

Clarke, Modet &

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-128932- -00011-0000

Fecha: 2010-12-20 16:18:15 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 10

P-1671

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **05.128.932**

Solicitud de patente a nombre de **DSM IP ASSETS B.V.**

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **DSM IP ASSETS B.V.**, domiciliada en Heerlen, Holanda, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 67691 del día 30 de noviembre de 2010, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1.1 Mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al oficio de fondo No. 10859 notificado por fijación en lista el día 25 de septiembre de 2009, presentada ante ese despacho el día 16 de diciembre de 2009; y el oficio de fondo No. 7722 notificado por fijación en lista el día 11 de junio de 2010, presentada ante ese despacho el 7 de septiembre de 2010.

1.2 El indebido análisis de claridad

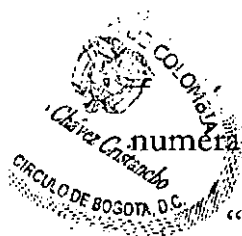
El examinador objeta la claridad de la solicitud, argumentando que las figuras 1 y 3 no fueron elaboradas siguiendo las convenciones universales empleadas en ingeniería, especialmente ingeniería de diseño de procesos, por lo que dichas figuras no apoyan adecuadamente la descripción.

El solicitante quisiera, de la manera más respetuosa, recordar al examinador lo establecido en el Artículo 27, numeral 1, del Tratado de cooperación en materia de Patentes, el cual dice a la letra lo siguiente:

*"1) Ninguna legislación nacional dispondrá que la solicitud internacional cumpla, **en cuanto a su forma o contenido**, requisitos diferentes de los establecidos en el presente Tratado y su Reglamento, o requisitos adicionales"*
(Negrita personal)

Así mismo, el solicitante quisiera recordarle al examinador lo establecido en el

P-1671



numeral 5 de dicho artículo:

*“5) No podrá interpretarse ninguna disposición del presente Tratado ni de su Reglamento en el sentido que limita la libertad de cualquier estado contratante en establecer las condiciones **substantivas** de patentabilidad que desee. En particular, cualquier disposición del presente Tratado y de su Reglamento relativa a la definición del estado anterior de la técnica deberá entenderse exclusivamente a los efectos del procedimiento internacional y, en consecuencia, cuando determine la patentabilidad de la invención que se reivindique en una solicitud internacional, cualquier Estado contratante tendrá libertad para aplicar los criterios de su legislación nacional en cuanto al estado anterior de la técnica y demás condiciones de patentabilidad **que no constituyan exigencias relativas a la forma y al contenido de las solicitudes**”.* (Negrita personal)

Ahora bien, el tratado PCT establece en el Artículo 7, lo siguiente en relación con los dibujos que acompañan una solicitud:

“1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2)ii), se requerirán los dibujos cuando sean necesarios para comprender la invención.

2) Si la invención es de tal naturaleza que pueda ser ilustrada por dibujos, aun cuando estos no sean necesarios para su comprensión:

i) el solicitante podrá incluir tales dibujos en la solicitud internacional en el momento de su presentación;

ii) cualquier Oficina designada podrá exigir al solicitante presente tales dibujos en el plazo prescrito.”

La solicitud en estudio corresponde a una fase nacional de la solicitud internacional PCT/EP2004/005338, por lo que las normas que la rigen son las normas del tratado de cooperación en materia de patentes, tal y como se describen arriba. Puesto que dicho tratado no establece que los dibujos deban seguir algún tipo particular de formato, el requerimiento del examinador v en contravía del tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) al que esta adscrito Colombia, por las siguientes razones:

- En primer lugar, la forma o formato de los dibujos es un requerimiento formal, exigir que los mismos se ajusten a un estándar arbitrario e inexistente viola lo establecido por el artículo 27 citado arriba.

- En segundo lugar, Colombia como miembro adscrito al PCT no puede presentar exigencias de tipo formal a las solicitudes presentadas en Colombia bajo dicho tratado, como es el caso de la solicitud en estudio.

