



No. 12-150194-00015-0000

Fecha: 2015-12-23 16:46:44 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 10**Clarke, Mo**
COLOM

P-3479

31

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 12-150.194

Solicitud de patente a nombre de **MOS HOLDINGS INC.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad MOS HOLDINGS INC., domiciliada en Plymouth, Minnesota, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 9604 notificado por fijación en lista el 18 de agosto de 2015, relacionado con concepto técnico de fondo, y teniendo en cuenta el memorial presentado el 5 de noviembre de 2015, mediante el cual se solicitó una prórroga de 30 días para dar respuesta al referido oficio, atentamente me permito manifestar que, con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, el solicitante realiza las siguientes modificaciones:

- El nuevo capítulo reivindicatorio consta de 10 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.
- En la nueva reivindicación 1 se definió el nutriente primario de acuerdo con lo divulgado en las antiguas reivindicaciones 2 y 3, que fueron eliminadas.
- En la totalidad del capítulo reivindicatorio se eliminó la expresión «uno o más»
- En la antigua reivindicación 8 (nueva reivindicación 6) se definió el nutriente primario de acuerdo con las antiguas reivindicaciones 9 y 10, que fueron eliminadas; y se adicionó la característica del polímero de recubrimiento, eliminando la antigua reivindicación 13.

En cuanto a las modificaciones anteriormente listadas, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de novedad y nivel inventivo planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En cuanto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene menos cláusulas que el originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto pero más limitado.

1. Claridad

El Examinador menciona que la reivindicación 1 no es clara por términos como:

P-3479

1/10

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

«fertilizantes», «recubrimiento de barrera», «recubrimiento de polímeros», «micronutrientes», pues considera que estos abarcan muchos tipos de compuestos y/o sustancias.

Adicionalmente, el Examinador manifiesta que expresiones «recubre una parte de una superficie...» y «física y químicamente aislados...» no son consideradas características esenciales de la composición, puesto que no se mencionan las proporciones en que se encuentra cada uno de los componentes.

Así mismo, el Examinador menciona que las reivindicaciones 1, 6 – 8, 12 y 13 no son claras porque el término «uno o más» precediendo una característica no es limitativo.

También argumenta que las reivindicaciones 4 y 7 mencionan expresiones que corresponden a resultados a alcanzar y que las reivindicaciones 1 y 8 definen composiciones similares que se diferencian por la presencia de PEI, por lo que repetir una composición que no está debidamente sustentada no es claro.

Frente a tales comentarios el solicitante desea manifestar lo siguiente:

- 1.1 La reivindicación 1 ha sido rechazada por no estar debidamente soportada por la información divulgada en la descripción y se ha sugerido que el alcance de la presente invención sea limitado a las características técnicas específicas presentadas en los ejemplos, frente a lo cual el solicitante respetuosamente manifiesta su desacuerdo con dicha objeción.

Se desea mencionar que la descripción provee soporte suficiente para más características de aquellas listadas por el Examinador en el Oficio 9604. Y además se desea poner de presente que de acuerdo a la Decisión 486, no existe justificación para la sugerencia del Examinador de restringir el alcance de la invención únicamente a las características exactas de los ejemplos presentados, cuando la descripción presenta evidente soporte para múltiples características alternativas.

- 1.2 Con respecto a la objeción a las expresiones «recubre una parte de una superficie...» y «física y químicamente aislados...», el solicitante respetuosamente manifiesta que tales expresiones corresponden a características técnicas y físicas de la misma composición que son relevantes para su definición. Respecto a la sugerencia del Examinador con relación a las proporciones de los componentes, se aclara que la característica inventiva de la invención reclamada es la distribución de los componentes en la composición fertilizante. Por lo tanto, no se considera necesario incluir las porciones de dichos componentes.
- 1.3 La frase «uno o más» ha sido eliminada.
- 1.4 Con respecto a las objeciones de las reivindicaciones 4 y 7, las expresiones no se consideran un resultado a alcanzar como lo menciona el Examinador, sino que son características técnicas del recubrimiento de barrera (Antigua reivindicación 4) y la estructura de la misma composición de fertilizante (Antigua

reivindicación 7).

- 1.5 Con respecto a la objeción de las reivindicaciones 1 y 8, se aclara al Examinador que dichas reivindicaciones difieren en más aspectos que solamente en la presencia de PEI: Por ejemplo, la reivindicación 1 además revela que la composición de interés incorpora los micronutrientes dentro del recubrimiento de polímero y no define el compuesto que conforma el recubrimiento de barrera.

