



No. 08-083545- -00010-0000

Fecha: 2013-04-05 14:47:46 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9**Clarke, Muel & C**

COLOMBIA

P-1315

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.Re: Expediente No.08.083.545
Solicitud de patente a nombre de **CIBA HOLDING INC.**

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 **CIBA HOLDING INC.**, domiciliada en Basilea Suiza, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 5152 emitida el 19 de febrero de 2013 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. 5152 emitida el 19 de febrero de 2013, 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 16 y 18 de la Decisión 486 por una indebida aplicación de la norma basada en un error de interpretación de la misma.

La resolución impugnada indica que: "Los documentos D1 y D3 se consideran el estado de la técnica mas [sic] cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque divulgan, en el caso de D1, un procedimiento para concentrar suspensiones de un material de dragado y, en el caso de D3, un método para flocular caolín.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el proceso para concentrar partículas solidas en suspensión del documento D1 consiste en que D1 no emplea polímeros floculantes provenientes de acrilamida y acrilatos, mientras la diferencia entre la reivindicación 1, y el documento D3 consiste en que en D3 la adición del agente oxidante se realiza en una etapa diferente a la adición del floculante.

El efecto que logra el incluir el tratamiento con el agente oxidante y el floculante es la acción en una solo equipo o área de sedimentación por lo cual el proceso es mas [sic] eficiente.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿"Cómo modificar el proceso de dos etapas que corresponden a la acción del floculante y del ozono conocido en D3 para que se obtenga ese mismo efecto en una sola etapa y en un sedimentador para hacer el proceso mas [sic] eficiente?"

Sin embargo, la utilización de una sola etapa para aumentar la eficiencia, ya esta divulgada en el documento D1 que se refiere a un procedimiento para concentrar suspensiones de material de

dragado, donde ocurre la floculación del material dragado ya suministrado el agente y el floculante (Pág. 1, Párr. 5, Líneas 1 a 9; Pág. 1, Párr. 10, Líneas 1 a 3; Párr. 11, Líneas 1 a 2).

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia incluiría el procedimiento de adicionar de forma conjunta el agente oxidante y el agente de floculación de D1 en la anterioridad D3, esperando con certeza lograr la sedimentación en un solo tanque y en una sola etapa, como en la reivindicación 1 de la solicitud, lo cual es considerado obvio y, por lo tanto, sin altura inventiva.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 8 no mencionan características adicionales que hagan inventiva la solicitud, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo, ya que D1 divulga el peróxido de hidrogeno como agente oxidante y agente que proporciona radicales libres que junto al agente floculante son proporcionados en un tanque (Pág. 1, Párr. 10) y D2 divulga un tanque que permite la decantación de caolín y que permite además la separación de un flujo de líquido por un lado y de un flujo de lo decantado por otro por la adición de un floculante anicónico o no iónico, y donde se entiende que lo que se haga con el decantado depende de la disposición que cada uno quiere hacer con ese producto, por lo que dirigir el decantado a un área de desecho no tiene nivel inventivo (Pág. 1, Párr. 2, Pág. 4, Párr. 11, Fig. 1, números 20 a 24 y Pág. 24, Párr. 84)."

En relación con estos argumentos es necesario hacer énfasis sobre el hecho que la primera reivindicación hace referencia a un proceso de concentración y suspensión acuosa de partículas sólidas mediante sedimentación por gravedad para formar una suspensión más concentrada.

Esta característica técnica no haría sido de ninguna manera anticipada de forma evidente a partir de lo indicado en D1. Mucho menos a partir del párrafo de D1 indicado en la resolución impugnada, ya que dicho párrafo no describe la sedimentación por gravedad ni la formación de una suspensión concentrada.

Sobre este particular, atentamente nos permitimos decir que el pasaje citado que pertenece al párrafo 5 y que al parecer es todo el párrafo, indica:

"Se obtienen estos y otros objetos de la invención mediante un método para tratar un material dragado que comprende eliminar las partículas voluminosas del material dragado, primero agregando líquido al material dragado, después de esto separar el líquido del material dragado para obtener un filtrado y porción sólida. Se eliminan los contaminantes del material dragado al someter el material dragado a por lo menos un proceso de oxidación. La porción sólida se puede formar en un artículo estructural."

