

Clarke, M

COLO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-252769-00008-0000

Fecha 2015-02-05 14:54:02 Dep. 2003 G TRAB VIA GUI
Tra 11 PATENTE IYII Eve 378 FASENACIONALI
Act 412 REPOSPRESRECU Folios 8

P-4016

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Re: Expediente No. 13-252.769
Solicitud de patente a nombre de OASYS WATER, INC.

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad OASYS WATER, INC., domiciliada en Massachusetts, Estados Unidos de América, solicitante de la patente en referencia, debidamente notificada de la Resolución No. 77868 proferida el 18 de diciembre de 2014 por el Superintendente de Industria y Comercio, interpongo en contra del ARTÍCULO SEGUNDO de la mencionada Resolución, recurso de reposición, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para las reivindicaciones 8 a 14.

Con el recurso que por este escrito se interpone pretendo:

- Que se **revoque** el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la Resolución No. 77868 del 18 de diciembre de 2014;
- Que se **otorgue** el privilegio de patente de invención para las reivindicaciones 8 a 14 a favor de mi poderdante la sociedad OASYS WATER, INC.;
- Que se **mantenga** en sus demás partes la decisión contenida en la Resolución No. 77868 del 18 de diciembre de 2014.

1. SOLICITUD DE DIVISIONAL

De esta forma con fundamento en la facultad que confiere el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina al solicitante para dividir en dos o más solicitudes fraccionarias, en cualquier momento del trámite, me permito presentar:

La patente divisional titulada "SISTEMAS Y MÉTODOS DE SEPARACIÓN OSMÓTICA", cuya memoria descriptiva corresponde a la misma de la solicitud No. 13-252.769 y con un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 11 reivindicaciones.

Para este efecto acompañamos la siguiente documentación:

- a) La solicitud y el capítulo reivindicatorio correspondientes, junto con la memoria descriptiva que explica, ilustra y sustenta las reivindicaciones y que se encuentra en el expediente No. **13-252.769**. Esta solicitud divisional comprende un total de 11 reivindicaciones, las cuales reclaman un método y un sistema para tratar aguas residuales, mediante ósmosis y membranas semipermeables. Como se puede apreciar, éste método y sistema no corresponde a materia que ya haya sido estudiada por este Despacho, ni mucho menos que sobrelape a la materia ya concedida en la solicitud parental, por tanto y por consiguiente, se solicita a ese Despacho admitir la divisional presentada y realizar el correspondiente estudio de patentabilidad.
- b) Recibos de pago correspondientes al valor de la tasa oficial por concepto de presentación de la solicitud divisional y de la correspondiente reivindicación adicional.

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 36 de la Decisión 486, ruego a ese Despacho tener en cuenta que la solicitud divisional que ahora presento, se beneficia de la fecha de presentación de las solicitudes prioritarias de la cual se deriva, es decir, de las solicitudes números US 61/478.768 del 25 de abril de 2011, US 61/479.187 del 26 de abril de 2011 y US 61/597.371 del 10 de febrero de 2012.

Finalmente, nos permitimos aclarar que la solicitud divisional no involucra ampliación alguna de la divulgación contenida en la solicitud inicial.

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE LA SOLICITUD ORIGINAL No. 13-252.769

2.1 Del indebido análisis de Nivel Inventivo

Con base en los fundamentos de la resolución pendiente, se tiene que las reivindicaciones 8 a 14, carecen de nivel inventivo en vista de la combinación de las enseñanzas de los documentos **D1**: WO2005012185 y **D2**: WO2009155596.

2.1.2 La invención sí es inventiva

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.

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.

Analizando las enseñanzas de los documentos citados por el señor Examinador, se tiene que D1 falla en no divulgar o al menos sugerir, un sistema tal y como el reportado en las reivindicaciones 8 a 14 y de D2 por su parte, tampoco complementa dichos vacíos que presenta D1.

D2 al igual que D1, falla en reconocer y manejar los fenómenos de flujo de sal inversa e intercambio iónico a través de la membrana. En dicho respecto, en una primera instancia, pareciera que D1 le restara importancia a dichos fenómenos, dado que allí se reclama que la transferencia de sales es restringida o se previene que ocurra en sus sistemas (ver pág. 22, segundo párrafo y pág. 27, todo el último párrafo). De esta manera, se tiene que una persona del oficio versada en la materia, no estaría motivada a modificar ninguna de las enseñanzas de D1 o D2, para llegar al objeto inventivo de la presente solicitud y adicionalmente, se tiene que la invención se dirige a un procedimiento y a un sistema alternativo, que incrementa la recuperación de solutos de extracción, que era antes ignorada por los documentos citados del estado previo de la técnica. Así mismo, resulta ser inventivo sobre aquellos que tratan procedimientos posteriores de tratamiento, los cuales resulta ser más costosos y complicados tanto de construir como de operar. Es así como la presente invención, **reduce o elimina la pérdida de solutos de extracción recuperables, disminuyendo así mismo, la salinidad del agua como producto final**.

