

115

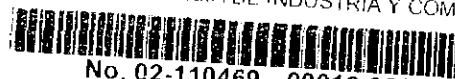
Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

2435/P

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02-110469- -00016-0000

Fecha 2008-12-05 14:30:37 Dep 2026 NUECREACION
Tra 11 PATENTE IYII Eve 379 FASE NACIONAL II
Act 444 RESPUESTA REQUE Folios: 9

Re: Expediente No. **02-110.469**
Solicitud de patente a nombre de **DSM N.V.**

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Cra. 11 No. 86-53 Piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **DSM N.V.**, domiciliada en Heerlen, Holanda, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 09864 del 1 de agosto de 2008 relacionado con el concepto técnico No. 2167, me permito manifestar lo siguiente:

1. Nivel inventivo

Sobre este particular, me permito citar el artículo 18 de la Decisión 486 donde se pone de manifiesto que: *“se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”*

La norma anteriormente citada, lo que quiere indicar es que el nivel inventivo radica en que no resulte obvia para una persona medianamente versada en la materia y que la invención no se derive de manera evidente del estado de la técnica. Resulta entonces claro que lo que exige el legislador es la demostración de la obviedad o que se deriva de manera evidente del estado de la técnica, imponiéndose el deber en cabeza de la administración para que se evidencien estos dos hechos.

En ningún momento es acertado concluir que la presente invención no tiene un efecto técnico inesperado partiendo de una comparación entre el estado del arte citado y la invención en estudio, porque entonces estaríamos ante un escenario de un estudio de novedad el cual sí está basado en semejanzas y diferencias.

Al respecto, me permito recordarle al señor examinador los presupuestos y reglas de valoración del nivel inventivo. El requisito de nivel inventivo comprende varios

116
116
realizarlo a una persona versada en la materia que se presume es *"una persona con formación técnica, que ha hecho un aprendizaje o estudios en el dominio general al que se refiere la invención"*¹.

También es menester recordar que la persona versada en la materia, quien es la encargada de realizar el examen de nivel inventivo, ha de desvirtuar la falta del mismo, ya que la carga de la prueba de demostrar el no cumplimiento de este requisito por parte de la invención en estudio corresponde a dicha persona. Para tal fin, ella determinará *"cuál era el estado de la técnica en la fecha de presentación o de prioridad, citando los hechos y los medios de prueba que lo respalden (documentos, testimonios, etc); debe, además, mostrar lo que para la persona del oficio deriva de manera evidente de ese estado de la técnica, y por qué razones."*²

Adicionalmente, esta persona versada en la materia, al analizar las pruebas que eventualmente desvirtúan el nivel inventivo, confrontará dichas anterioridades con la invención en estudio de tal forma que encuentre las características que distinguen la invención frente a lo que era conocido en la(s) anterioridad(es) más cercana(s). De esta forma, *"es entonces (y sólo entonces) cuando se debe examinar también si, en el contexto general de la reivindicación que se examina, las diferencias son sólo variantes u otras modificaciones evidentes para la persona del oficio que procura innovaciones o, por el contrario, presentan la necesaria originalidad"*³. Nuevamente en este punto la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró esta regla, puesto que aunque hizo una comparación baso su examen de nivel inventivo en las semejanzas y diferencias haciendo de lado las demás reglas y consideraciones.

Cuando esta persona percibe las diferencias deberá analizarlas sin soslayar el estado de la técnica en su conjunto y *"se deberá comparar, por lo tanto, el objeto de la reivindicación examinada, no ya con cada publicación u otra divulgación tomada aisladamente, si no con sus combinaciones, en la medida en que éstas resulten evidentes para una persona del oficio del nivel medio(...)* En la mayoría de los casos se trata, sin embargo, de combinaciones parciales, formadas por la reunión de elementos extraídos de dos o mas publicaciones u otras divulgaciones independientes. Para que pueda negarse la actividad inventiva, es preciso entonces no solamente que la combinación resulte evidente, sino también que lo sea la elección de elementos combinados. A éste respecto, no está demás recordar que la búsqueda se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la invención, es decir la solución(...). El examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el inventor, es decir en un momento en que la solución no era conocida"⁴, pues de lo contrario se estaría en presencia del llamado análisis Hindsight cuya práctica no es aceptada ni permitida. De nuevo, esa entidad incurre en el error de no demostrar cómo la combinación resulta evidente y cómo para el solicitante de esta invención elegir los elementos combinados era obvio. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

¹ "GUIA PARA LOS PAISES EN DESARROLLO SOBRE EL EXAMEN DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES". Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Ginebra, 1982., página 40.