Teniendo en cuenta dicha divulgación, es claro que a partir el material dragado de acuerdo con la anterioridad D1, primero se combina con un líquido y esto

inevitablemente formará una suspensión MENOS concentrada. Luego de esta primera etapa, el líquido se separa para obtener un filtrado y una porción sólida. El filtrado consistiría de líquidos desprovistos de sólidos o que contienen muy bajos niveles de sólidos y por lo tanto **NO** serían una suspensión más concentrada ni un sólido que no sea claramente una suspensión más concentrada ya que es un material sólido.

De acuerdo con lo anterior y así como se argumentó en nuestra respuesta al oficio No. 18513 del 23 de octubre de 2012, el experto en la materia técnica correspondiente entenderá que una suspensión significa una fase continua de líquido en la que se suspenden las partículas sólidas a través de esta fase continua; esto **NO** incluye el material sólido de D1.

Aunado a lo anterior, es necesario indicar que en la resolución impugnada no se desvirtúan los argumentos presentados en nuestra contestación al oficio 18513 del 23 de octubre de 2012.

Aún más, es claro que D1 no proporciona información en el párrafo citado en la resolución de cómo se puede alcanzar esta etapa de separación. De hecho, la presente invención logra la concentración de la suspensión gracias a la adición de un agente floculante polimérico orgánico y no como usualmente se realiza que es alcanzando la deshidratación para formar un producto sólido mediante un proceso de alta presión o separación mecánica. Esto se confirma en D1 en los párrafos 19 a 21 que indican que se utilizan prensas o centrífugas de correa o filtro. Esto es completamente diferente de una etapa de sedimentación por gravedad.

Por lo tanto la presente invención es diferente de la descripción de D1 con respecto a que D1 no se pronuncia sobre:

- ✓ emplear una etapa de sedimentación por gravedad
- ✓ formar una suspensión más concentrada

Si bien se indica en la resolución impugnada que D1 difiere de la presente invención en que dicha anterioridad no dice nada de agregar como un floculante orgánico uno de los polímeros: homopolímero de acrilato de sodio, homopolímero de acrilamida y acrilato de sodio, también es cierto que dicha anterioridad no hace ninguna sugerencia de hacer dicha suspensión más concentrada por algún medio similar al de la presente invención, lo cual no motivaría a una persona medianamente versada en la materia a combinar las enseñanzas de D1 con lo reportado en D3 de forma evidente para llegar de manera obvia a la presente invención.

De hecho, tal combinación obedece a una aproximación de tipo retrospectivo, es decir, con el conocimiento previo de la materia objeto de la presente invención,

lo cual no es una forma adecuada de evaluar la altura inventiva de la solicitud en estudio.

En efecto, si bien es cierto que D3 se relaciona con un método para el tratamiento de material particulado de caolín que involucra suministrar una suspensión acuosa dispersa del caolín que tiene un pH de por lo menos 7.5; seleccionar un polímero de floculación selectivo que tiene una anionicidad de entre 1% y 12%; floculación selectiva de la suspensión en una primera capa y una segunda capa y luego separar las dos capas, también es cierto que desde la óptica de D1, no se podría hallar interés en las enseñanzas de D3 y además porque D3 no describe la característica en la reivindicación 1 relacionada con que el agente se aplica a la suspensión antes de o sustancialmente simultáneamente con la adición del floculante polimérico orgánico.

En la resolución impugnada se indica que la característica en la reivindicación 1 en cuanto a que el agente y el floculante polimérico orgánico se agregan al mismo recipiente, es una característica que se describe en D3 (figura 1, números 20 a 24 y página 24, párrafo 84).

Sin embargo, nos permitimos dirigir la atención nuevamente de ese despacho a la figura 1 que se relaciona con lo mencionado en los párrafos 82 a 85 de D3, donde se muestra que el floculante polimérico orgánico se agrega a la suspensión en el recipiente de mezcla 17. La suspensión así tratada es aquella suministrada en el recipiente de separación 19 en el que la suspensión se divide en dos corrientes. La corriente de sobreflujo 21 se elimina del recipiente en la corriente 24 y el flujo inferior “evidentemente la suspensión más concentrada” se elimina del recipiente de separación como la corriente 23. Esta suspensión más concentrada de flujo inferior se transfiere primero a un dispositivo de cizalla 25 y posteriormente al ozonizador 27.

