

# CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com  
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI  
CARRERA 4 No. 72 - 35  
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611  
Telefax: (57-1) 211 8650  
(57-1) 700 4814  
Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743

Señor Director  
**DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES**  
Superintendencia de Industria y Comercio  
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



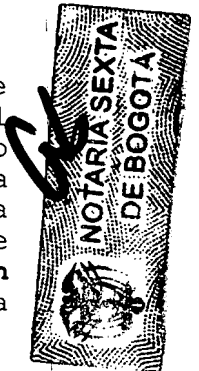
**No. 07-063508- -00009-0000**

Fecha: 2012-05-04 17:09:37 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI  
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

Referencia : Expediente No. 07063508  
Asunto : Solicitud de patente para: "Una composición que contiene cianuro acuoso que contiene un tensoactivo no acuoso".  
Solicitante : BASF AKTIENGESELLSCHAFT  
Fecha de solicitud: 22 de Junio de 2007.

## I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia de PAÉZ, identificada con la Cédula de ciudadanía N° 35.456.344 de Usaquén, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. 19384 del 29 de marzo de 2012, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para "Una composición que contiene cianuro acuoso que contiene un tensoactivo no acuoso" a favor de **BASF AKTIENGESELLSCHAFT**.



## II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolución No. 19384 del 29 de marzo de 2012, fue notificada mediante edicto No. 9674 desfijado el veintiséis (26) de Abril de dos mil doce (2012), por lo que el término para interponer el recurso de reposición vence el cuatro (4) de Mayo de dos mil doce (2012). En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

## III. LA DECISION RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió negar el privilegio de patente para la invención "Una composición que contiene cianuro acuoso que contiene un tensoactivo no acuoso".



3.2.1 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

Con respecto a la reivindicación 1.

3.2.1 "La solicitud se diferencia de lo reportado en D3, en que el tensioactivo no iónico hace parte de una composición que tiene cianuro acuoso. Asimismo, la solicitud se diferencia de lo reportado en D1, en que los tensoactivos no iónicos son alcoxilados de alcohol o copolímeros tribloque que tiene bloques de polietileno/polipropileno/polietileno, con una concentración en solución acuosa entre 0.01 y 0.2%. Sin embargo, esta diferencia no le da un efecto técnico sorprendente a la solicitud".

3.2.2 "La adición de tensoactivos de acuerdo con la invención no resulta en un incremento del producto oro, no mejora la cinética de la reacción, ni disminuye la cantidad de cianuros necesaria para la lixiviación, cuando se compara con el documento D1".

Con respecto a la reivindicación 7.

3.2.3 "La solicitud se diferencia de lo reportado en D3, en que el tensoactivo se emplea en un proceso de extracción de metales como parte de una composición acuosa que contiene cianuro. Asimismo, la solicitud se diferencia de lo reportado en D1, en que menciona una composición que comprende tensoactivos no iónicos alcoxilados de alcohol o copolímeros tribloque que tiene bloques de polietileno/polipropileno/polietileno y que su concentración esté entre 0.01 y 0.2%. Sin embargo, esta diferencia no le aporta al proceso reivindicado un efecto técnico sorprendente, tal como quedó evidenciado en el análisis realizado para la reivindicación independiente 1".

#### IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

4.1.1. Revocar la Resolución **No.19384** del 29 de marzo de 2012.

4.1.2. Conceder el privilegio de patente de invención para todas las reivindicaciones bajo estudio para **"Una composición que contiene cianuro acuoso que contiene un tensoactivo no acuoso"** a favor de **BASF AKTIENGESELLSCHAFT**.

#### V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por este Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, ya que no compartimos la



CAVELIER

ABOGADOS



decisión del Señor Examinador con respecto a que la presente invención carece de nivel inventivo.