² Ob cit. pág 40

117/117

También es importante recordar que en un examen de nivel inventivo *"debe evitarse igualmente el examen aislado de las características nuevas. Una vez identificadas varias diferencias entre el objeto de una reivindicación y la publicación u otra divulgación más próxima, muchas veces sería fácil demostrar que cada una de esas diferencias es intrascendente; de allí resulta una fácil inclinación a concluir que la suma lo es también. Sin embargo, es precisamente esa suma lo que se trata de confrontar, globalmente, con el estado de la técnica y juzgar su originalidad. La única excepción consiste en los casos en que el examinador sólo consigue descubrir una vinculación técnica entre las diferencias comprobadas, porque no concurren a la solución de un mismo problema."*⁵

Ahora bien, es relevante destacar que el examen de nivel inventivo deberá versar sobre tres aspectos: el problema que se pretende resolver, la solución del problema y el resultado que se obtiene aplicando la solución. Al respecto, vale la pena señalar *"que en la mayoría de los casos el problema ya es conocido u obvio. Ello no quita que el examen de la actividad inventiva deba comenzar sistemáticamente por allí; de lo contrario, el examinador denegaría las patentes más importantes para el desarrollo técnico: aquellas en que el inventor ha tenido el mérito de reconocer o de plantear con claridad un problema técnico nuevo. Si el problema es conocido o evidente, se debe examinar la originalidad de la solución reivindicada. Por último, si no se encuentra actividad inventiva ni en lo uno ni en lo otro, el examinador debe preguntarse si el resultado también es evidente o, por el contrario, sorprendente, ya sea por su naturaleza (calidad) o por su amplitud (cantidad)."*⁶ De forma reiterada, ese despacho tampoco observó esta regla ya que al no distinguir siquiera las diferencias entre el estado de la técnica y la invención de mi mandante, no se preguntó si el resultado de la combinación de enseñanzas del estado de la técnica era evidente o sorprendente, como en efecto lo es, toda vez que los documentos D1 y D2 revelan o siquiera sugieren las enseñanzas de ésta invención como mas adelante quedará demostrado.

De manera similar, ese despacho debió preguntarse: ¿estaba una persona del oficio de nivel medio en condiciones de plantearse el problema, de resolverlo (en la forma que se reivindica) y de prever el resultado?. Es evidente que el examinador en este caso no se planteó dicho interrogante ya que su análisis de nivel inventivo se limitó a afirmar sin sustento alguno la obviedad de esta invención.

De otra parte, cuando la invención es de combinación es decir, que es el resultado de varias enseñanzas del estado de la técnica cuyo resultado es novedoso, tendrá nivel inventivo cuando *"el resultado global excede de la suma de lo que cabía esperar de cada elemento. Por otra parte, la elección de los elementos que se reúnen puede también ser inventiva, cosa que se determinará según los criterios de la invención de selección"*⁷. Evidentemente, la Superintendencia de Industria y Comercio al no destacar las diferencias entre la invención en estudio y la anterioridad citada tampoco pudo determinar si las diferencias que tiene la invención excedían lo ya aportado por los documentos D1 y D2.

Adicionalmente, es importante recordarle a ese despacho que la obligación de realizar el

118. 118

examen de patentabilidad está dentro de su órbita, lo que significa que demostrar cómo resulta obvia una invención, al combinar las enseñanzas de varios documentos y los conocimientos de un técnico medio, le corresponde al examinador. Desde luego, no basta con combinar un documento y los conocimientos de un técnico medio para afirmar que allí se encuentra la invención, si no que sería necesario que con argumentos técnicos detallados se concluya que a partir de dicha combinación la invención en estudio resulta obvia. Igualmente, no debe dejar de lado ese despacho el principio según el cual quien afirma es a quien le corresponde probar los hechos que alega, pues *affirmanti, non neganti, incumbit probatio facti*, es decir que es al examinador a quien le corresponde, mediante demostraciones técnicas, evidenciar la carencia de nivel inventivo.