Por lo tanto es absolutamente claro que el floculante polimérico orgánico se agrega a la “suspensión acuosa” en el recipiente 17 mientras que el ozono se agrega a la “suspensión más concentrada” en el ozonizador 27, de acuerdo con las enseñanzas de D3.

Nuevamente y de manera respetuosa nos permitimos hacer hincapié en el hecho que: en primer lugar, el floculante polimérico orgánico y el ozono se agregan a diferentes suspensiones es decir la “suspensión acuosa” inicial no es la misma suspensión que la “suspensión más concentrada”. En segundo lugar, el floculante polimérico orgánico y el ozono evidentemente NO SE AGREGAN AL MISMO RECIPIENTE.

Como se indicó más arriba, en el enfoque realizado en el estudio de la presente invención, que es de tipo retrospectivo, hacen ver que los documentos D1 y D3 fueran los más cercanos de la técnica anterior.

Aún más, el análisis en retrospectiva realizado en la presente solicitud se evidencia adicionalmente en la formulación del problema técnico dado que al plantearlo de la forma en *“cómo modificar el proceso de dos etapas que corresponde a la acción ozono y el floculante conocidos a partir de D3 para obtener el mismo efecto en una etapa y sedimento para un proceso más eficiente”*, resulta claro que D3 para nada sugiere o reporta que se pudiera tener algún beneficio o ventaja técnica al aplicar el agente a la suspensión antes de, o sustancial y de manera simultánea con la adición del floculante polimérico orgánico.

Es más como se indicó anteriormente, D3 enseña que **el floculante polimérico orgánico y el ozono se agregan a diferentes suspensiones y que estos dos componentes NO SE AGREGAN AL MISMO RECIPIENTE.**

De hecho, la formulación del problema expuesto en la resolución impugnada resulta ser una aproximación bastante simplificada del problema real abordado por la invención en estudio, el cual se encuentra más relacionado con el problema encontrado en los procesos industriales de separación de líquido sólido que resulta en una suspensión más concentrada **es que si el nivel de sólidos del más concentrado es muy alto la suspensión es más difícil de retirar de un recipiente de separación, tal como un recipiente de sedimentación gravimétrico.** Dichas suspensiones altamente concentradas son difíciles de agitar y de bombear.

Sobre este particular, es importante señalar que los inventores han descubierto que mediante la adición de un agente (como se define en la reivindicación 1) antes o durante la adición de un floculante polimérico orgánico o alternativamente la adición de dicho agente y el floculante polimérico orgánico al mismo recipiente inesperadamente **la suspensión más concentrada exhibe una tensión de rendimiento reducida.** Esta propiedad permite que la suspensión más concentrada **sea agitada y bombeada desde el recipiente de separación mucho más fácilmente.** Esto proporciona la ventaja de que el nivel de sólidos de la suspensión más concentrada se puede incrementar a un nivel que en la ausencia del agente sería imposible agitar y eliminar del recipiente.

En clara contraposición a lo anterior, en el proceso de D3 **el ozono se aplica al flujo inferior en el ozonizador 27 que ya se ha eliminado después de dicho flujo inferior desde el recipiente de separación 19.** Debido a que se introduce el ozono en esta suspensión de flujo inferior con el propósito de descomponer el polímero residual y las otras impurezas oxidables no habría razón para que el experto incluso considerara que la aplicación del ozono en el recipiente de separación resolvería el problema de eliminar sólidos mayores en suspensiones más concentradas desde el recipiente de separación. Adicionalmente, no habría razón a partir de D3 de por qué el experto consideraría introducir el ozono en el recipiente de mezcla 17 en razón a que este está por encima de la parte principal de las impurezas que serían retiradas en el recipiente de separación 19 como corriente de desperdicio 24. Es bastante evidente en D3 que el propósito del ozono es eliminar solo las impurezas residuales y el polímero presente en la caolinita ya separada.