Por su parte, la Reivindicación 8 (ahora reivindicación 6) define el grupo de compuestos que puede conformar el recubrimiento de barrera y que los micronutrientes son incorporados en dicho recubrimiento de barrera y no dentro del recubrimiento de polímero como en la reivindicación 1.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 10 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

2. Novedad

Según el Examinador, la composición reclamada en la antigua reivindicación 8 se encuentra anticipada por los documentos D1 y D3 toda vez que se refieren a composiciones fertilizantes que comprenden un gránulo base, un recubrimiento de barrera y una capa de recubrimiento polimérico – cera que contiene uno o más micronutrientes.

Frente a tales consideraciones se observa que D1 (US4042366) revela composiciones en las que los micronutrientes se encuentran en una parte exterior inerte de cera, separados de la capa de sulfuro por una parte interior de cera, de modo que los micronutrientes no están en contacto con la capa de sulfuro.

En contraste, la reivindicación 8 (nueva reivindicación 6) de acuerdo con la presente invención define que los micronutrientes se encuentran incorporados al recubrimiento de barrera (por ejemplo: recubrimiento de sulfuro). Por lo tanto, D1 no afecta la novedad de las composiciones reclamadas.

Así mismo, D3 (US5152821) no enseña o sugiere una capa de polímero que cubra una capa de barrera, ni tampoco enseña que los micronutrientes estén incorporados a dicha capa de barrera, siendo ésta seleccionada del grupo de compuestos enunciado.

Por el contrario, D3 revela un fertilizante de fosfato que incluye una primera capa de agua o una solución acuosa y una sal del nutriente primario (cubierta SIN-barrera para adherirse a la superficie del gránulo) y una segunda capa de azufre elemental y una sal de micronutrientes primarios.

A luz de tal diferencia es claro que D3 no revela la materia reclamada en la reivindicación 8.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

En este sentido, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, 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 ella, 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).

Lo anterior significa que, 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 con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones.

En conclusión, los documentos D1 y D3 no afectan la novedad de la invención de acuerdo a las antiguas reivindicaciones 8, 11 a 14, que corresponden a las nuevas reivindicaciones 6, 7 a 10.

3. Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones 1, 4 a 7, 9 y 10 carecen de nivel inventivo a la luz de la combinación de los documentos US4042366 (D1) y US2010029477 (D2), o US4042366 (D1) y US5152821 (D3).

Frente a esta objeción, el solicitante manifiesta que en el nuevo capítulo reivindicatorio la materia de la antigua reivindicación 2 – la cual no fue afectada en el Oficio 9604 - se adicionó a la reivindicación principal, definiendo que el nutriente primario es un fosfato fertilizante.

Teniendo en cuenta que el Examinador no objetó la novedad ni el nivel inventivo de la antigua reivindicación 2, se considera que la nueva reivindicación 1, que ahora incluye dicha materia, cumple con el requisito de nivel inventivo, dado que ni la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 - D2 ni de los documentos D1 - D3, habrían motivado al experto en la materia a obtener las composiciones reclamadas.

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 10, tiene diferencias con el estado del arte, diferencias que no habían sido fácilmente deducibles de los documentos citados. Por el contrario, la invención implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

4. Comentarios del Solicitante:

Se llama la atención de ese Despacho sobre el hecho que en el Examen de Patentabilidad llevado a cabo mediante el Oficio 9604, el Examinador está objetando materia que había sido previamente otorgada por ese Despacho después de haber realizado un examen de Patentabilidad sobre la misma (Reivindicaciones 1 a 7).

Frente a tal hecho, el solicitante desea manifestar que dicha práctica es incorrecta porque:

- i) En las peticiones del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 4227 de 2014, por medio de la cual la SIC concedió parcialmente el privilegio de patente, claramente requería revocar la decisión de las reivindicaciones denegadas 8 a 14, por lo que en ningún momento se pretendía que ese Despacho realizará un nuevo estudio y revocara la decisión de otorgar las reivindicaciones 1 a 7.
- ii) Por otro lado, las decisiones contradictorias de la Administración únicamente generan inseguridad jurídica para los solicitantes, quienes han confiado en un estudio juicioso previamente realizado y que con fundamento en él, se resuelve tomar una decisión, como es la de conceder un derecho al administrado, tal y como ocurrió en el presente trámite. Al respecto es preciso tener en cuenta que la finalidad única prevista en la Constitución Política en su artículo 209 párrafo 2o.: *“Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”*, entre los cuales me permito destacar, los de: *“garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”*, con lo que se busca evitar **decisiones contradictorias con claros perjuicios a los administrados**, los cuales no pueden estar sujetos al arbitrio de la administración.