En consecuencia, el examen de nivel inventivo realizado por el examinador concluye la falta de dicho requisito partiendo de los supuestos de un examen de novedad, esto es semejanzas y diferencias, sin demostrar cómo habría sido evidente llegar a esas diferencias, lo cual definitivamente no es apropiado. Sin embargo, como es obligación del solicitante contestar los requerimientos formulados por ese despacho, contestaré a continuación el examen hecho por el examinador partiendo de la comparación hecha por ese despacho.

En efecto, el señor examinador manifiesta en su concepto técnico que: "El documento del Estado de la Técnica más cercano es D1 que presenta un procedimiento para la producción de la oxima de la ciclohexanona el cual comprende poner en contra-flujo, un medio de reacción acuoso que contiene fosfato e hidroxilamonio, obtenido en una zona de síntesis de hidroxilamonio, junto con una cetona cíclica de C_4-C_8 , preferiblemente ciclohexanona en un solvente orgánico, preferiblemente tolueno en una zona de síntesis de la oxima.

Específicamente en el ejemplo I se emplea un medio de reacción acuoso que contiene fosfato y se presenta una reducción catalítica de nitrato.

La presente Solicitud de Patente en su reivindicación 1, presenta un procedimiento para la producción de la oxima de la ciclohexanona, en el cual un medio de reacción acuoso que contiene fosfato se somete a un ciclo de operaciones desde una zona de síntesis de hidroxilamonio hasta una zona de síntesis de la oxima de la ciclohexanona y retorno a la zona de síntesis de hidroxilamonio, donde se forma hidroxilamonio por reducción catalítica de nitrato con hidrógeno. En la zona de síntesis de la oxima se hace reaccionar hidroxilamonio con ciclohexanona para la formación de la oxima. En presencia de un solvente orgánico. Caracterizado porque la concentración de hidroxilamonio en medio de reacción acuoso que entra en la zona de síntesis de la oxima de la ciclohexanona esta entre 1.0 y 2.5 mol/L.

Siendo totalmente estrictos, la única diferencia de la solicitud en estudio con el ejemplo I de la anterioridad D1 radica en la concentración de hidroxilamonio en el medio de reacción acuoso que entra en la zona de síntesis de la oxima.

Sin embargo en la misma anterioridad D1 en los ejemplos II y III se presentan concentraciones de hidroxilamonio en el medio de reacción acuoso que entra en la zona de síntesis de la oxima **superiores a 1.0mol/L.**

De tal manera que una persona medianamente versada en la materia, tomando las enseñanzas del documento D1 **en su totalidad**, hubiera sugerido sin mucho esfuerzo de su parte, combinar las variables planteadas en D1 y utilizar concentraciones mayores a 1.0mol/L como lo muestran los ejemplos II y III en un medio de

119 19

inventivo.

Es importante anotar que el documento D1 claramente sugiere las combinaciones aquí presentadas (concentraciones de hidroxilamonio superiores a 1.0mol/L "entrada" utilizando especies fosfato y nitrato) y por lo tanto los resultados encontrados son solo el resultado inevitable de los cambios claramente sugeridos en D1.

Paralelamente el documento D2 presenta un proceso para la preparación de soluciones concentradas de hidroxilamonio acuoso (concentraciones superiores a 1.0mol/L), para ser utilizadas en procesos de síntesis de la oxima de la ciclobexanona, (ejemplo II, que hace referencia al documento D1). Por lo tanto la utilización de las concentraciones elevadas de hidroxilamonio ya habían sido claramente sugeridas desde D2 y de esta forma la combinación de las enseñanzas de D1 y D2 eran evidentes para un técnico medio en la materia y conducirían fácilmente al procedimiento divulgado en la presente solicitud. En consecuencia dicho procedimiento se deriva de manera obvia del arte previo y carece de nivel inventivo."

Sobre este particular, me permito invocar el artículo 18 de la Decisión 486 donde se estipula que: "Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica." y teniendo en cuenta el tenor del artículo 16 que define el estado del arte como "...todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.", es evidente que el señor examinador debe determinar si la invención carece de nivel inventivo considerando las diferencias entre la solicitud en estudio y el estado de la técnica más cercano.

