

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-080284- -00008-0000

Fecha: 2012-12-13 18:08:27 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

Señor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COM
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 08.080.284
Asunto : Solicitud de Patente para: **SOLUCIONES ACUOSAS QUE COMPRENDEN CIANURO DE METAL PARA LOS PROCESOS DE CIANURO PARA EXTRAER ORO Y PLATA**
Solicitante : **BASF SE**
Clase : C01C 3/08, C22B 011/008, C22B 3/44
Fecha de Solicitud : 01 de agosto de 2008

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **BASF SE** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **63882** del 29 de octubre 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 "**SOLUCIONES ACUOSAS QUE COMPRENDEN CIANURO DE METAL PARA LOS PROCESOS DE CIANURO PARA EXTRAER ORO Y PLATA**" a favor de **BASF SE**.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **63882** del 29 de octubre de 2012, fue notificada en listado único el día seis (06) de noviembre de dos mil doce (2012), con vencimiento del día seis (06) de diciembre de dos mil doce (2012), por lo que el término para interponer el recurso de reposición vence el trece (13) de diciembre de dos mil doce (2012). En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

III. LA DECISIÓN RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:

3.1.1 Negar el privilegio de patente para la invención **“SOLUCIONES ACUOSAS QUE COMPRENDEN CIANURO DE METAL PARA LOS PROCESOS DE CIANURO PARA EXTRAER ORO Y PLATA”**

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

“Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque divulgan en el caso de D1, la reacción de cianuro de hidrógeno gaseoso o en solución con hidróxido de metal u óxido de metal para la obtención de una solución de cianuro de metal y, en el caso de D2, la recirculación de una solución de cianuro.”

“La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y D1, consiste en que se recircula agua de desecho que contiene cianuro para preparar soluciones de cianuro de metal, mientras que D1 no lo comprende. Por su parte, la diferencia entre la reivindicación 1 y D2 es que con el agua recirculada se prepara cianuro de metal, mientras que D2 adiciona cianuro de metal al agua recirculada que contiene cianuro.”

“El efecto técnico que generan estas diferencias es que permite la disminución de agua de desperdicio que contiene cianuro en el proceso de recuperación de metales nobles con cianuro, por lo que es más eficiente.”

“Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo modificar el procedimiento conocido en D1 para disminuir el consumo de cianuro y de agua para hacer el proceso de recuperación de metales nobles con cianuro más eficiente?”

“Ahora bien, D2 da a conocer la utilización de agua de desperdicio que contiene cianuro para aumentar la eficiencia, la cual es recirculada para ser devuelta a un proceso de

lixiviación, después de la remoción de metales con un sistema de intercambio iónico (Col. 5, líneas 16 a 32)."

"En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia incluiría el agua de desperdicio con cianuro de la anterioridad D2, en el proceso divulgado en D1, esperando con certeza lograr un proceso como el de 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 4 (Fls. 126 y 127) no mencionan características adicionales que hagan inventiva la solicitud, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo, ya que D1 divulga que el metal álcali es Na, K o Ca, proveniente de óxido, hidróxido y que se emplea agua sin características en especial para la dilución (Pág. 2, Párr. 17 y Párr. 19) y D2 divulga que el agua obtenida por clarificación en el proceso, es decir sin sólidos y 10 metales pesados, es proveniente de una etapa de remoción de metales con un sistema de intercambio iónico (Col. 5, líneas 16 a 32, figuras 1 y 2)."

"En referencia al argumento de la solicitante, según el cual la anterioridad D2 no involucra alguna etapa de preparación de cianuro metálico por reacción a partir de agua de desperdicio con cianuro y clarificada (Fl. 99), cabe indicar que la Oficina está de acuerdo con dicha afirmación. Sin embargo, se le recuerda a la solicitante que la afectación por nivel inventivo es diferente a la de novedad, donde el método problema-solución establece la deducción de un problema técnico objetivo a partir de un estado de la técnica cercano, que en este caso es la disminución del agua de desperdicio de cianuro, siendo el documento D2 el documento que soluciona el problema técnico objetivo que se obtiene a partir de la diferencia entre la solicitud y el documento D1."

IV. OBJETO DEL RECURSO

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

4.1 Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **63882** del 29 de octubre de 2012, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención para las reivindicaciones 1-4.

4.2 Que se otorgue el privilegio de patente de invención para las reivindicaciones 1 a 4 de: **“SOLUCIONES ACUOSAS QUE COMPRENDEN CIANURO DE METAL PARA LOS PROCESOS DE CIANURO PARA EXTRAER ORO Y PLATA”** a favor de **BASF SE.**

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, ya que la conclusión de que la invención carece de nivel inventivo frente al documento D1 y D2 no corresponde a los hechos del caso.