- En tercer lugar, la presente solicitud ha sido concedida por 5 oficinas de patentes diferentes, ninguna de las cuales requirió al solicitante que cambiara los dibujos por falta de claridad de los mismos. Para el solicitante no es claro exactamente porque la oficina de patentes de Colombia es la única que hace tal requerimiento.

En conclusión, de acuerdo con lo establecido en el tratado PCT la oficina de patentes de Colombia no puede exigirle a los solicitantes de patentes PCT en fase nacional, requisitos adicionales a los contemplados en dicho tratado. De igual manera, el solicitante no está obligado a presentar modificaciones formales a su solicitud ya que, de acuerdo a lo establecido anteriormente, la oficina de patentes de Colombia no puede requerir ningún tipo de modificación formal a las solicitudes internacionales presentadas bajo los lineamientos del tratado PCT.

Respecto a los argumentos del examinador, donde establece que de acuerdo a la Regla 10.1 e) del PCT *“En general, solo deberán utilizarse los términos, signos y símbolos técnicos que se acepten generalmente en la respectiva técnica.”*, el solicitante encuentra extraño que para la oficina de patentes de Colombia las figuras 1 y 3 resulten poco claras mientras que para las oficinas de patentes de Europa, Estados Unidos, Eurasia y Mexico, entre otras, los dibujos sean lo suficientemente claros como para conceder la patente en cuestión sin requerir modificación alguna a las figuras.

Por otro lado, el examinador no ofrece ningún argumento técnico válido que demuestre que para el técnico con habilidad ordinaria en la materia resulten incomprensibles las figuras 1 y 3. De hecho, la lectura simple de la descripción le permite a dicho técnico interpretar las figuras una vez conoce la convención empleada y el significado de las letras. Finalmente, el examinador no proporciona ninguna evidencia que demuestre que los diagramas como se presentan no corresponden a *“términos, signos y símbolos técnicos que se acepten generalmente en la respectiva técnica”*. Por lo tanto la objeción presentada por esa Oficina carece de sustento normativo y técnico y representa una clara violación al debido proceso, ya que se está negando una solicitud en base a un análisis indebido de la claridad de las figuras 1 y 3.

1.3 El indebido análisis de la Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 establece que:

“Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá 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.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.”

El examinador objeta la novedad de la presente solicitud a la luz de las anterioridades D1 – D8. Dado el gran número de documentos citados, el solicitante procederá a atender las objeciones una a una. En primer lugar, el solicitante quisiera recordar al examinador que la novedad debe ser absoluta, en otras palabras **todas y cada una** de las características de la invención debe estar comprendidas dentro de los diferentes documentos citados, tomados independientes unos de otros. Lo anterior quiere decir que los documentos del arte previo no pueden combinarse para afectar la novedad de la invención, si un documento en particular falla en divulgar de manera exacta **todas y cada una** de las características de la solicitud como se reclama, dicho documento no podrá afectar la novedad de la solicitud.

Ahora bien, la anterioridad D1, como bien lo afirma el examinador, no menciona un número de Reynolds superior a 5000. Esta diferencia, por si sola, es suficiente para establecer la novedad de la presente solicitud por sobre dicha anterioridad. Así mismo, la anterioridad D1 se enfoca en un proceso que emplea boquillas para alimentar la ciclohexanona oxima, el proceso de la presente solicitud no emplea boquillas sino canales en el tubo de admisión.

La anterioridad D2 se relaciona con un aparato de mezclado para combinar dos fases líquidas “[...] con tan poca turbulencia como sea deseable [...]”, según se establece en la columna 1, líneas 16 a 19. Ahora bien, el examinador argumenta que “El documento establece claramente que las velocidades influyen directamente en el mezclado de los reactantes y que un técnico considera el flujo turbulento porque bajo dichas condiciones el mezclado de los reactantes es más sencillo (columna 2, líneas 69 a 74)”. Ahora bien, las líneas citadas por el examinador dicen lo siguiente:

“If the amounts of liquid constituents to be fed in change, the mixing effect also changes with the velocities.

By comparison, it is generally relatively easy to obtain mixing under turbulent conditions and therefore turbulent flow is often produced just for this reason."

