



No. 13-208299- -00009-0000

Fecha 2015-02-05 15:01:27 Dep. 2003 G.TRAB.VIA.GUI
Tra 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

P-3935

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Re: Expediente No. **13-208.299**
Solicitud de patente a nombre de **SIEMENS ENERGY, INC.**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DÍAZ, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, y actuando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta de la sociedad **SIEMENS ENERGY, INC.**, domiciliada en Florida, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. **77886** emitida el 18 de diciembre de 2014 por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente de invención para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. MODIFICACIONES A LA SOLICITUD

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio el cual consta de dieciseis (16) reivindicaciones dirigidas a un método y un sistema para tratar una corriente de alimentación.

Respecto a lo anterior, la solicitante desea manifestar respetuosamente que se eliminaron los términos imprecisos, relativos, las características funcionales, resultados a alcanzar y/o efectos con el objeto de cumplir con lo establecido en el Artículo 30 de la decisión 486.

Además, se modificó la reivindicación 1 incluyendo características de las antiguas reivindicaciones 10, 22 y 33 con el fin de definir el método para tratar una corriente de alimentación.

Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 2, 3, 5, 6, 9, 13 a 16, 19 a 26 y 33, con el fin de superar las objeciones realizadas por claridad y cumplir con lo establecido en el Artículo 30 de la decisión 486.

P-3935

AC

1/12

En cuanto a los términos generales objetados, la Solicitante desea manifestar respetuosamente que estos son términos ampliamente conocidos por una persona versada en la materia, además dichos términos se encuentran debidamente definidos a lo largo de todo el capítulo descriptivo. Por lo tanto, amablemente se solicita que permanezcan dentro del capítulo reivindicatorio.

Conforme a lo anterior, es claro que las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de restringir la materia, las cuales están enteramente sustentadas por la descripción.

Sobre este particular me permito decir que se presenta tasa por modificación de la solicitud pero no por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio cuenta con menor número de cláusulas que el originalmente presentado, y es en esencia el mismo pero más limitado.

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

En relación con los argumentos presentados por ese despacho en la resolución impugnada No. 77886 emitida el 18 de diciembre de 2014, es necesario señalar que carecen de un enfoque adecuado de conformidad con las normas, jurisprudencia y reglas técnicas que existen para evaluar la novedad y la altura inventiva de una invención.

2.1 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.

El señor examinador indicó en la resolución No. 77886 que las reivindicaciones presentadas carecen de novedad y nivel inventivo a la luz de los documentos D1 (US 2006/0163177) y D2 (US 2003/0047522).

En este sentido, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si esta "comprendida" en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, **TODA ELLA**, ha de estar contenida en el "*conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial*" como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo P-3935

reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación de las referencias D1 y D2.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: *“hay que advertir que toda creación es en cierta forma, **producto del estado de la técnica existente**, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan **crear nuevos procedimientos aplicables a la industria**”* (Ibídem, páginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios.

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones.

Por otro lado, el artículo 18 de la Decisión 486 establece que *“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”*.

Sobre este particular, es necesario hacer énfasis sobre el hecho que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio.

De hecho, el análisis de nivel inventivo debe ir más allá y tiene que demostrar la obviedad de la invención y establecer cómo la misma no contiene un salto cualitativo que demuestre su altura inventiva y que hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

P-3935

En este sentido, es deseo de la Solicitante manifestar que, en la nueva reivindicación 1, se incluyeron las características de las antiguas reivindicaciones 10, 22 y 33, las cuales no habían sido sugeridas ni enseñadas por los documentos citados en la resolución que se impugna.

Con respecto a D1, este divulga un aparato y un proceso y que incluye un dispositivo de coalescencia para el tratamiento de agua contaminada con hidrocarburos. El dispositivo de coalescencia contiene un medio de hecho de un polímero de poliuretano sólido en partículas que se distribuye a lo largo de fibras no tejidas de poliéster. Las partículas de polímero sólido son “capturadas” y “mantenidas en su lugar” aleatoriamente, fibras de poliéster fibroso no tejidas (Párrafos 13, 36, 44 y 49).

