

Señor
Superintendente de Industria y Comercio
Bogotá, D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 07-052237- -00010-0000
Fecha: 2010-02-15 15:57:48 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 14

Re: Radicación: 07-52.237
Solicitud de patente de invención
Título: "REACTOR DE FLUJO PARA TRATAMIENTO DE MATERIAL
LÍQUIDO CON ULTRASONIDO".
Solicitante: SULPHCO, INC.
RECURSO DE REPOSICIÓN

En relación con el expediente de la referencia y actuando como apoderado de SULPHCO, INC., interpongo el recurso de **REPOSICIÓN** contra la Resolución No. 5732 del 29 de enero de 2010, mediante la cual negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada "GENERADOR ULTRASONIDO EN FORMA DE BUCLE Y SU USO EN SISTEMAS DE REACCION" a nombre de mi poderdante.

I. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque en su totalidad la Resolución No. 5732 del 29 de enero de 2010, y en consecuencia, se conceda el privilegio de patente de invención a la creación denominada "REACTOR DE FLUJO PARA TRATAMIENTO DE MATERIAL LÍQUIDO CON ULTRASONIDO" a nombre de SULPHCO, INC.

II. FUNDAMENTOS DE LA NEGACIÓN

1. El 25 de mayo de 2007 presenté en nombre y representación de SULPHCO, INC. solicitud de registro de patente de invención de la creación denominada "GENERADOR ULTRASONIDO EN FORMA DE BUCLE Y SU USO EN SISTEMAS DE REACCION", para iniciar la Fase Nacional de la solicitud internacional No. PCT/US2005/040566. A esta solicitud le correspondió el número de radicación 07-52.237.
2. Tras reunir la totalidad de los requisitos de forma, la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 589 del 29 de febrero de 2008.
3. Mediante Oficio No. 1132 notificado por fijación en lista de fecha 30 de enero de 2009, el examinador realizó un primer examen de patentabilidad de la solicitud y concluyó que sus requisitos de patentabilidad se encontraban afectados así:

No.	Documento No.	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
-----	---------------	-------------------------------	-------------------------

	07-052237- -00010-0000	1-30	Estado del arte.
D5	US 6 663 027	1-30	Estado del arte.
D6	US 6 720 684	1-30	Estado del arte.

6. El 10 de agosto de 2009 di respuesta al segundo examen de patentabilidad, modificando nuevamente el título de la invención por "REACTOR DE FLUJO PARA TRATAMIENTO DE MATERIAL LÍQUIDO CON ULTRASONIDO" y el capítulo reivindicatorio, y agregando los siguientes argumentos:

X
118

ninguna descripción de su configuración. Los dos transductores se presentan como transductores ultrasonidos alternativos, no como dos partes de un solo generador ultrasonido. Ninguna de las referencias muestra o describe ningún bucle, salvo que la bobina impulsora (270) que aparece en la figura que muestra el transductor magnetostrictivo (FIB 2B). (La descripción indica que el transductor en sí está hecho de material magnetostrictivo pero no indica si se refiere a la bobina impulsora o a otro componente del transductor. Típicamente, las bobinas impulsoras están hechas de material eléctricamente conductivo que no es magnetostrictivo). Tampoco aparece ninguna indicación de alrededor de qué se embobina la bobina impulsora, si lo hace.

- US 6 663 027 (Jameson et al). Esta referencia no describe un transductor ultrasónico en forma de bucle. El aparato crea vibraciones ultrasónicas en un inyector de combustible y no en un reactor. En esta referencia no aparece ninguna sugerencia de aplicar vibraciones ultrasónicas al interior de un reactor.

- US 6 720 684 (Czimek). Esta referencia no describe un transductor ultrasónico en forma de bucle. Esta referencia menciona bobinas impulsoras pero no embobinadas alrededor de un transductor en forma de bucle. Tampoco describe la forma en que las bobinas están configuradas para generar las vibraciones magnetostrictivas".