Lo anterior se traduce como:

"Si las cantidades de los constituyentes líquidos a ser alimentados cambia, el efecto del mezclado también cambia con las velocidades.

En contraste, es generalmente relativamente fácil obtener el mezclado bajo condiciones turbulentas y por lo tanto el flujo turbulento se produce por esta razón."

Si bien el documento establece que la turbulencia promueve el mezclado, nada en dicha anterioridad menciona un número de Reynolds superior a 5000. De hecho, en la columna 2, líneas 75 - 92, y en la columna 3, línea 1, se establece que la reacción de Beckmann se lleva a cabo en ausencia de turbulencia, ya que la viscosidad del sistema hace imposible la existencia de la misma. Más aún, el sistema de mezclado de la anterioridad D2 no promueve la turbulencia, por lo que dicha solicitud no afecta la novedad de la solicitud en estudio.

En cuanto a la anterioridad D3, la misma enseña un proceso para una reacción de reordenamiento de Beckmann en la cual se emplean dos agitadores de alta velocidad en puntos separados del proceso en donde se adicionan la oxima y el ácido. La anterioridad D3 es diferente de la presente solicitud porque no hace uso de un tubo con canales de inyección, sino que además emplea boquillas y agitadores, elementos que no se encuentran contemplados en la solicitud en estudio. Por lo tanto, la anterioridad D3 no afecta la novedad de la presente solicitud.

La anterioridad D6, si bien menciona números de Reynolds superiores a 10000, se relaciona con un proceso diferente. De acuerdo con la anterioridad D6, la reacción de Beckmann se lleva a cabo en un recipiente con agitación vigorosa que garantiza un número de Reynolds superior a 10000. Dicha anterioridad no enseña ni sugiere un proceso en el que el mezclado de la ciclohexanona con los demás componentes de la reacción se lleva a cabo en un tubo con canales de admisión por donde ingresa la ciclohexanona. Por lo tanto, la anterioridad D6 no afecta la novedad de la presente solicitud.

La anterioridad D7 se relaciona con reacciones de obtención de ciclohexanona oxima a partir de ciclohexano y un agente nitrosante, como cloruro de nitrosil y cloruro de hidrógeno. El proceso de la anterioridad D7 no guarda ninguna parecido con un reordenamiento de Beckmann para obtener caprolactamas de la presente solicitud, por lo que dicha anterioridad no afecta la novedad de la

invención en estudio.

Por último, la anterioridad D8 también hace referencia a un proceso para la obtención de ciclohexanona oxima que nada tiene que ver con el proceso de reordenamiento de Beckmann de la presente solicitud. Por lo tanto, la anterioridad D8 no afecta la novedad de la invención en estudio.

El examinador no puede ignorar el requisito de la norma y lo dicho por la jurisprudencia al establecer que:

En cuanto al estudio de la novedad, cabe recordar que la novedad solo se ve afectada si todas y cada una de las características de la invención se encuentran contenidas en el estado de la técnica. No basta con que algunas de las características se compartan entre las dos solicitudes, sino que debe ser posible identificar absolutamente todos los elementos reivindicados para poder afirmar que una invención carece de novedad.

En este sentido, me permito manifestar que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada anteriormente, la invención no se considera como nueva si está "*comprendida*" en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la **totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes**. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que **TODA ELLA**, ha de estar contenida en el "*conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial*" como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como **NOVEDAD ABSOLUTA**, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de **forma total** con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis íntegro mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y las anterioridades citadas.

Es necesario resaltar que el examinador esta considerando los aspectos generales de la invención, sin tener en cuenta que son las particularidades las que conceden la novedad.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica, no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: *“hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria”* (Ibidem, páginas 53 y 54) (el subrayado es mío).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma **TOTAL y ABSOLUTA** en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios; y

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma **TOTAL**, lo cual no sucede como quedó ampliamente demostrado arriba.