Lo anterior por las siguientes razones jurídicas y técnicas sobre las cuales respetuosamente solicitamos un pronunciamiento expreso de su Despacho:

**5.1 Violación del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y del artículo 29 de la Constitución Política.**

El artículo 45 de la Decisión 486 claramente indica:

*"Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.*

***Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.***

*Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente."*

[negrita fuera del texto]

Ahora bien, el Examinador en la resolución en cuestión indica que la materia reclamada en la presente solicitud carece de nivel inventivo y, por ende, no cumple lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486.

A este respecto, respetuosamente manifestamos al Despacho, que no podemos compartir la decisión de denegar la patente a raíz del análisis de nivel inventivo efectuado, toda vez que el mismo no solo se encuentra efectuado incorrectamente, tal y como será demostrado posteriormente, sino porque se opone al texto y al espíritu del Artículo 45 de la Decisión 486 así como por violar la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política.

Lo anterior, por cuanto el análisis de nivel inventivo incluido en la resolución impugnada, **NUNCA fue previamente notificado a mi Representada.** Por el contrario, su Despacho solo se había pronunciado durante el trámite de esta solicitud mediante Oficio No. 492, en el cual se informaban las objeciones relacionadas con la falta de claridad y novedad de la invención.



**CAVELIER**

ABOGADOS



Entonces si se parte entonces del texto del artículo previamente citado, en el presente caso su Despacho solamente estaba facultado para negar la patente en los siguientes casos:

- (i) si el solicitante no hubiera dado respuesta al Oficio No. 492, o
- (ii) si la respuesta a este no hubiera sido suficiente para subsanar los impedimentos notificados, es decir, las objeciones relacionadas con claridad y novedad de la presente solicitud.

No obstante, y como es afirmado en la primera página de la resolución impugnada, mi representada no solo dio respuesta oportuna al Oficio No. 492, mediante escrito radicado el día 13 de mayo de 2011, sino que en dicha respuesta se siguieron TODAS las recomendaciones que sobre claridad efectuó el examinador y adicionalmente, se demostró la novedad de la presente solicitud, por cuanto los documentos citados no describían o revelaban explícitamente todas las características técnicas de la invención.

Como prueba de lo anterior, se debe tener en cuenta que el mismo Examinador reconoce que la respuesta dada era suficiente para subsanar los impedimentos efectivamente notificados, en la medida que en la resolución acá impugnada, se indican las diferencias existentes entre la presente solicitud y las anterioridades citadas. Específicamente, el Examinador afirma que la presente solicitud se diferencia de lo reportado en D1 en que enseña que los tensoactivos no iónicos son alcoxilados de alcohol o copolímeros tribloque que tiene bloques de polietileno/polipropileno/polietileno, con una concentración en solución acuosa entre 0.01 y 0.2%.

Por su parte, teniendo en cuenta que no cita nuevamente el documento D2 citado en la Acción Oficial No. 492, es claro que reconoce que la solicitud se diferencia de lo reportado en D2 y que dicho documento no afecta la novedad de la presente solicitud.

Así entonces, a partir del texto del artículo 45 de la Decisión 486 lo que resultaba forzoso para ese Despacho, era otorgar la patente solicitada, por cuanto TODAS las objeciones trasladadas habían sido superadas con la respuesta dada por mi representada. Lo anterior, es aún más claro si se tiene en cuenta que la práctica actual del Despacho es expedir una sola acción oficial, donde los solicitantes deben entender se encuentran TODAS las objeciones existentes a la solicitud bajo estudio.

Adicionalmente, la decisión de negar la patente con base en una objeción no trasladada a mi representada en el primer y único oficio expedido por el Despacho viola el espíritu del artículo 45 de la Decisión 486 que pretende, como toda la legislación internacional sobre esta misma materia, discutir con el solicitante las objeciones existentes, de tal manera que solo se adopte una decisión final una vez oído aquel. Lo anterior, es aún más evidente si se tiene en cuenta que en la resolución No. 19384 se cita un nuevo documento D3 (ES2150776) que no se había citado en la Acción Oficial No. 492.





Por lo tanto, en el presente caso a mi representada no se le trasladó alguna sobre nivel inventivo en la primera y única acción proferida y al negársele el derecho solicitado se viola su derecho a ser escuchada en descargos frente a las objeciones que sobre la solicitud de patente puede tener su Despacho.