En este sentido, resulta prudente señalar que el examinador intenta desvirtuar el nivel inventivo con el documento D1 (GB 1,138,750) citándolo como la anterioridad más cercana al objeto de la presente solicitud. No obstante, es deseo del solicitante manifestar que el documento US-A-3,997,607 resulta ser más relevante para la presente invención toda vez que, como se establece en la descripción de esta solicitud (página 2 entre las líneas 3 a 22), "...el procedimiento del documento US-A-3.997.607, el medio de reacción acuoso que sale de la zona de síntesis de la oxima de la ciclobexanona contiene hidroxilamonio sin convertir. Se ha descrito que el hidroxilamonio presente en el medio de reacción acuoso se puede descomponer cuando el medio de reacción acuoso se somete a un tratamiento por calor en presencia de gases nitrosos a temperaturas elevadas. En el procedimiento del documento US-A-3.997.607, el tratamiento por calor se realiza para separar los contaminantes orgánicos del medio de reacción acuoso. En un procedimiento de recirculación, es posible a menudo recircular los reactantes sin convertir, en cuyo caso una conversión incompleta no dará como resultado una pérdida de reactantes. Sin embargo, se ha encontrado en esta invención, que incluso sin el tratamiento por calor descrito en US-A-3.997.607, tiene lugar una descomposición del hidroxilamonio en el medio de reacción acuoso que se recircula desde la zona de síntesis de la oxima de la ciclobexanona hasta la zona de síntesis del hidroxilamonio. Se encuentra que la descomposición tiene lugar particularmente después de la adición de ácido nítrico al medio de reacción acuoso o durante la formación de ácido nítrico por absorción de gases nitrosos en el medio de reacción acuoso."

Lo anterior manifestado por el documento US-A-3,997,607, claramente se encuentra más relacionado con el problema solucionado mediante la presente invención, es decir,

120 / 120

examinador como D1, el cual está más enfocado hacia la reducción de la producción del sulfato de amonio cuando se desea realizar la conversión de la cetona correspondiente hacia la oxima a partir de la introducción de la hidroxilamina como sulfato de hidroxilamonio.

Aún más, el señor examinador podrá constatar que el documento US-A-3,997,607 citado en la descripción, hace referencia a un proceso cíclico para la preparación de ciclohexanona oxima a través de un medio acuoso que contiene fosfato y una reducción catalítica de nitrato, pero, cuando se compara dicho proceso con el proceso reivindicado en la presente invención, se puede observar cómo de manera sorprendente se proporciona un rendimiento mejorado debido a la superación del problema técnico de la pérdida del hidroxilamonio por parte de la presente invención, gracias al incremento en la concentración del hidroxilamonio en la reacción de oxidación.

En este sentido, también se ha demostrado en gran medida a través de la descripción, las diferencias entre la solicitud en estudio y el documento US 3,997,607 que se considera más cercano al problema técnico de la invención que aquella anterioridad señalada por el señor examinador.

No obstante lo anterior, es deseo del solicitante manifestar que existen diferencias notables entre los documentos D1, D2 y la invención en estudio, que hacen que esta última también tenga altura inventiva sobre lo divulgado por el arte previo considerado por el señor examinador.

En efecto, el documento D1 trata de procesos para la producción de ciclohexanona oxima vía un medio acuoso de reacción, el cual contiene fosfat, por medio de la reducción catalítica de nitrato⁸ como se muestra en el ejemplo 1 de D1, la concentración del hidroxilamonio en el medio acuoso que entra en la zona de síntesis de la ciclohexanona oxima está muy por debajo de 1.0 mol/L, principalmente alrededor de 0.86 mol/L.

En este orden de ideas, los otros ejemplos de D1 hacen referencia a la reducción catalítica del NO, mediante el uso de un medio de reacción acuoso que contiene sulfato y bisulfato. De hecho, las concentraciones de hidroxilamonio en estos otros ejemplos de D1 no podrían ser comparados con las concentraciones empleadas en un proceso diferente, dado que las mismas no representan ninguna sugerencia para la persona medianamente versada en la técnica para llevar a cabo el proceso señalado en D1, específicamente el del ejemplo 1, a concentraciones más altas de hidroxilamonio usado en los otros ejemplos pero en un tipo diferente de proceso.