Siendo así las cosas, se tiene que la combinación de las enseñanzas de D1 y D2, resolvería un problema técnico completamente diferente al abordado por la presente solicitud, razón por la cual tanto las etapas y condiciones, como los elementos que conforman el sistema para llevar a cabo dicho método, es significativamente diferente a los propuestos por dichos documentos, de este modo, se debe reconocer el hecho, de que una persona del oficio versada en la materia, al verse frente a la problemática abordada por la presente solicitud, que consiste en cómo maximizar, de la forma más simple y por ende menos costosa, la recuperación de solutos de extracción, no se vería motivada a modificar o adaptar las enseñanzas de D1 o D2, o mucho menos combinarlas, para llegar al arreglo propuesto por esta solicitud, dado que dichas enseñanzas ignoran fundamentos técnicos que son indispensables para la presente invención, tal y como se discutió anteriormente.

Por último, se desea resaltar que tanto D1 como D2, fallan en mencionar o sugerir el uso de semillas dentro de la primera cámara para promover la nucleación de al menos un soluto de la primera solución, característica esencial que se encuentra debidamente reportada en la reivindicación independiente 12. Tal y como allí se menciona, se tiene que las semillas son empleadas para reducir o eliminar la necesidad de pretratamientos con prequímicos o de verse en la necesidad de recuperar los solutos esperados en la corriente de alimento. Es así, como ni D1 ni D2, presentan preocupación alguna por eliminar o reducir pretratamientos para recuperar solutos en la corriente de alimentación. Por ejemplo, en D1 se divulga que una solución puede ser pretratada para ser utilizada posteriormente como la primera solución, mientras que la primera solución concentrada, es normalmente desechada (ver pág. 28, primer párrafo, pag. 46, 3er párrafo y pág. 48, segundo párrafo, D1). Es así como se concluye que ni D1 ni D2, sugieren la introducción de semillas a la primera solución.

Lo mismo ocurre con el sistema reporta los medios a través de los cuales es posible introducir la pluralidad de semillas a la primera cámara de la unidad de ósmosis directa, ante lo cual ni D1 ni D2, parecen ni siquiera haber pensado en ello, por ende, una persona del oficio versada en la materia, no encontraría ninguna sugerencia en dichas referencias, para deducir los mecanismos propuestos en la presente solicitud, para la introducción de las semillas. Lo anterior se afirma, a partir del hecho de que a pesar de que en el análisis realizado por el señor Examinador, se indica que D2 sí menciona un mecanismo para introducir semillas, dicho argumento no presenta una cita textual del documento, por tanto mi mandante al verse en la tarea de estudiarlo completamente, no encontró que dicha característica fuera mencionada y/o sugerida por D2.

Con base en los anteriores argumentos, se demuestra nuevamente, la altura inventiva que presenta la materia reclamada en las reivindicaciones 8 a 14, sobre la combinación de las enseñanzas de D1 y D2. Por ende, se le solicita a este Despacho, tener en cuenta el anterior análisis y de esta manera reconsiderar sus afirmaciones.

3. PETICIÓN

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. 77868 del 18 de diciembre de 2014 expedida por el

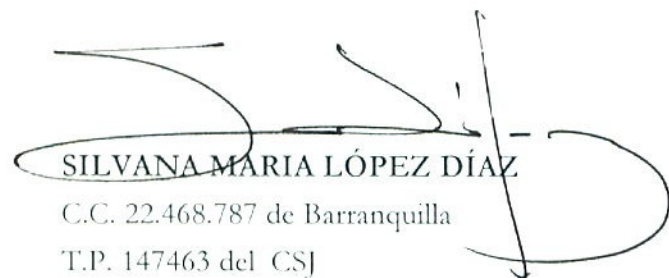
Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

5

Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder en su totalidad 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

ANEXOS

- Copia de recibo de pago por un valor de \$132.000 por concepto de modificación voluntaria.

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 ☒

OASYS WATER, 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 - Estados Unidos de América	Dirección y domicilio del titular 21 Drydock Avenue 7th Floor Boston,	Ciudad Massachusetts 02210,
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, sirvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general _____

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No. 13-252.769

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

☒ Presentación Solicitud Divisional.

Modificación al capítulo descriptivo.

☐

Modificación al 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 - 0013122

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 EN 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 No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-252769- -00008-0000

Fecha: 2015-02-05 14:54:02 Dep. 2003 G TRAB VIA GUI
Tra 11 PATENTELIYII Lve 378 FASENACIONALI
Act 412 RLPOSPRESRECU Folios: 8

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

8