Esta garantía que sirve de fundamento al artículo 45 de la Decisión 486, tiene un fundamento constitucional, en el derecho al debido proceso que debe tener toda persona en Colombia, es decir, al derecho de que se respeten las formalidades propias de toda actuación judicial y administrativa, como en el presente caso. De esta manera, al adoptarse una decisión que no esté conforme con el procedimiento propio del trámite de patentes, no solo se conculca el derecho del solicitante a la patente solicitada sino al debido proceso.

Finalmente, la decisión de negar la patente con base en una objeción que no había sido previamente trasladada al solicitante contraría el Instructivo de Examen de Solicitudes expedido por su Despacho, el cual en su página 81 señala la obligación para el examinador de informar al solicitante sobre todas las objeciones encontradas y de no adoptar una decisión final sin antes haber estudiado los argumentos, pruebas y/o modificaciones efectuadas por aquel.

Así entonces, toda vez que la decisión acá recurrida está basada en un análisis de nivel inventivo, el cual nunca fue previamente notificado al Solicitante y además se cita un nuevo documento D3 que no habiéndose citado previamente durante el trámite de la presente solicitud, la misma está viciada de nulidad y por ende, debe ser revocada.

Por las anteriores razones, respetuosamente debemos apartarnos de la decisión adoptada por su Despacho en la resolución impugnada, toda vez que claramente la misma se encuentra motivada indebidamente y se aplica una regla jurídica que no se encuentra consagrada en nuestro ordenamiento jurídico.



**5.2 Violación del artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:**

De acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486:

*"Artículo 18.- 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"*

Del anterior artículo, es claro que para determinar si una invención es inventiva o no, el examinador debe determinar si la misma se deriva de manera obvia a partir del estado de la técnica.

El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos dentro del campo de la invención que hayan sido publicados por cualquier medio, antes de la fecha de solicitud de la invención o de

## CAVELIER

ABOGADOS



la prioridad reivindicada. A pesar de que esta búsqueda de prioridades se realiza a posteriori, es decir, tomando como punto de partida la invención y la forma como efectivamente se solucionó el problema técnico, al realizar la evaluación de nivel inventivo el examinador debe ponerse en el lugar del inventor al momento de realizar la invención junto con los conocimientos técnicos existentes al momento de la solicitud con el fin de entender el esfuerzo y análisis que dicho inventor requirió para resolver el problema técnico planteado. Lo anterior, por cuanto si la invención es analizada con los avances tecnológicos hoy conocidos y adicionalmente se toma como punto de partida la forma como efectivamente se solucionó el problema técnico, la invención en todos los casos le resultará obvia y evidente.

Así entonces, es posible concluir que para ser pertinentes en la evaluación de nivel inventivo de la presente invención, los documentos D1 y D3 citados deberían revelar sugerencias y enseñanzas claras para el técnico en la materia que lo lleven a obtenerla. Para este fin, el Señor Examinador debe examinar si, de conformidad con dichos documentos (el estado de la técnica más próximo), una persona versada en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la composición acá reivindicada y que permiten alcanzar los resultados obtenidos por dicha invención.

Teniendo en cuenta lo anterior, mi representada desea poner de presente que esta solicitud de patente es inventiva por las siguientes razones:

De acuerdo con la presente solicitud, la presencia de tensoactivos de formula (II), (III) y (V) en una composición que contiene cianuro acuoso, es una característica esencial de la presente invención toda vez que solamente se seleccionen tensoactivos no iónicos del grupo mencionado, en una concentración entre 0.01 a 0.2% por peso en una solución acuosa ajustada a un PH entre 9.8 a 10.2 con NaOH a 23°C con el fin de obtener una reducción del ángulo de contacto sobre vidrio de al menos 10° luego de un segundo.

La concentración, el valor de pH y la temperatura son condiciones experimentales que deben estar presentes para la reducción del ángulo de contacto en al menos 10°, para tensoactivos no iónicos que pueden ser usados de acuerdo con la reivindicación 1.