Con respecto a D1, el objetivo es proporcionar un producto de desecho sólido del material dragado que se pueda desechar fácilmente. El propósito del agente de oxidación en D1 es eliminar los contaminantes orgánicos. En razón a que el producto resultante de D1 es un sólido y no una suspensión, nunca ocurriría el problema de eliminar la suspensión más concentrada desde un recipiente.

Por lo tanto, el experto en la materia técnica correspondiente ciertamente no concluiría a partir de D1 que si se agrega un agente a la suspensión antes o durante la adición de un floculante polimérico orgánico a dicha suspensión o alternativamente el agente y el floculante polimérico orgánico se agregan al mismo recipiente se podría mejorar la capacidad de eliminar la suspensión más concentrada del recipiente de separación.

Adicionalmente, a partir de la enseñanza de D1, no hay razón para que dicho experto considere modificar el proceso de D3 de tal manera que el ozono se agregaría en la misma etapa que la adición del floculante polimérico orgánico en razón a que en D1 los sólidos del material dragado se forman en un producto de desecho sólido y no en una suspensión como en D3 y también por las razones ya proporcionadas anteriormente de que la adición del ozono en la misma etapa que la adición del floculante polimérico orgánico nunca se consideraría como más efectiva porque estaría en una etapa por encima de la eliminación en la corriente 24 de la parte principal de los contaminantes.

Finalmente, nos permitimos recalcar que el análisis de nivel inventivo indicado en la resolución impugnada es claramente el resultado de un análisis del tipo "hindsight" o retrospectivo. De hecho, este tipo de análisis no es permitido para desvirtuar el concepto de altura inventiva.

En este tipo de análisis, el examinador no enfoca su análisis en el momento en el que el solicitante plantea un problema con el fin de solucionar fallas técnicas existentes en los productos convencionales de un campo técnico específico, sino que se enfoca en la solución dada al problema planteado y en la búsqueda de documentos con conceptos análogos. A este respecto dirijo la atención del examinador al "Manual para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, publicado en la página Web de la Comunidad Andina, donde se establece en la página 74 en cuanto al nivel inventivo "...que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención, ...el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención".(El subrayado es nuestro)

En el presente caso, para el examinador puede resultar "obvio" que el objeto de la presente solicitud se derive de la materia objeto del documento citado sin dar mayor importancia al trabajo desplegado y a la capacidad inventiva del solicitante para lograr llegar a la solución del problema planteado. Es decir, que el examinador no hace su análisis partiendo del problema mismo que existía en la técnica en el

momento en que el solicitante dirige todos sus esfuerzos para encontrar una solución, sino que enfoca su estudio en el momento en que el problema ya fue resuelto.

Consideramos que el examinador no ha razonado y documentado correctamente la resolución que se impugna, por lo que se ha incumplido con los artículos 14 y 18 de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por lo que procede la reposición del presente trámite.

1.2 De la debida motivación

El artículo 29 de la Constitución Política indica con toda claridad que *“el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”*. La motivación de los actos administrativos es, sin duda alguna, una de las manifestaciones y garantías del debido proceso, pues da la oportunidad al administrado de conocer a cabalidad todas y cada una de las razones por las cuales se ha tomado una decisión que afecta sus intereses. En este sentido, dice el inciso primero de los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo 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.

Por su parte el artículo 209 idem establece que *“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”*.

“Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.

Es un principio jurídico reconocido el de que las decisiones o actos de la administración pública que puedan afectar los derechos de los particulares no son secretos y, además, deben ellos ser susceptibles de impugnación. Para que este derecho a impugnar o contradecir a la administración sea realmente efectivo, es indispensable que los actos, decisiones o conceptos emitidos por ésta puedan ser objeto de estudio por los particulares, estudio que, entre otras cosas, debe comprender las razones, fundamentos o motivos circunstanciados que expliquen y den base lógica, científica y jurídica a esos actos, decisiones o conceptos. Es por ello que los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo estatuyen la ineludible obligación de motivar los actos administrativos. La jurisprudencia y doctrina nacionales han sido enfáticas en señalar la importancia fundamental de la debida motivación de los actos y decisiones de la administración. Veamos algunos ejemplos:

“Cuando la ley exige que el acto debe ser motivado, la expresión de las razones justificativas se convierten en un elemento formal, cuya omisión lo hace anulable por expedición en forma irregular. La doctrina y la jurisprudencia, además de la exigencia legal, estiman que la motivación se impone en ciertos casos por el principio de la legalidad de la administración, puesto que de esta manera podrá el juez, al ejercer su control, constatar si el acto se ajusta a la ley o si corresponde a los fines señalados en la misma.