En conclusión, no basta con que el arte previo divulgue los aspectos generales de la invención, no basta con que un documento mencione la reacción de reordenamiento de Beckmann para negar la novedad de la solicitud en estudio; no es suficiente con que el arte previo enseñe que los números de Reynolds altos faciliten las reacciones químicas, es necesario que el arte previo divulgue la invención en su conjunto, tal y como se encuentra divulgada por la solicitud en estudio.

Para el solicitante no es claro exactamente porque el examinador insiste en ignorar los demás elementos descritos en la reivindicación 1, centrándose exclusivamente en el número de Reynolds. De acuerdo con los argumentos del recurso “[...] por su estructura, todas las reivindicaciones deben constar de dos partes. La segunda parte, o parte característica, define lo que se considera novedoso y se desea proteger”. A la luz de lo anterior, lo que el solicitante desea proteger es un proceso “[...] caracterizado porque dicho proceso comprende: pasar la mezcla de reacción a través del tubo, y alimentar la ciclohexanona oxima a la mezcla de reacción a través de uno o más de dichos canales, donde el número de Reynolds

Re de la mezcla de reacción que pasa por el tubo es > 5000.” (Resaltado fuera del texto)

Como se puede observar, el número de Reynolds **no es la única característica** de la invención, como lo interpreta de manera arbitraria el examinador. El número de Reynolds de la mezcla es solamente una de las características de la invención, y de ninguna manera constituye la **única** característica.

Por otro lado, el examinador argumenta que “[...] *de la redacción del capítulo reivindicatorio es claro que el tubo empleado en la reacción es conocido.*”, pero como se establece arriba, ninguno de los documentos citados por el examinador enseña o sugiere un tubo con las características reclamadas en la presente solicitud. Por lo tanto, es claro que la objeción del examinador carece de fundamento técnico y resulta inaceptable que se niegue la novedad de una solicitud basado en “*la redacción del capítulo reivindicatorio*”. La norma no establece en ninguna parte que la novedad pueda negarse en base a “*la redacción del capítulo reivindicatorio*” y hacerlo viola claramente lo establecido en dicha norma y por el tribunal andino.

Prosigue el examinador diciendo que “[...] *en la descripción se afirma de forma explícita que el proceso solo se diferencia de US 3601318 en el número de Reynolds*”, respecto a lo cual es solicitante quisiera anotar que el examinador no menciona en ninguno de sus oficios este documento, por lo que traerlo a colación en este punto del proceso representa una violación al mismo

Por último, el examinador argumenta que la anterioridad D8 afecta la novedad de la presente solicitud en base a que “[...] *lo único que el solicitante considera como nuevo es que efectúa la reacción por medio de reordenamiento de Beckmann, bajo un Reynolds superior a 5000.*” Como se estableció arriba, la anterioridad D6 se relaciona con:

“La anterioridad D6, si bien menciona números de Reynolds superiores a 10000, se relaciona con un proceso diferente. De acuerdo con la anterioridad D6, la reacción de Beckmann se lleva a cabo en un recipiente con agitación vigorosa que garantiza un número de Reynolds superior a 10000. Dicha anterioridad no enseña ni sugiere un proceso en el que el mezclado de la ciclohexanona con los demás componentes de la reacción se lleva a cabo en un tubo con canales de admisión por donde ingresa la ciclohexanona. Por lo tanto, la anterioridad D6 no afecta la novedad de la presente solicitud.”

Aun si, simplemente como argumento, se aceptara que el tubo de la reivindicación 1 ya era conocido en el arte y el número de Reynolds de la presente solicitud puede llegar a ser superior a 10000 como en D6, la norma como se cita arriba exige que la anterioridad divulgue tanto el tubo como el número de Reynolds, cosa que no hace. Por lo tanto, el examinador esta haciendo un análisis indebido de la solicitud, admitiendo que esta negando la

novedad al combinar la materia de D6 con la materia del documento citado en la presente solicitud.