7. Mediante Resolución No. 5732 del 29 de enero de 2010, el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente a la invención denominada "REACTOR DE FLUJO PARA TRATAMIENTO DE MATERIAL LÍQUIDO CON ULTRASONIDO" con base en los siguientes argumentos:

- "No se acepta la modificación de la solicitud original. (...) Las reivindicaciones del último pliego no tienen sustento descriptivo porque la descripción no divulga un reactor en la forma relacionada en dichas reivindicaciones, motivo por el cual el nuevo pliego se sale del ámbito de la solicitud inicial la cual no se dirige a un reactor de flujo sino a un generador ultrasónico para ser usado en un sistema de reacción, es decir, se desvía al reactor donde se va a usar el generador".
- "No se cumple con el artículo 28. (...) La solicitud continúa presentando errores de redacción, traducción y mal manejo del lenguaje técnico que inciden negativamente en la claridad de la exposición".
- "No se cumple con el artículo 30. (...) El capítulo reivindicatorio como un todo carece de claridad debido a que la pluralidad de reivindicaciones independientes hace difícil establecer la materia para la que se busca protección".
- "Nivel inventivo. (...) Para una persona medianamente versada en el arte sería obvio emplear el transductor divulgado por D3 en el aparato para generar vibraciones descrito en D2, puesto que el transductor de D3 es más confiable que el empleado en D2. En consecuencia, las reivindicaciones 1 y 16 no tienen nivel inventivo".
- "Respuesta del solicitante. (...) Tratándose del nivel inventivo, la respuesta del solicitante se limita a hacer un resumen por separado de lo que divulga cada una de las anterioridades, pero no responde la objeción trasladada".

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Resolución N° 05732 del 29 de enero de 2010 debe ser revocada por cuanto al momento de su expedición su Despacho aplicó e interpretó indebidamente el artículo 34 de la Decisión 486.

Esta norma fue erróneamente aplicada al presente caso y además indebidamente interpretada por su Despacho al expedir la Resolución aquí impugnada, por cuanto la modificación realizada al pliego reivindicatorio presentado junto con el memorial de fecha 10 de agosto de 2009 no amplía el alcance de protección inicialmente reivindicado.

Si su Despacho hubiera aplicado correctamente el artículo 34 de la Decisión 486 al presente caso o si habiéndolo aplicado el mismo hubiese sido correctamente interpretado, habría aceptado el pliego reivindicatorio presentado el 10 de agosto de 2009 y en consecuencia habría llegado a la conclusión de que lo solicitado por mi mandante Sí cumple con los requisitos de claridad y nivel inventivo y como tal puede ser objeto del privilegio de patente.

En consecuencia, teniendo en cuenta que el alcance dado a dicho artículo no se ajusta ni a su tenor literal ni a la interpretación y alcance que le han dado la Doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, procederemos de la siguiente manera:

1. Demostraremos que la invención reivindicada en el pliego reivindicatorio presentado el 10 de agosto de 2009 no amplía el alcance de protección inicialmente reivindicado.
2. Demostraremos que la invención reivindicada cumple con los requisitos de claridad y nivel inventivo.
3. Demostraremos que el título de la invención acá reivindicada cumple con los requisitos de claridad.

1. **Modificación a la solicitud en trámite.**

El artículo 34 de la Decisión 486 prevé que *"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".*** (Resaltado y subrayado fuera del texto).

Se debe tener en cuenta que la interpretación que hace el Examinador de esta norma es contraria no solo a los principios de la hermenéutica jurídica sino a la

X
120

interpretación y alcance que de la misma hacen tanto la Doctrina autorizada sobre el tema como el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

1.1. Interpretación contraria a los principios de la hermenéutica jurídica.

A este respecto, respetuosamente ponemos de presente al Despacho que el Código Civil expresamente señala los principios que deben seguir las autoridades encargadas de aplicar la normatividad jurídica a los casos sometidos a su conocimiento.

El Código Civil diferencia dichos principios en función de que la normatividad a interpretar sea clara o no. En el primer evento, el Código Civil señala lo siguiente en su artículo 27:

"Art. 27.- Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu".

Así entonces, tratándose de normas cuyo tenor literal es claro, no le es dable a las autoridades apartarse de su tenor literal al momento de aplicarlas a un caso concreto.

En el presente caso, consideramos que la norma comunitaria bajo estudio es suficientemente clara y por ende no es susceptible de interpretación alguna, de tal manera que con independencia de cualquier apreciación personal, si la modificación presentada no amplía el alcance de protección, la misma ha de ser aceptada.

Por lo tanto, toda vez que la modificación realizada no implica una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, la misma se encuentra dentro del tenor literal de la norma y como tal debe ser aceptada y estudiada.