5.1 La presente solicitud tiene nivel inventivo

Con el fin de demostrar que la presente solicitud cumple con el requerimiento de nivel inventivo, se pone de presente lo siguiente:

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

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.*

Consecuentemente, una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

A este respecto, manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se decidió negar la patente, con base en la siguiente información:

En primer lugar, los documentos D1 y D2 usados para objetar el nivel inventivo de la presente solicitud se relacionan con objetos totalmente diferentes entre si con lo cual la persona medianamente versada en la materia no se vería motivada a combinar enseñanzas de los mismos.

D1 se refiere a un proceso el cual puede ser usado para la producción de cianuro de sodio. Dicho proceso incluye poner en contacto cianuro de hidrogeno con una solución de hidróxido de sodio para la formación de una solución o suspensión de cianuro de sodio, y la cristalización de dicho producto (Párrafo 0008 de D1).

Por su parte, D2 se relaciona con un proceso para la extracción de oro, plata o selenio contenidos en residuos metalúrgicos (Columna 6 líneas 46-48 de D2). Como se puede evidenciar, D1 y D2 claramente se relacionan con dos procesos completamente distintos y la persona versada no tendría alguna razón para combinar sus enseñanzas. Este hecho pone de presente que el primer paso del método problema solución que se debe llevar a cabo para evaluar el nivel inventivo de la solicitud no se efectuó correctamente porque no se determinó el estado del arte más cercano sino que se buscaron documentos aislados que fueran cercanos a la invención, sin importar la relevancia que los mismos tendrían para la solución del problema técnico objetivo.

Respetuosamente solicitamos tener en cuenta que el estado del arte más cercano hace referencia al tipo de documentos que no solo solucionan el mismo problema técnico o uno similar sino que sea de aquellos que serían consultables por el inventor para proponer una solución al problema técnico. Cualquier otro documento, es decir, aquel que no se refiera al mismo problema técnico o que no sea de aquellos que debían ser consultables por el inventor pero que sean citados en un examen de nivel inventivo, desvirtúa sus conclusiones y evidencia, por el contrario, el cumplimiento de este requisito.

Así entonces, se debe tener en cuenta que una persona técnica en esta materia tendrá conocimientos que los procesos de producción de soluciones de cianuro de sodio, como el que menciona D1, son generalmente llevados a cabo de manera externa a las minas o sitios de extracción metalúrgica como los planteados en D2. Por lo tanto, si la persona del oficio aun

CAVELIER

ABOGADOS

quisiera combinar las enseñanzas planteadas por D1 y D2 de acuerdo a la lógica establecida por el Examinador, notaria que existe un impedimento espacial para la combinación de procesos revelados en el arte.

Aun cuando D2 revela el uso de recirculación de solución de cianuro, la presente solicitud hace referencia al uso de agua de desperdicio agotada proveniente de un proceso de extracción de metales nobles, en un proceso completamente diferente como lo es la producción de soluciones que contienen cianuro de metal y agua, por lo tanto, la recirculación planteada en D2 tiene una finalidad muy distinta a la requerida por el solicitante debido a que D2 recircula la solución de cianuro proveniente de la extracción de metales nobles, hacia el mismo proceso de extracción en vez de hacerlo hacia un proceso completamente distinto como lo requiere la solicitud..

Se desea recordar que es un objetivo de la presente invención, la reducción del consumo de agua y cianuro en el proceso. No hay ninguna información en D1 y D2 que sugiera el uso de agua de desperdicio agotada en un proceso completamente diferente. Por el contrario, la presente invención utiliza el agua de desperdicio agotada de un proceso de extracción de metales nobles, en un proceso de generación de soluciones que contengan cianuro, metal y agua.

La combinación de enseñanzas planteada por el Examinador solo se puede ver como un intento del mismo por encontrar en D2 las características técnicas faltantes en D1, sin contextualizar ambas anterioridades con el objetivo que quiere solucionar la solicitud, lo cual claramente no sigue los lineamientos establecidos en el método problema-solución para el análisis de nivel inventivo.

Nuevamente se pone en manifiesto que el nivel inventivo ya ha sido reconocido en la Oficina de Patentes Europea y Estadounidense.

Por todo lo anterior, consideramos que la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislación actual. En dado caso de que el Examinador establezca que la invención es inventiva, se solicita amablemente el otorgamiento inmediato de los privilegios de patente solicitados.

Atentamente solicitamos en consideración lo siguiente:

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho:

6.1.1 Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **63882** del 29 de octubre de 2012, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención para las reivindicaciones 1 a 4.

6.1.2 Que se otorgue el privilegio de patente de invención para las reivindicaciones 1 a 4 de: **"SOLUCIONES ACUOSAS QUE COMPRENDEN CIANURO DE METAL PARA LOS PROCESOS DE CIANURO PARA EXTRAER ORO Y PLATA"** a favor de **BASF SE.**

VII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

El nombre y la dirección del solicitante recurrente son los siguientes:

BASF SE.

67056 Ludwigshafen,
Alemania

VIII. NOTIFICACIONES

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

Señor Superintendente,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555