En conclusión, respetuosamente se considera incorrecto que la SIC evalúe nuevamente la Patentabilidad de la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 7 teniendo en consideración que tales reivindicaciones ya habían tenido una debida evaluación de acuerdo a los términos del Examen de Patentabilidad del Oficio 14074 de 2013 y de la Decisión de la Resolución 4227 de 2014.

Clarke, Modet & Cº

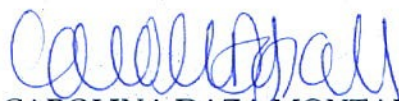
COLOMBIA

5. Conclusiones:

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 - el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *"habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares"* y *"(..) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso"*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

Señor Superintendente,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

ANEXO

Nuevo capítulo de reivindicaciones compuesto por 10 reivindicaciones

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Una composición fertilizante que comprende:

- 5 un gránulo fertilizante base, el gránulo fertilizante base comprende un fosfato fertilizante seleccionado del grupo compuesto de fosfato de monoamonio, fosfato de diamonio, superfosfato sencillo, superfosfato triple, y combinaciones de los mismos;
- 10 un recubrimiento de barrera que recubre una parte de una superficie externa del gránulo fertilizante base;
- un recubrimiento de polímero que comprende polietilenoimina (PEI) que cubre una porción del recubrimiento de barrera; y
- 15 un primer micronutriente incorporado al recubrimiento de polímero, en donde el primer micronutriente se encuentra física y químicamente aislado del gránulo fertilizante base.

2. La composición fertilizante de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el recubrimiento de barrera es un material que no es

20 reactivo con el fertilizante base y el primer micronutriente.

3. La composición fertilizante de acuerdo con la reivindicación 2, en donde el recubrimiento de barrera comprende un material seleccionado del grupo compuesto de urea, langbeinita, sulfato de

25 amonio, sulfato de potasio, sulfato de magnesio, sulfato de calcio, azufre elemental, silicatos, hidratos respectivos, y combinaciones de los mismos.

4. La composición fertilizante de acuerdo con la reivindicación

30 1, en donde el primer micronutriente se seleccionan del grupo

compuesto de boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, zinc, cloro, cobalto, sodio, níquel, selenio, y combinaciones de los mismos.

- 5 5. La composición fertilizante de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el primer micronutriente se adhiere a una superficie externa del recubrimiento de polímero.

6. Una composición fertilizante que comprende:

- 10 un gránulo fertilizante base, el gránulo fertilizante base comprende un fosfato fertilizante seleccionado del grupo compuesto de fosfato de monoamonio, fosfato de diamonio, superfosfato sencillo, superfosfato triple, y combinaciones de los mismos;

- 15 un recubrimiento de barrera que recubre una parte de una superficie externa del gránulo de fertilizante base, en donde el recubrimiento de barrera es seleccionado del grupo compuesto de urea, langbeinita, sulfato de amonio, sulfato de potasio, sulfato de magnesio, sulfato de calcio, azufre elemental, silicatos, hidratos
20 respectivos, y combinaciones de los mismos;

un primer micronutriente incorporado al recubrimiento de barrera de manera que el primer micronutriente se encuentra física y químicamente aislado del gránulo fertilizante base; y

- un polímero de recubrimiento que cubre al menos una porción del
25 recubrimiento de barrera.

7. La composición fertilizante de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el recubrimiento de barrera se selecciona de manera que el recubrimiento de barrera no es reactivo con el fertilizante
30 base y el primer micronutriente.

8. La composición fertilizante de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el primer micronutriente se selecciona del grupo que consiste de boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, zinc, cloro, cobalto, sodio, níquel, selenio, y combinaciones de los mismos.

9. La composición fertilizante de acuerdo con la reivindicación 6, que comprende un micronutriente adicional que recubre una parte de la superficie externa del recubrimiento de polímero.

10. La composición fertilizante de acuerdo con la reivindicación 9, en donde el recubrimiento de polímero comprende un polímero de una familia de polímeros polietilenoimina (PEI).