Los inventores de la presente solicitud encontraron que luego de una selección muy precisa de tensoactivos, que corresponden a las formulas (II), (III) y (V) que permiten una reducción del ángulo de contacto de a menos 10° bajo las condiciones mencionadas en la presente solicitud (i.e. proceso para extracción de metales nobles), son ventajosos y muy útiles en composiciones conteniendo cianuro acuoso. Lo anterior, se puede observar a partir de los ejemplos presentados en las páginas 30 a 34 de la solicitud internacional. Los tensoactivos que se encuentran incluidos dentro del alcance de la reivindicación 1 son aquellos revelados en los ejemplos de sistema tensoactivo No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 16. El ángulo de contacto obtenido luego de un



segundo 23°C y a un pH de 10 ajustado con NaOH, se presenta en las tablas 2 y 3. Los tensoactivos mencionados en dichos ejemplos presentan un ángulo de contacto de por lo menos 10°C. De acuerdo con la tabla 4, el Au acumulado después de rendimiento luego de 5 días, 10 días, 20 días y 30 días se adquiere usando sistemas de surfactantes de los ejemplos 10, 3, 7, 10, 9, 10, 11, 9 y 6. Aquellos tensoactivos con una reducción del ángulo de contacto de al menos 10° luego de un lapso de tiempo de un segundo, bajo las condiciones mencionadas en la presente solicitud, se observaron valores de Au acumulado elevados y por lo tanto, ventajosos. Por ejemplo, con el ejemplo de sistema tensoactivo No. 10, se obtuvo un Au acumulado de 80% luego de 5 días, 82% luego de 10 días, 83% luego de 20 días y 84% luego de 30 días. Los mismos resultados se obtuvieron al emplear los sistemas de tensoactivo de los ejemplos No. 3, 7, 11 y 6 de acuerdo con la tabla 4 de la presente solicitud.

De modo que, es claro que la selección de tensoactivos no iónicos específicos proporciona un aumento en el Au acumulado (rendimiento) en la lixiviación de minerales.

Ahora bien, el documento D1 se refiere a un método para la recuperación de metales a partir de minerales por medio de la lixiviación de oro/plata con una solución alcalina acuosa de cianuro conteniendo un tensoactivo hidrolizable en el valor de pH de la solución. De acuerdo con la columna 2, líneas 41 a 53 de D1, los tensoactivos adecuados para este fin son los esteres etoxilados de ácidos grasos, preferiblemente aquellos que comprenden residuos de ácidos grasos de 8 a 30 carbonos y aproximadamente 4 a 20 unidades de óxido de etileno. Por ejemplo, el documento D1 enseña que los condensados de óxido de etileno y ácido oleico o esteárico y mezclas de estos, i.e. diestearato de polietilenglicol 200, son adecuados como tensoactivos. Adicionalmente, un ejemplo de otro surfactante adecuado es dietilhexil sulfocinato de sodio. Los surfactantes divulgados en D1 no se encuentran dentro del alcance de la reivindicación 1 de la presente solicitud, por cuanto los surfactantes divulgados en dicho documento no permiten una reducción del ángulo de contacto en al menos 10°. Por lo tanto, a diferencia de la presente solicitud, los tensoactivos divulgados en dicho documento no permiten una alta recuperación de oro o cualquier otro metal precioso de conformidad con lo revelado en los ejemplos de la presente solicitud. En efecto, vale la pena resaltar que la selección de tensoactivos específicos tal como se recitan en la reivindicación 1 de la presente solicitud, que son particularmente útiles en la lixiviación de minerales, no se deriva de manera obvia a partir de las enseñanzas de D1. En efecto, las enseñanzas de D1 son muy generales y no dirigen a una persona versada en la materia hacia las características técnicas esenciales de la presente solicitud.