En cuanto al documento D2, éste hace referencia a un proceso para la reducción de

⁸ Esta reducción de nitrato en un medio acuoso que contiene fosfato, es una de las principales razones por las cuales el documento D1 podría ser considerado como una anterioridad relevante, pero no como la más cercana

121 12X

ciclohexanona oxima, que requiere la presencia de sulfato de amonio seguido de fosfato, incluso con cantidades relativamente altas de sulfato, es decir de 2 veces más, cuando se compara con el fosfato. Esto, nuevamente resulta ser totalmente diferente a las condiciones enseñadas para el proceso de la presente invención. En el proceso de D2 el amonio se retira cristalizándolo como sulfato de amonio.

En este sentido, resulta necesario señalar que dicho proceso de cristalización es una de las diferencias principales con el proceso de la presente solicitud y con el del documento US 3,997,607 considerado por el solicitante como la técnica más cercana a la invención en comento, toda vez que la solicitud en estudio no hace ninguna cristalización de amonio por medio de sulfato. En consecuencia, es lógico pensar que no existe ninguna conclusión que pudiera llevar de manera evidente a una persona medianamente versada en la materia al objeto de la presente invención mediante la información de alguno de los documentos D1 y/o D2 ni la combinación de los mismos con lo divulgado en la anterioridad US 3,997,607, que es el estado más cercano del arte a la invención en estudio, cuando se le compara con el documento D1 citado por el señor examinador.

2. Respuesta a los contra-argumentos

El señor examinador en su concepto técnico No. 2167 manifiesta que *"El señor Solicitante limitó y definió un intervalo de interés para la concentración de hidroxilamonio entre 1.0 y 2.5 mol/L. Sin embargo los ejemplos solo muestran concentraciones hasta 1.63 mol/L y de este modo las concentraciones superiores a 1.63 mol/L no se encuentran debidamente sustentadas en la descripción. Lo mismo sucede con los valores 0.1 a 0.005 mol/L para la concentración de hidroxilamonio en el medio de reacción acuoso que sale de la zona de síntesis de la oxima, presentadas en la reivindicación 10; dicho intervalo es especulativo y no se encuentra sustentado en la descripción."* (El resaltado es nuestro).

Sobre este particular, atentamente me permito decir que el intervalo de concentración para el hidroxilamonio entre 1.0 y 2.5 mol/L es el intervalo en el cual se encontraron los beneficios para el proceso reclamado, toda vez que en dicho intervalo se encontró cómo de manera sorprendente se proporciona un rendimiento mejorado gracias al incremento en la concentración del hidroxilamonio en la reacción de oxidación.

En este sentido, resulta pertinente señalar que las modalidades mostradas a través de los ejemplos, son sencillamente la manera como el solicitante muestra la manera conocida por él para ejecutar o llevar a cabo la invención, lo cual se puede realizar mediante ejemplos como así lo establece el artículo 28 de la Decisión 486, no queriendo decir esto que, la solicitud tenga obligatoriamente que ser restringida a los patrones ejemplificados en la descripción.

Con todo respeto, la errada interpretación realizada por ese despacho constituye un

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No. 02110469

Clasificación Internacional (IPC): C07C 249/08.

Concepto Técnico No. 784

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☐ Cap. II ☒

No. Sol. Internacional: PCT/NL01/00427

Fecha de Presentación Internacional: 2001-05-31

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Capítulo descriptivo: folios 9 a 32 como se radicó inicialmente

Capítulo reivindicatorio: folios 33 a 36 como se radicó inicialmente

Respuesta del solicitante: folios 100 a 105

Nuevo capítulo reivindicatorio: folios 107 a 108

Segunda respuesta del solicitante: folios 115 a 123.

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: Proceso para el tratamiento de un medio acuoso que contiene ciclohexanona oxima y ciclohexanona. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en un procedimiento para la producción de la oxima de la ciclohexanona donde un medio de reacción que contiene fosfato se somete a una serie de operaciones desde una zona de síntesis de hidroxilamonio hasta una zona de síntesis de la oxima de la ciclohexanona, caracterizado porque la concentración de hidroxilamonio en el medio de reacción acuoso que entra en la zona de síntesis de la oxima de la ciclohexanona esta entre 1.0 y 2.5 mol/L.

Reivindicaciones 1-11

Un procedimiento para la producción de la oxima de la ciclohexanona.