1.2. Interpretación contraria a la interpretación y alcance dados a esta norma por la Doctrina y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En este respecto, es pertinente traer a colación lo que sobre la figura de las modificaciones ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 21-IP-2000, en los siguientes términos:

"(...)La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que esta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cual haya sido la redacción originalmente propuesta, por lo que aún cuando el cambio

122
X

aceptada en los términos de la definición dada a este concepto por el Tribunal Andino de Justicia anteriormente citado.

No obstante lo anterior, y con el fin de sustentar a mayor detalle la modificación propuesta por el pliego reivindicatorio del 10 de agosto de 2009, respetuosamente refiero a ese Despacho a los apartes "*Resumen de la Invención*", "*Breve Descripción de los Dibujos*" y "*Descripción Detallada de la Invención y Realizaciones Preferidas*" del pliego de descriptivo, en donde queda claro que la descripción revela un reactor que contiene un aparato generador de vibración ultrasónica.

Por lo tanto, se puede entender que las características del generador de vibración hacen parte de las características del reactor, toda vez que el generador *per se* hace parte del reactor (ver Figura 1. Corte transversal de un reactor de flujo continuo con un generador ultrasonido de acuerdo con la presente invención).

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que ya se demostró que la modificación no amplía el alcance de protección, toda vez que se refiere al objeto mismo de la invención, es decir un reactor de flujo continuo que contiene un generador ultrasonido¹, respetuosamente me permito reiterar que la misma es una modificación aceptada en los términos de la definición del Tribunal Andino de Justicia, ya que las nuevas reivindicaciones están sustentadas en la descripción contenida en la solicitud inicial.

Adicional a lo anterior, es importante anotar que el nuevo pliego reivindicatorio cumple con los requisitos de claridad y concisión como se verá a continuación.

2. Claridad y Nivel Inventivo.

2.1. Claridad

El Despacho sostiene "*la reivindicación independiente además de contener una enumeración de elementos carentes de enlace, estructura o función, no es clara porque trata de definir un producto mediante el uso de otro*"

El artículo 30 de la Decisión 486 prevé que "*Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. **Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción***". (Resaltado y subrayado fuera del texto).

En este sentido respetuosamente reiteramos que la nueva reivindicación 1 no contiene una enumeración de elementos carentes de enlace, estructura o función

¹ Resumen de la Invención. Página 2, párrafo 2 del pliego descriptivo.

123
X

como desafortunadamente lo afirma el señor Examinador, ni trata de definir un producto mediante el uso de otro, sino por el contrario reivindica un producto, a saber **un reactor**, de acuerdo con los lineamientos del artículo 14 de la Decisión 486 y lo caracteriza por una enumeración de elementos que lo conforman, su funcionamiento y su relación funcional, de acuerdo con los lineamientos del artículo 30 de la Decisión 486. A saber:

Un reactor de flujo continuo para el tratamiento continuo de un material líquido con ultrasonido, dicho reactor continuo comprende:

- (i) **Un vaso de reacción**
- (ii) **Una bocina ultrasónica**
- (iii) **Una fuente de poder**
- (iv) **Un transductor ultrasónico**

El pliego descriptivo de la solicitud de patente de mi mandante, particularmente en la página 6, párrafos 5 y 6 y en la página 7, párrafos 1 y 2 describe en detalle la disposición de los elementos en el reactor, así como el funcionamiento y relación funcional de los mismos; permitiendo (i) que una persona con conocimiento medio en el arte pueda poner en práctica la invención y (ii) evaluar las diferencias en las características técnicas de la presente invención a aquellas del estado del arte, permitiendo establecer con claridad el aporte al campo de la tecnología que le merece.

Adicional a lo anterior, la Figura 1 presentada junto con la solicitud de mi representada, contribuye a una mejor comprensión de la invención, toda vez que permite visualizar las formas de ejecución descritas.

En este sentido, el Manual Andino de Patentes ² sostiene:

*"Una reivindicación independiente define todas las características esenciales de la invención y es autosuficiente."*³

Así las cosas, la nueva reivindicación independiente se encuentra dentro de los lineamientos del artículo 30 y la Doctrina, toda vez que la misma define todas las características técnicas esenciales del reactor objeto de protección, de forma clara y concisa y está enteramente sustentada por la descripción.

² OMPI; IMPI. "Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina". Ecuador. 2004.

³Ibidem. Pág. 37

124
X

El Despacho continúa *"Las reivindicaciones 2 a 15 no tienen enlace lógico con la independiente, puesto que no aclaran o delimitan una característica incluida en aquella sino que se dirigen a un transductor ultrasonido, el cual no es definido en la independiente"*.