1.3 El indebido análisis de la Altura Inventiva

El examinador argumenta en la resolución que:

“También es claro que en la descripción se indica que el proceso solicitado se diferencia de US 3601318 solo en el número de Reynolds, de resto todo es conocido en la técnica, incluido el tubo (Fls. 27 a 31)”

En primer lugar, ninguna de las anterioridades citadas por el examinador enseña o sugiere un proceso en el que la reacción de reordenamiento de Beckmann se lleva a cabo en un tubo. El documento US 3.601.318 no fue mencionado en ninguna de las acciones oficiales emitidas anteriormente y va en contra de la norma su inclusión en la presente solicitud.

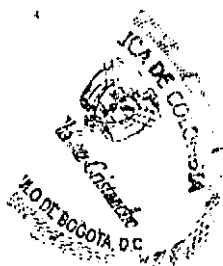
Puesto que ninguno de los documentos citados por ese despacho enseña o sugiere que la reacción se lleve a cabo en un tubo donde la ciclohexanona entra al sistema por los canales, resulta absurdo establecer que el técnico con habilidad ordinaria en la materia podría derivar dicho sistema de manera obvia a partir de cualquiera de los documentos D1 a D8.

Por otro lado, si bien es cierto que la turbulencia puede mejorar la reacción de los componentes de la mezcla, también es cierto que no todos los sistemas se benefician de la presencia de turbulencia. Como se le ha dicho más de una vez al examinador, existen sistemas como los reactores de pared húmeda donde la turbulencia no es una condición de proceso deseada ni deseable.

Además, los documentos citados por el examinador son claros en establecer que la turbulencia en una reacción de reordenamiento de Beckmann para la producción de caprolactama no es una condición fácil de obtener, razón por la cual la única anterioridad que la menciona emplea un sistema de agitación mecánica muy vigorosa para lograr los valores de Reynolds superiores a 10,000. El lograr que un sistema tan viscoso alcance valores de Reynolds superiores a 5,000 en un tubo no es algo que se pueda derivar de manera obvia a partir del estado del arte citado por ese despacho.

Por otro lado, el sistema descrito en la reivindicación 1 debe no solo garantizar un número de Reynolds superior a 5,000, sino que además debe garantizar una mezcla íntima adecuada de los reactivos, los cuales entran de manera separada al tubo. Como se puede observar en la descripción, el tubo comprende perforaciones en las paredes del mismo conectadas a canales por los que,





Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

10

mediante un efecto venturi, la mezcla de reacción succiona la ciclohexanona y la incorpora al torrente principal.

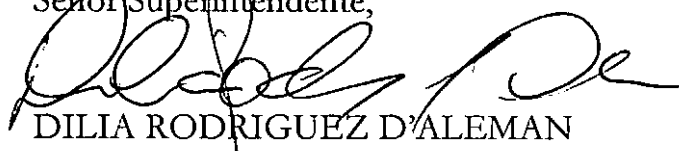
Como se establece en el estado del arte citado por el examinador, ambas corrientes son altamente viscosas y ningún técnico podría derivar de manera obvia la mejor forma para garantizar que en el corto trayecto dentro del tubo dichos componentes se combinen y reaccionen de manera satisfactoria y con un rendimiento mejorado.

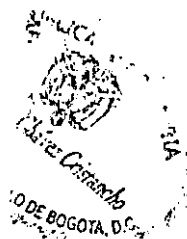
En vista de lo anterior, la altura inventiva de la presente solicitud va más allá de simplemente establecer un número de Reynolds diferente. Resulta evidente que el examinador no consideró los problemas que esto genera para el sistema y la reacción ni el efecto sorprendente e inesperado que es que la solución propuesta mejore el rendimiento de la reacción.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

- a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.
- b) Que se revoque la resolución No. 67691 del 30 de noviembre de 2010 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante

Señor Superintendente,


DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
CC. 41.654.882 de Bogotá
TP 20824
Cód. 008



PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito fue presentado ante el

NOTARIO ONCE DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.

personas por

quien otorgo la

y Tarjeta Profesional No

Fecha

Dileca - Rodriguez

Dilema

41654882

20824

20 DIC 2010

Guillermo Chavez Cristancho

NOTARIO

COLOMBIA

Guillermo Chavez Cristancho

NOTARIO DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.