar nuevamente el análisis método problema solución realizado al método reclamado en la reivindicación 1.

3.5 Concesiones extranjeras.

Frente a las concesiones extranjeras mencionadas por la sociedad recurrente, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable, tal como ella misma lo reconoce.

3.6 Otras consideraciones.

Respecto a la reivindicación de producto reclamado en la nueva reivindicación 9, este Despacho se permite advertir que el preámbulo es amplio al reclamar un carbón en partículas finas, sin que especifique o restrinja al origen de carbón en particular, por tanto, aunque en su parte caracterizante presenta tipologías de tamaño, contenido de agua, ceniza, azufre, material volátil, carbón, oxígeno y contenido calórico, se encuentra que la mayoría de ellas corresponden a características intrínsecas del carbón², por tanto, es necesario revisar nuevamente si efectivamente no existe en el estado de la técnica ningún carbón en partículas finas con dichas características, con lo cual es necesaria su re evaluación.

Por otro lado, es pertinente mencionar que caso de encontrar que la materia reclamada en la reivindicación 9 carece de novedad o de altura inventiva, se debe evaluar la posible falta de unidad de invención del capítulo reivindicatorio, ya que el elemento común inventivo no superaría los requisitos de patentabilidad.

Finalmente, con base en lo expuesto en los párrafos anteriores, este Despacho encuentra que resulta necesario evaluar nuevamente el cumplimiento del requisito de novedad y nivel inventivo previsto en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 con el fin de dar estricto acatamiento a lo ordenado en el artículo 14 de dicha normativa andina, motivo por el cual considera que se hace necesario examinar si la materia reclamada puede ser objeto de patente, o sea si cumple con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, a saber: (i) novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) susceptibilidad de aplicación industrial, así como corroborar que la materia no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención, como los casos que no son considerados una invención y aquello que no es patentable.

Lo anterior, en aras de una apropiada valoración de los documentos obrantes en el estado del arte y una consecuente adecuada motivación del acto administrativo que resuelva sobre la presente solicitud con el propósito de asegurar la efectividad de las garantías que se derivan del principio constitucional del debido proceso.

²Por ejemplo, revisar el documento: Carbón. Publicado por el profesor Dr.Vicente Cortés, Tabla VIII.
<http://www.factoria3.com/documentos/CARBON.pdf>

Resolución N° 203130

Ref. Expediente N° NC2016/0005409

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

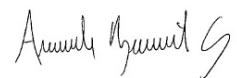
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 17738 del 29 de Mayo de 2019, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Regresar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a SOMERSET COAL INTERNATIONAL., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la etapa de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 4 de mayo de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.05.05
09:01:08 COT
Razón: Validez juridica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