Aunque no es fácil definir cuándo un acto debe ser motivado, la doctrina ha sentado ciertas pautas a este respecto. Así ha sostenido que deberá motivarse el acto (...) que está en contradicción con actuaciones o documentos que formen parte del proceso previo a su expedición; el que se expide siguiendo ciertos factores señalados como presupuestos en la ley; en fin, todo el que cree situaciones perjudiciales para el administrado. (...) Finalmente, la motivación, ante todo, debe ser seria, adecuada o suficiente e íntimamente relacionada con la decisión que se pretende, rechazándose así la que se limita a expresar fórmulas de comodín o susceptibles de ser aplicadas a todos los casos. Estas fórmulas se estiman insuficientes y el acto que las presente como justificación, carente de motivación”(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 30 de agosto de 1977) (El subrayado es nuestro).

“En lo que se refiere a los motivos ha expresado la Corporación que la administración no puede actuar caprichosamente, sino que debe hacerlo tomando en consideración las circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso la determinen a tomar una decisión. (...) Pero también se tiene como un axioma jurídico en nuestro derecho que no basta la existencia de un motivo para justificar el acto administrativo sino que éste debe ser real y serio, adecuado o suficiente e íntimamente relacionado con la decisión, es decir, tener capacidad para justificarlo dentro de la idea de satisfacer el interés general o público, para lo cual se han dado las competencias administrativas. (...) La insuficiencia de los motivos es causal de nulidad del acto administrativo por desviación de poder, en tanto que la no expresión de los motivos cuando a ello hubiere lugar es causal también de anulación del acto pero por vicio de forma, es decir, por expedición irregular del mismo”. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de julio de 1984) (El subrayado es nuestro).

En el caso que nos ocupa, es claro que se ha violado de manera flagrante el principio legal, doctrinal y jurisprudencial que ordena la motivación **seria, adecuada, suficiente e íntimamente relacionada con la decisión de la administración**. En el oficio No. 18513 del 23 de octubre de 2012 como en la resolución No. 5152 del 19 de febrero de 2013 cuya nulidad se solicita, la Superintendencia de Industria y Comercio falló en demostrar con argumentos técnicos adecuados, idóneos, suficientes y contundentes que la solicitud de patente en cuestión carece de nivel inventivo a la luz de dos documentos que para nada hubieran motivado a una persona medianamente versada en la materia técnica para llegar de manera evidente a la presente solicitud, como anteriormente se logra demostrar. De hecho, la combinación de tales antecedentes tampoco hubiera podido ser evidente.

En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio en su Resolución 5152 del 19 de febrero de 2013, basa sus motivos en las mismas afirmaciones generales presentadas en el oficio No. 18513 del 23 de octubre de 2012 sin presentar las

pruebas y argumentos verdaderos, idóneos, contundentes y suficientes que demostraran la falta de nivel inventivo de la solicitud de patente en referencia, y sin atender suficientemente las explicaciones y consideraciones del solicitante.

La Superintendencia de Industria y Comercio se mantuvo en los argumentos esbozados en el oficio No. 18513 del 23 de octubre de 2012.

En respuesta a las objeciones realizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de lo revelado en cada uno de los documentos citados y comparar dicha materia con lo revelado en la solicitud en estudio.

Tras lo cual, se llegó a la conclusión que las anterioridades citadas no anticipan ni hacían obvia la presente solicitud, ya que dichas anterioridades no anticipan el objeto de la presente invención ni motivarían a la persona versada en la materia para modificar las enseñanzas de D1 y D3 para llegar de manera obvia a la materia objeto de la solicitud en estudio.

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. 5152** emitida el 19 de febrero de 2013 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

C.C. 41.654.882 de Bogotá

T.P. 20824 del C.S.J.

notificaciones@clarkemodet.com.co