Con respecto a esta objeción, respetuosamente pongo de presente que las reivindicaciones dependientes 2 a 15 **SÍ** tienen enlace lógico con la independiente, toda vez que se refieren a características particulares del transductor ultrasonido, el cual es uno de los elementos que conforma el reactor.

Finalmente, es importante anotar que a partir las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio se da por superada la objeción a la antigua reivindicación 16 por dependencia a la reivindicación 1 formulada por el Despacho en la Acción Oficial N° 6140 del 29 de mayo de 2009, toda vez que las características de las antiguas reivindicaciones 1 y 16 fueron combinadas en la nueva reivindicación independiente 1. Así mismo, la objeción que por claridad y concisión se había planteado con respecto a las antiguas reivindicaciones 2 a 15 y 17 a 30, se da por superada, toda vez que las reivindicaciones 2 a 15 fueron eliminadas.

2.2. Nivel Inventivo

Inicialmente procederé a poner de presente cuáles son los lineamientos que en opinión de la Doctrina y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se deben seguir a efecto de evaluar el nivel inventivo de una solicitud de patente.

Estos lineamientos han sido desarrollados bajo el método problema-solución, el cual fue resumido por el Manual Andino de Patentes de la siguiente manera:

"Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución."

Para ello deben cumplirse las siguientes etapas:

- *Identificación del estado de la técnica más cercano;*
- *Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y*
- *Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano."*⁴

⁴Ibídem. Pág. 77.

125
X

A este mismo método se ha referido de manera reiterada la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al establecer los parámetros que deben seguir los examinadores de las oficinas de patentes de los países de la Comunidad Andina al estudiar el nivel inventivo de las solicitudes de patente sometidas a su consideración.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido lo siguiente:

"El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de Recursos que se señalan a continuación: "Para analizar la existencia del nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado "acercamiento problema-solución" (problem solution approach), consistente, en lo esencial en: "a) identificar el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el estado de la técnica más próximo; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos" (Office européen des brevets, op cit)"⁵

Así entonces, siguiendo los pasos del método problema-solución es claro que el Examinador de patentes debe inicialmente determinar cuáles son los documentos más cercanos del estado del arte frente al cual se debe evaluar el nivel inventivo de la invención.

A este respecto, el Examinador señaló en la Resolución N° 05732 del 29 de enero de 2010:

*"Tratándose de nivel inventivo...para un técnico medio en el arte sería obvio emplear el transductor divulgado por D3 en el aparato para generar vibraciones de D2, puesto que el transductor de D3 es más confiable que el empleado en D2, **de allí que las reivindicaciones 1 a 16 carezcan de nivel inventivo**". (Resaltado fuera del texto)*

Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio, en el cual se combinaron las características de las antiguas reivindicaciones 1 y 16 en la nueva reivindicación independiente 1 y siguiendo los pasos del método problema-solución; es pertinente volver a realizar el estudio de nivel inventivo con el fin de

⁵ Proceso 193-IP-2005, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1335 de abril 27 de 2006. Esta cita se encuentra igualmente en el Proceso 13-IP-2004, Proceso 185-IP-2005, Proceso 209-IP-2005, entre otros.

determinar el estado de la técnica más cercano, toda vez que las características técnicas de la invención como tal se modificaron y por lo tanto es imperativo determinar con exactitud dicho estado de la técnica más cercano.

Un ejemplo de lo anterior se encuentra dentro de este mismo expediente, en el cual en la primera Acción Oficial N° 1132 se identificó D2 como el estado de la técnica más cercano; pero tras una modificación al pliego reivindicatorio y el subsiguiente estudio, la Acción Oficial N° 6140 identificó a la combinación de D2 y D3 como el estado de la técnica más cercano.

No obstante lo anterior, reitero lo manifestado en este respecto en la respuesta a la Acción Oficial N° 6140, en el sentido de que a partir de las enseñanzas de D2 y D3 un técnico medio en la materia no se habría visto motivado a modificar dichas solicitudes para obtener el reactor de acuerdo con la presente invención. Por lo tanto, a la luz de la descripción de los transductores de D2 y D3, se puede concluir que la invención de mi representada goza de nivel inventivo.

3. Título

Ese Despacho afirma que el título propuesto en la respuesta a la Acción Oficial N° 6140 del 29 de mayo de 2009 no es aceptado, porque cambia el objeto de la solicitud, saliéndose del ámbito de la misma de manera que no concuerda con la materia descrita un con las reivindicaciones.