De otro lado, el Señor Examinador cita el documento D3 por cuanto el mismo se refiere a alcoxilatos de isotridecanol en bloque que son empleados como surfactantes de baja espuma o anti-espumantes. De acuerdo con la columna 1, primer párrafo, los alcoxilatos de isotridecanol que presentan un bloque de óxido de etileno y un bloque



de  de propileno u oxido de butileno como surfactantes de baja espuma y anti-espumantes son útiles en formulaciones de detergentes y de limpieza y para aplicaciones técnicas químicas. D3 no enseña o sugiere ningún tipo de surfactantes para la lixiviación de minerales que comprenden metales preciosos. D3 únicamente se refiere a alcoxilatos de tridecanol, los cuales pueden ser empleados como surfactantes en formulaciones de detergentes lo cual no motivaría a una persona versada en la materia a emplear los mismos en un proceso de lixiviación para la obtención de metales como oro y plata.

De modo que, una persona versada en la materia no tendría en cuenta las enseñanzas de D3 en la búsqueda de tensoactivos útiles para la lixiviación de minerales. Además, en D3 no existe enseñanza o sugerencia alguna en relación con las condiciones específicas para obtener surfactantes que puedan ser empleados en composiciones de cianuro acuoso, tal como si lo hace la presente solicitud de patente.

De lo anterior, es claro que una persona versada en la materia no derivaría de manera obvia u evidente la composición y/o el método acá reivindicados a partir de las enseñanzas de los documentos D1 y/o D3 por cuanto (i) D1 divulga surfactantes que no se encuentran incluidos dentro del alcance de la presente solicitud y por tanto, dicho documento no enseña o sugiere la materia de invención acá reivindicada y, (ii) D3 se refiere a un campo tecnológico totalmente diferente al de presente invención (composiciones para detergentes) y por tanto una persona versada en la materia no se vería motivada a emplear las enseñanzas allí divulgadas en el campo de procesos para la lixiviación de minerales.

Así entonces, debido a que la composición y el proceso divulgado en la presente solicitud no se encuentran enseñados o sugeridos por los documentos D1-D3 por sí solos o combinados, y adicionalmente dichas composiciones y el proceso reivindicado solucionan un problema técnico existente, la presente invención debe considerarse inventiva frente a los documentos citados.

5.3. Por lo tanto, queda así demostrado en forma definitiva, que la Resolución acá impugnada fue expedida con violación del artículo 18 de la Decisión 486 y que en consecuencia la misma debe ser revocada y en su lugar se debe otorgar la solicitud de patente para la invención **"Una composición que contiene cianuro acuoso que contiene un tensoactivo no acuoso"** a favor **BASF AKTIENGESSELLSCHAFT** por cumplir con los requisitos de patentabilidad.

### VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

- 6.1. Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución **No. 19384** del 29 de marzo



de 2012, en cuando resuelve negar el privilegio de patente de invención.

- 6.2. Que se otorgue el privilegio de patente de la solicitud para:  
"Una composición que contiene cianuro acuoso que contiene un tensoactivo no acuoso" a favor de BASF AKTIENGESELLSCHAFT.

VII. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre y la dirección de la sociedad recurrente son los siguientes:

**BASF AKTIENGESELLSCHAFT**  
67056 Ludwigshafen,  
Alemania

VIII. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogado situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,

*Luiz Clemencia de Paez*  
**LUZ CLEMENCIA DE PAEZ**  
C.C. N° 35.456.344  
T.P.A. No. 23.555



COLO-00361-841-168-4  
MGM\MGM\ID-216442\WPCL0361  
No. M-2012-216442\MGM

REPUBLICA DE COLOMBIA

BOGOTÁ, D.C.

NOTARÍA SEXTA DE BOGOTÁ

04 MAY 2012

NOTARÍA SEXTA DE BOGOTÁ

BOGOTÁ, D.C.

COLOMBIA

*Luz Elena Valencia*  
*Suárez*

3456789  
101122334455

Y declaro(n) que  
en el presente documento se( en) la( s) ...  
que el contenido del mismo es cierto.  
En constancia se firma esta diligencia.

*Luz Elena Valencia Suárez*  
7P 123456789