El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente radica en la pérdida del hidroxilamonio a causa de la descomposición del hidroxilamonio en el medio de reacción acuoso que se re-circula desde la zona de síntesis de la oxima

3. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de prioridad de la solicitud internacional PCT es 2000-06-05, se encontraron los documentos relacionados a continuación, que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

Nº	DOCUMENTO	TÍTULO	FECHA DE PUBLICACIÓN
D1	GB1138750	<i>Preparation of Oximes</i>	1969-01-01
D2	US3720758	<i>Process for the continuous preparation of an aqueous solutions of a hydroxylammonium salt</i>	1973-03-13

4. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

4.1. Nivel inventivo (artículo 18 D486)

La presente Solicitud de Patente en su reivindicación 1, presenta un procedimiento para la producción de la oxima de la ciclohexanona, en el cual un medio de reacción acuoso que contiene fosfato se somete a un ciclo de operaciones desde una zona de síntesis de hidroxilamonio hasta una zona de síntesis de la oxima de la ciclohexanona y retorno a la zona de síntesis de hidroxilamonio, donde se forma hidroxilamonio por reducción catalítica de nitrato con hidrógeno. En la zona de síntesis de la oxima se hace reaccionar hidroxilamonio con ciclohexanona para la formación de la oxima. En presencia de un solvente orgánico. Caracterizado porque la concentración de hidroxilamonio en el medio de reacción acuoso que entra en la zona de síntesis de la oxima de la ciclohexanona esta entre 1.0 y 2.5 mol/L.

El documento D1 enseña un procedimiento para la producción de la oxima de la ciclohexanona el cual comprende poner en contra-flujo, un medio de reacción acuoso que contiene fosfato e hidroxilamonio, obtenido en una zona de síntesis de hidroxilamonio, junto con ciclohexanona en un solvente orgánico, preferiblemente tolueno en una zona de síntesis de la oxima. Específicamente en el ejemplo I se emplea un medio de reacción acuoso que contiene fosfato y se presenta una reducción catalítica de nitrato.

La diferencia fundamental de la solicitud en estudio con el ejemplo I de la anterioridad D1 radica en la concentración de hidroxilamonio en el medio de reacción acuoso que entra en la zona de síntesis de la oxima. Sin embargo en la misma anterioridad D1 en los ejemplos II y III se presentan concentraciones de hidroxilamonio en el medio de reacción acuoso que entra en la zona de síntesis de la oxima superiores a 1.0mol/L.

De tal manera que una persona medianamente versada en la materia, tomando las enseñanzas del documento D1 en su totalidad, podría combinar las variables planteadas en los ejemplos de D1 y utilizar concentraciones mayores a 1.0mol/L como lo muestran los ejemplos II y III en un medio de reacción acuoso con fosfato para la reducción catalítica de nitrato como lo divulga el ejemplo I. Por lo cual se

resultados encontrados, son solo el resultado inevitable de las combinaciones de condiciones sugeridas en D1.

Paralelamente el documento D2 presenta un proceso para la preparación de soluciones concentradas de hidroxilamonio acuoso (concentraciones superiores a 1.0mol/L), para ser utilizadas en procesos de síntesis de la oxima de la ciclohexanona, (ejemplo II, que hace referencia al documento D1). Por lo tanto la utilización de las concentraciones elevadas de hidroxilamonio ya había sido claramente sugerida desde D2.

Así las cosas un técnico medio en la materia, combinando las enseñanzas de los documentos D1 y D2 podría plantear un procedimiento como el acá divulgado. Por lo que se considera que la materia de la presente invención se deriva de manera evidente del arte previo, es obvia para un técnico medio en la materia y definitivamente carece de nivel inventivo.

Acá lo único que se esta presentado es un cambio que se deriva de manera evidente del arte previo, y que corresponde a una optimización de un ampliamente aplicado y conocido proceso.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante presenta una interpretación de la "Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes OMPI, 1982" sin embargo es necesario realizar algunas precisiones. En primera instancia es pertinente resaltar que este documento, tal como su nombre lo indica, es una guía y no una regla, como se indica en la respuesta del solicitante. Así las cosas, esta no puede considerarse una regla de estricto cumplimiento; este es un documento de consulta que sirve como guía para examen de patentabilidad.