Por otro lado, D2 describe un aparato y un proceso que incluye un dispositivo de filtración para retirar y solidificar aceites de hidrocarburos y disolventes de líquido. El dispositivo de filtración contiene un medio de filtración hecho de una mezcla de “absorbentes sólidos oleofílicos y un habilitador de filtración en un estado granulado”. El absorbente polimérico es “íntimamente mezclado” con el habilitador de filtración, de tal manera que “el habilitador de filtración debe ser aproximadamente del mismo tamaño de partícula como el absorbente polimérico” (Párrafos 29 y 35).

A diferencia del compuesto de medios reclamado, el medio de filtración en D2 está hecho de una mezcla de *dos componentes separados*: partículas de polímero absorbente y partículas de un habilitador de filtración. Por lo tanto, los medios de filtración de D2 son simplemente una mezcla heterogénea de los dos componentes consistentes del absorbente polimérico y el habilitador. Cada uno de estos materiales se mantiene separado.

Además, el compuesto de medios de la presente invención puede ser retrolavado y reusado, lo cual no es enseñado ni sugerido por D1 ni D2.

Por tanto, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en este memorial y los argumentos anteriormente mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de novedad y nivel inventivo. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

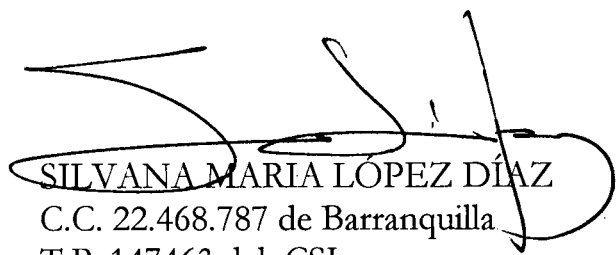
En este sentido, respetuosamente nos permitimos decir que consideramos que el señor examinador ha hecho un análisis no permitido para la evaluación de la novedad y del nivel inventivo, por lo que se ha incumplido con los artículos 14, 16 y 18 de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por lo que procede la reposición del presente trámite.

3. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3, 42 y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 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. 77886** emitida el 18 de diciembre de 2014 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,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ
C.C. 22.468.787 de Barranquilla
T.P. 147463 del CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

SIEMENS ENERGY, INC.

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa
Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro ☐

Pequeña ☐

Mediana ☐

Otra ☐

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☐ Otro

Número

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Estados Unidos de América	4400 Alafaya Trail Orlando,	Florida 32826-2399
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

☐

Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787

147463 CSJ

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio	Ciudad	
Carrera 11 No. 86-53, Piso 6, Bogotá D.C., Colombia	Bogotá D.C.	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
<u>notificaciones@clarkemodet.com.co</u>	6350824	6181088

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No. 13-208.299

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

Presentación Solicitud Divisional.

Modificación al capítulo descriptivo.

☐

☒ Modificación al capítulo Reivindicatorio: Presento junto con este recurso nuevo capítulo reivindicatorio.

Modificación al resumen.

☐

Modificación a los dibujos.

☐

Modificación al solicitante.

5. Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación

☐

Poder, si fuere el caso.

