

**Clarke, Mo**

**COLOM**

P-1076

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-136142- -00009-0000

Fecha: 2012-08-02 15:13:13

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 378 FASENACIONALI

Act. 412 REPOSPRESRECU

Folios: 5

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E.

S.

D.

Re: Expediente No.07.136.142

Solicitud de patente a nombre de **OMYA DEVELOPMENT AG**

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, de la sociedad **OMYA DEVELOPMENT AG**, domiciliada en Oftringen, Suiza, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 40624 emitida el 28 de junio de 2012 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

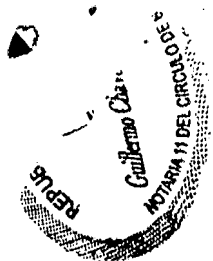
En relación con los argumentos presentados por ese despacho en la resolución impugnada No. 40624 es necesario señalar que carecen de un enfoque adecuado de conformidad con las normas, jurisprudencia y reglas técnicas que existen para evaluar la altura inventiva de una invención.

### 1.1 Violación de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 por una indebida aplicación de la norma basada en un error de interpretación de la misma.

Consideramos que la resolución impugnada viola los artículos 14, 16 y 18 al no otorgar el beneficio de patente de invención debido a una supuesta carencia de nivel inventivo argumentando que "...la disminución en los contenidos de COT y COD o en otras palabras la disminución de polímeros hidrosolubles que aportan carbono orgánico a la suspensión ya se había planteado desde el documento D2, donde se divulga un sistema dispersante combinando una parte de polímeros hidrosolubles y otra parte de compuestos de circonio, entre otros..."

En este sentido, es importante señalar que el solicitante no se encuentra de acuerdo con la posición que ha tomado ese despacho en relación con la novedad de la presente solicitud.

Sobre este particular, es necesario hacer nuevamente énfasis sobre el hecho que la anterioridad D1 se encuentra dirigida al uso de polímeros solubles en agua como agentes de dispersión para suspensiones acuosas de carbonato de calcio. Sin embargo, este documento no enseña ni sugiere un proceso para la fabricación de un producto de carbonato de calcio que incluya el uso de un agente potenciador de la dispersión y/o un agente que ayude a la molienda que comprenda un compuesto de



## Clarke, Modet & C°

COLOMBIA

zirconio seleccionado de circonio carbonato, circonio amónico, circonio carbonato potásico y mezclas de los mismos como se reivindica en la invención denegada.

Por lo tanto, una persona medianamente versada en la materia técnica correspondiente no encontraría ninguna motivación a partir de las enseñanzas de esta anterioridad para llegar de manera evidente al objeto de la presente solicitud.

Ahora bien, en gracia de discusión, si dicha persona por alguna razón deseara modificar lo planteado en el documento D1, no encontraría ninguna forma de incluir lo enseñado en D2 en lo reportado en D1 de manera evidente. En efecto, el documento D2 no soluciona las deficiencias de las enseñanzas de D1. Toda vez que dicha anterioridad describe el uso de ciertos compuestos de amino impedidos para inhibir el amarillamiento de la pulpa y el papel.

Sobre este particular, atentamente nos permitimos dirigir la atención de ese Despacho al ejemplo 34, donde el documento D2 reporta una formulación de recubrimiento a base de pigmento para cubrir papel BTMP y que incluye carbonato de calcio ultrafino, arcilla deslaminada, almidón hidroxietilado, dispersión de N-butilarilato y copolímero de estireno, emulsión aniónica de agua en aceite de un copolímero de acrilamida-acrílico y una solución de carbonato de zirconio amonio.

En ese orden de ideas, el documento D2 indica que la solución de carbonato de zirconio amonio es incluida en la composición como un agente reticulante, razón por la cual, D2 no se encuentra sugiriendo ni enseñando el uso de un agente potenciador de dispersión o de la molienda que comprenda un compuesto de zirconio seleccionado de circonio carbonato amónico, circonio carbonato potásico y mezclas de los mismos como se reivindica en la presente solicitud.

Así las cosas, es necesario hacer énfasis sobre el hecho que una persona medianamente versada en la materia técnica no habría encontrado evidente la materia objeto ahora reivindicada en la presente invención a la luz de dos documentos como D1 y D2 que para nada sugieren el uso de un agente potenciador de la dispersión o de la molienda como sí lo hace la presente invención.