Las Guías de Propiedad Intelectual de la Superintendencia de Industria y Comercio - Patente de Invención y Patente de Modelo de Utilidad⁶, publicación que constituye una muy sólida base para trabajar hacia el acceso por parte de los inventores sistema de Propiedad Industrial, ha sostenido lo siguiente:

"Título o nombre de la invención: ha de ser claro y conciso. La descripción deberá estar encabezada por un título y este ha de indicar el campo o aplicación técnica de la invención. Es necesario que esté de acuerdo con el contenido de la descripción y de las reivindicaciones.

El título de la invención debe ser:

- *Claro y conciso y representativo del objeto de la invención.*
- *Debe estar de acuerdo con la descripción y las reivindicaciones.*
- *No debe hacer referencia al propietario ni a marcas ni nombres comerciales.*
- *No debe contener palabras o términos de naturaleza no técnica, que no den una indicación clara de la naturaleza de la invención.*

⁶ Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Superintendencia de Industria y Comercio. "Patente de Invención y Patente de Modelo de Utilidad". Grupo Salmántica. 2008

127
X

- *Evitar títulos extensos o con repetición de características.*⁷

En este respecto, respetuosamente reiteramos que la presente invención reside en el campo de equipos de procesamiento utilizados en el tratamiento de materiales en medios líquidos por ultrasonido; particularmente a un reactor de flujo continuo que contiene un generador ultrasonido.

Como se ha discutido con anterioridad, el objeto de la presente solicitud se encuentra plenamente soportado en el pliego descriptivo, específicamente en las páginas 2 y 6 del mismo.

Teniendo en cuenta los parámetros anteriormente expuestos, me permito concluir que el título de la presente invención, **"REACTOR DE FLUJO PARA TRATAMIENTO DE MATERIAL LÍQUIDO CON ULTRASONIDO"**, es adecuado, toda vez que es (i) claro, conciso y representativo del objeto de la invención; (ii) está de acuerdo con la descripción y las reivindicaciones; (iii) no hace referencia al propietario ni a marcas ni nombres comerciales; y (iv) no contiene palabras o términos de naturaleza no técnica.

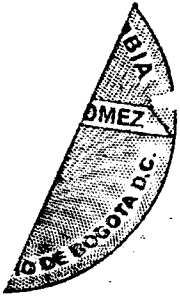
En conclusión, el pliego reivindicatorio del 10 de agosto de 2009 no amplía la materia objeto de protección y la presente invención cumple con los requisitos de claridad y nivel inventivo, puesto que cada uno de los argumentados empleados por el señor Examinador han sido desvirtuados a la luz de la Doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

PETICIONES

Solicito a Usted, entonces, lo siguiente:

- a. Que se acepte la modificación realizada al pliego reivindicatorio presentado junto con el memorial de fecha 10 de agosto de 2009 por cuanto la misma no amplía el alcance de protección inicialmente reivindicado.
- b. Que se revoque la Resolución N° 05732 del 29 de enero de 2010 en cuanto dicha resolución niega el privilegio de patente para la solicitud de la referencia.
- c. Que se otorgue la respectiva patente para el invento denominado: **"REACTOR DE FLUJO PARA TRATAMIENTO DE MATERIAL LÍQUIDO CON ULTRASONIDO"**.

⁷ Ibídem. Pág. 21-22.



IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL RECURSO

El presente recurso se fundamenta en las siguientes disposiciones legales.

- Artículos 34, 49, 50, 51 y 52 del Código Contenciosos Administrativo.
- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.
- Demás normas concordantes y complementarias.

V. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la carrera 13 No. 37 – 43 piso 12, de Bogotá, D.C.

Atentamente,

LUIS FELIPE CASTILLO GIBSON
C.C.79.397.879 de Bogotá
TP. 68995 del CSJ

COMPARECENCIA PERSONAL Y AUTENTICACION DE FIRMA

El Notario Treinta y Ocho(38) del Circulo de Bogotá, D.C. da fé que el anterior escrito dirigido a:

fué presentado personalmente por: Luis Felipe Castillo

quien exhibió la C.C. No 79592879 de _____
V.T.P. No 6895 manifestó que la firma y huella que aparecen
en el presente documento son suyas, y que acepta el contenido del mismo

15 FEB 2010

FIRMA

Eduardo Durán Gómez
NOTARIO 38 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.



SEA INDICE DERECHO

1517
11.2.11