El solicitante argumenta que "En ningún momento es acertado concluir que la presente invención no tiene un efecto técnico inesperado partiendo de una comparación entre el estado del arte citado y la invención en estudio, porque entonces estaríamos ante un escenario de un estudio de novedad el cual sí esta basado en semejanzas y diferencias." No obstante este argumento resulta ser una conclusión no sustentada, puesto que si bien el análisis de novedad corresponde a una comparación de elementos, el análisis de nivel inventivo también esta fundado en una comparación de elementos, en busca de una diferencia que no sea obvia y que además produzca un efecto técnico sorprendente. Más aún se le aclara al solicitante que se realizo un análisis de nivel inventivo, donde de entrada se realiza una comparación con el estado del arte.

De otra parte, el solicitante también señala que "...el análisis de nivel inventivo le corresponderá a un versado en la materia..." sin embargo se aclara que el análisis de patentabilidad, incluyendo el análisis de nivel inventivo, debe ser realizado por un examinador de patente el cual debe tomar el papel de versado en la materia.

El solicitante insiste en que esta oficina incorpore...
que incurra en...

modificaciones evidentes para que una persona medianamente versada de modo tal que la invención no hubiera resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del arte previo. Tal como lo señala la legislación colombiana (art 18 D 486).

En conclusión todos estos argumentos no fueron tenidos en cuenta para el análisis de patentabilidad, una vez que no son argumentos técnicos que justifiquen la altura inventiva de esta solicitud.

El solicitante indica nuevamente, claras diferencias entre esta invención y los documentos citados, además de precisar que el problema técnico solucionado por esta invención no es el mismo que el problema técnico de cualquiera de los documentos citados D1 y D2. Sin embargo esta oficina aclara nuevamente que la materia de esta solicitud resulta novedosa frente a D1 ó D2.

De otro lado, tal como se argumento anteriormente, la diferencia fundamental entre esta invención y el ejemplo I de D1 radica en que la concentración del hidroxilamonio en el medio de reacción acuoso que entra en la zona de síntesis de la oxima es inferior al intervalo acá planteado. Sin embargo este documento en sus ejemplos II y III enseña concentraciones de hidroxilamonio en el medio de reacción acuoso que entra en la zona de síntesis de la oxima superiores a 1.0mol/L. El solicitante tiene razón en afirmar que en estos ejemplos se realiza una reducción catalítica de NO, no obstante el ejemplo I enseña específicamente una reducción catalítica de nitrato. De modo tal que un versado en la materia, podría plantear un proceso donde se realice un reducción catalítica de nitrato como lo enseña el ejemplo I, solo que ahora utilizando concentraciones elevadas de hidroxilamonio como lo enseñan los ejemplos II y III de D1. Además en el documento D2 también se utilizan concentraciones de hidroxilamonio elevadas.

En consecuencia la presente invención se deriva de manera evidente del arte previo, pues solo es necesario combinar las condiciones divulgadas en el para plantear un proceso como al acá descrito.

Por último el solicitante allega datos adicionales a los presentados en el capítulo descriptivo inicial, indicando que no solo una concentración de 1.63 mol/L tiene los beneficios señalados en la descripción, sino que con concentraciones superiores a este valor también se observa el mismo efecto. No obstante se reitera lo arriba descrito en cuanto a que las condiciones del procedimiento de esta solicitud (concentraciones elevadas de hidroxilamonio en la entrada y especies fosfato y nitrato) ya habían sido claramente sugeridas desde D1 e incluso D2; y entonces los resultados encontrados son solo el resultado inevitable de la combinación de condiciones sugeridas en D1, solo que esta vez se realizo la medida.

Tal como lo indica la "guía" se concluyo que las diferencias encontradas son *variantes ó modificaciones evidentes* y los resultados encontrados son tan solo el resultado inevitable de los cambios claramente sugeridos en D1, por lo cual no se consideran un efecto técnico inesperado ni sorprendente, solo hacen parte de un método rutinario de optimización de un proceso ampliamente conocido.

128

6. Conclusión:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Negar** las reivindicaciones: 1 a 2 (folios: 107 a 108)

Bogotá, D.C.,

CONCEPTO TECNICO No. 784	EXAMINADOR TECNICO Código No.202085
--------------------------	--