En este orden de ideas, es claro que la anterioridad D1 hace mención al uso de ácido acrílico (AA) con copolímeros de ácido metacrílico (MAA), fosfato de etilenglicol metacrilato (EGMAPO<sub>4</sub>) y otros como se muestra en la siguiente tabla extraída de la página 5 de D1:



TABLE 2

| Tests |                       | Viscosity index | Composition (%) |    |                     |    | Dose (%) | Brookfield viscosity  | Brookfield viscosity |
|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|----|---------------------|----|----------|-----------------------|----------------------|
|       |                       |                 |                 |    |                     |    |          | T = 0                 | T = 8D PRE-AG        |
|       |                       |                 |                 |    |                     |    |          | 100 rpm (mPa · s)     | 10 rpm (mPa · s)     |
| 10    | Outside the invention | 0.05            | AA              | 70 | MAA                 | 30 | 0.4      | 2300                  | 19000                |
| 11    | Invention             | 0.12            | AA              | 70 | MAA                 | 30 | 0.4      | 1260                  | 15000                |
| 12    | Invention             | 0.73            | AA              | 70 | MAA                 | 30 | 0.4      | 600                   | 9000                 |
| 13    | Outside the invention | 0.06            | AA              | 80 | EGMAPO <sub>4</sub> | 20 | 0.4      | 1200                  | 22000                |
| 14    | Invention             | 0.08            | AA              | 80 | EGMAPO <sub>4</sub> | 20 | 0.4      | 730                   | 8000                 |
| 15    | Invention             | 0.11            | AA              | 80 | EGMAPO <sub>4</sub> | 20 | 0.4      | 600                   | 7000                 |
| 16    | Invention             | 0.17            | AA              | 80 | EGMAPO <sub>4</sub> | 20 | 0.4      | 420                   | 9000                 |
| 17    | Invention             | 0.26            | AA              | 80 | EGMAPO <sub>4</sub> | 20 | 0.4      | 450                   | 8000                 |
| 18    | Outside the invention | 0.81            | AA              | 80 | EGMAPO <sub>4</sub> | 20 | 0.4      | 550                   | 33000                |
| 19    | Outside the invention | 0.06            | AA              | 70 | AMPS                | 30 | 0.4      | 1150                  | 22000                |
| 20    | Invention             | 0.10            | AA              | 70 | AMPS                | 30 | 0.4      | 850                   | 9000                 |
| 21    | Invention             | 0.14            | AA              | 70 | AMPS                | 30 | 0.4      | 670                   | 9000                 |
| 22    | Invention             | 0.35            | AA              | 70 | AMPS                | 30 | 0.4      | 540                   | 5000                 |
| 23    | Invention             | 0.48            | AA              | 70 | AMPS                | 30 | 0.4      | 520                   | 10000                |
| 24    | Invention             | 0.54            | AA              | 70 | AMPS                | 30 | 0.4      | 700                   | 16000                |
| 25    | Outside the invention | 0.07            | AAM             | 70 | AA                  | 30 | 0.4      | Dispersion impossible |                      |
| 26    | Invention             | 0.15            | AAM             | 70 | AA                  | 30 | 0.4      | 1440                  | 11000                |
| 27    | Invention             | 0.43            | AAM             | 70 | AA                  | 30 | 0.4      | 868                   | 10450                |
| 28    | Invention             | 0.56            | AAM             | 70 | AA                  | 30 | 0.4      | 780                   | 10000                |
| 29    | Invention             | 0.67            | AAM             | 70 | AA                  | 30 | 0.4      | 800                   | 12000                |
| 30    | Invention             | 0.33            | AA              | 70 | MAAM                | 30 | 0.4      | 550                   | 11000                |

AA: Acrylic acid  
AAM: Acrylamide  
MAA: Methacrylic acid  
AMPS: 2-acrylamido-2-methyl propane sulphonic acid  
EGMAPO<sub>4</sub>: Ethylene glycol methacrylate phosphate  
MAAM: Methacrylamide  
SSNa: Styrene sodium sulphonate  
VP: Vinylpyrrolidone  
T = 0 means initial Brookfield viscosity of the suspension  
T = 8D PRE-AG means Brookfield viscosity after 8 days' storage without agitation

En este sentido, se puede corroborar que D1 siempre evalúa las combinaciones de ácido acrílico con copolímeros como MAA, y los de fosfato, y no hace mención alguna a resultados positivos en evaluaciones de interacciones de estos compuestos con otras sustancias como carbonatos y mucho menos con compuestos de circonio. De hecho, en ninguna parte de D1 se sugiere que las composiciones allí reportadas pudieran comprender compuestos de circonio junto con los copolímeros reportados en dicha anterioridad y si dicha persona buscara en D2, encontraría que el mismo hace referencia al uso de radicales libres de hidroxilaminas o nitróxidos junto con la pulpa de papel para evitar el color amarillo del mismo y en donde la única mención de un compuesto de circonio se hace en el ejemplo 34:

40

| Commercial name                            |  | Chemical Nature                                                  | Parts   |
|--------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|---------|
| Covercarb ®                                |  | Ultrafine ground calcium carbonate                               | 80      |
| Astraplate ®                               |  | Delaminated clay                                                 | 20      |
| Penford ® Gum 280                          |  | Hydroxyethylated starch                                          | 6       |
| Acronal ® S728                             |  | N-Butylacrylate & styrene copolymer dispersion                   | 12      |
| Sterocoll ® AL                             |  | Anionic water-in-oil emulsion of an acrylamide-acrylic copolymer | 0.1     |
| AZCOTE ® 5800M                             |  | Ammonium zirconium carbonate solution                            | 0.5     |
| Total solids content of 57%, pH around 8.0 |  |                                                                  |         |
| Time in                                    |  | Coating                                                          | Coating |
| Days                                       |  | 0.13% G                                                          | 0.4% G  |
|                                            |  | 0.4% S                                                           | 0.74% S |
|                                            |  | PC Number                                                        | 0.48% S |

55

REPUBLICA DE COLOMBIA  
Ministerio de Justicia  
Clarke, Modet & C<sup>o</sup>  
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ

Ese despacho puede corroborar que en la columna 47 de D2 se encuentra la tabla antes citada donde se reporta el componente AZCOTE® que es una solución de carbonato-circonio amonio.

Aunado a lo anterior, resulta claro que tampoco era evidente que la inclusión de compuestos de circonio fuera una práctica común ni que la disminución de los porcentajes de COD y COT fueran un resultado a alcanzar dado que como se demostró anteriormente ninguna de las anterioridades enseña o sugiere esta clase de ventajas para procesos de fabricación de suspensiones de carbonato de calcio con características deseables de viscosidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que únicamente la invención en estudio podría ser deducida por una persona medianamente versada en la materia técnica correspondiente a través de un análisis retrospectivo o hindsight como se conoce en el ámbito de la propiedad intelectual, es decir, con pleno conocimiento de la solución proporcionada en la presente invención al problema técnico de un proceso para la fabricación de una suspensión acuosa de carbonato de calcio con compuestos específicos de circonio.

En este sentido, respetuosamente nos permitimos decir que para la evaluación de la altura inventiva, es necesario que el señor examinador haga un esfuerzo intelectual a fin de colocarse en la situación que ha debido enfrentar una persona medianamente versada en la materia justo antes de la presentación de la solicitud en estudio y que se enfrentara al problema de buscar un proceso para la fabricación de una suspensión acuosa de carbonato de calcio con compuestos específicos de circonio y sin fosfato que presentaran características deseables en términos de viscosidad.

### 1.2 Violación del artículo 45 de la Decisión 486 por una indebida aplicación de la norma basada en un error de interpretación de la misma.

Sobre este particular, nos permitimos manifestar que la Decisión 486 en el artículo 45 establece que “*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*” (El resaltado es nuestro).

En este sentido, nos permitimos manifestar que la norma supranacional establece que mínimo se deben brindar dos o más oportunidades al solicitante de presentar argumentos y modificaciones **tendientes a aclarar aspectos técnicos de la invención**, máxime como en el presente caso, que como se logra demostrar en el primer punto de este escrito, era necesaria una evaluación más profunda por parte del señor examinador del objeto de la invención.

De otra parte, es evidente la violación de este artículo por parte de la Resolución impugnada, toda vez que si el examinador consideró que la solicitud a pesar de las





**Clarke, Modet & Cº**

**COLOMBIA**

5

modificaciones restrictivas que se hicieron en el capítulo reivindicatorio; la invención aún necesitaba ser más aclarada, ha debido de darle la otra oportunidad al Solicitante de acuerdo con lo indicado en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para que se resolvieran dichas cuestiones.

2. 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. 40624 emitida el 28 de junio de 2012 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 MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN  
CC. 41.654.882  
TP 20824 CSJ

1814  
Ministerio de Industria y Comercio  
10 DE AGOSTO DE 2012

# PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito fue presentado ante el  
NOTARIO ONCE DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.  
personalmente por RODRIGUEZ

quien exhibió la c.c. 41654882 de BOGOTA  
y Tarjeta Profesional No. 20824 C.S.J.

Fecha

07 AGO 2012

Guillermo Chavez Crisostomo  
NOTARIO

REPUBLICA DE COLOMBIA  
BOGOTA

Guillermo Chavez Crisostomo

NOTARIO 11 DEL CIRCULO DE BOGOTA