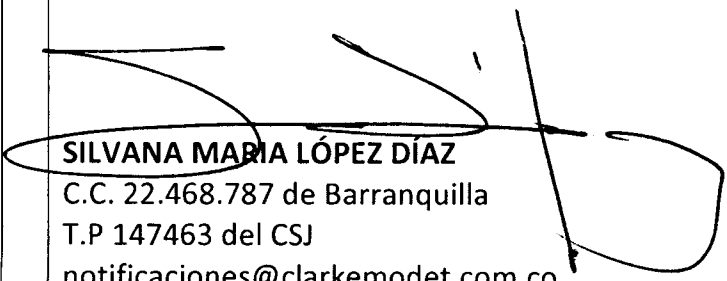
☒

Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐

Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma


SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

-/-



RECIBO DE CAJA

No. 15 - 0013131

Bogotá D.C., Febrero 04 de 2015 - 14:44:43

RECIBIDO DE : CLARKE MODET

NI 830.008.643

RE

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
RECIBO DE CA	999999999	164	05/01/2015		22.000.00
RECIBO DE CA	999999999	165	05/01/2015		22.000.00
RECIBO DE CA	999999999	8906	22/01/2015		218.000.00
RECIBO DE CA	999999999	8916	22/01/2015		340.000.00
RECIBO DE CA	999999999	8917	22/01/2015		340.000.00
RECIBO DE CA	999999999	8918	22/01/2015		340.000.00
RECIBO DE CA	999999999	8919	22/01/2015		340.000.00
RECIBO DE CA	999999999	8920	22/01/2015		340.000.00
RECIBO DE CA	999999999	8921	22/01/2015		340.000.00
RECIBO DE CA	999999999	8922	22/01/2015		340.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	15005-01-03 CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	132.000.00	132.000.00
			\$132.000.00

SON: **CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable:

Recibo de Caja Aplicado al Expediente

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-208299- -00009-0000

Fecha: 2015-02-05 15:01:27 Dep. 2003 G TRAB.VIA GUI
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C. - Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Febrero 4 de 2015 - 14:44:47

7

ANEXO

Nuevo capítulo reivindicatorio

REIVINDICACIONES

1. Un método para tratar una corriente de alimentación, caracterizado porque comprende un líquido de hidrocarburo y un líquido con base acuosa, que comprende:

pasar la corriente de alimentación a una primera relación de flujo a través del coalescedor que contiene un compuesto de medios de partículas uniformes de una sola fase, cada partícula comprende una mezcla de un material basado en celulosa y un polímero;

pasar la corriente en coalescencia a una segunda relación de flujo a través de un dispositivo de filtro en comunicación con el coalescedor y que contiene el compuesto de medios; y

retrolavar el compuesto de medios con base en una propiedad medida de la corriente en coalescencia.

2. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque poner en contacto la corriente de alimentación con el compuesto de medios comprende la coalescencia de la corriente de alimentación.

3. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque además comprende retrolavar uno del coalescedor y el dispositivo de filtro ~~es~~ con base en un intervalo de tiempo predeterminado.

4. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque además comprende medir una propiedad de la corriente en coalescencia.

5. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque además comprende reciclar el efluente líquido de hidrocarburo a la corriente de alimentación.

6. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la primera relación de flujo está en un intervalo desde 100 hasta 200 gpm/pie² (4,074 a 8,148 lpm/m²).

7. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la segunda relación de flujo es menor que 40 gpm/pie² (1,630 lpm/m²).

8. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque además comprende retrolavar el coalescedor con base en una propiedad medida de la corriente en coalescencia.

9. El método de conformidad con la reivindicación 5, caracterizado porque una propiedad medida es una relación de flujo de la corriente en coalescencia.

10. Un sistema para tratar una corriente de alimentación que comprende un líquido de hidrocarburo y un líquido con base acuosa, caracterizado porque comprende:

un coalescedor en comunicación con la corriente de alimentación y que contiene un compuesto de medios de partículas uniformes de una sola fase, cada partícula comprende una mezcla de un material basado en celulosa y un polímero; y

un dispositivo separador en comunicación con el coalescedor.

11. El sistema de conformidad con la reivindicación 10, caracterizado porque el dispositivo separador es uno de un dispositivo de filtro, un hidrociclón, un dispositivo de asentamiento por gravedad, y un dispositivo de flotación.

12. El sistema de conformidad con la reivindicación 11, caracterizado porque el dispositivo separador es un dispositivo de filtro que contiene el compuesto de medios.

13. El sistema de conformidad con la reivindicación 10, caracterizado porque el compuesto de medios comprende una concentración de material con base en celulosa de 50% en peso.

14. El sistema de conformidad con la reivindicación 10, caracterizado porque el material basado en celulosa comprende madera de arce.

15. El sistema de conformidad con la reivindicación 10, caracterizado porque el polímero comprende polietileno de alta densidad.

16. Un método para facilitar un sistema de tratamiento para separar un líquido de hidrocarburo y un líquido de base acuosa de una corriente de alimentación, el método comprende:

poner en contacto la corriente de alimentación con un compuesto de medios; y

retrolavar el compuesto de medios con base en una propiedad medida de la corriente en coalescencia.