



No. 15-134625- -00004-0000

Fecha: 2015-12-16 10:46:39 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 13

As. 133.635

Señor

**DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

E.

S.

D.

REF: Expediente No. **15 -134.625-** solicitud de patente de invención a favor de **BUNGE AMORPHIC SOLUTIONS LLC**. Título: **COMPOSICIONES DE RECUBRIMIENTO CON PROPIEDADES ANTICORROSIVAS.**

RECURSO DE REPOSICIÓN

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante, manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. 84754 del 28 de Octubre de 2015, interpongo contra ella en debido término, **RECURSO DE REPOSICIÓN**, para que sea revocada en su totalidad, y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente, para el objeto de la solicitud en referencia.

Respaldo el RECURSO en los siguientes

HECHOS

1. La resolución No. 84754 arriba citada niega el Privilegio exclusivo de Patente de Invención para el objeto de la solicitud de la referencia, considerando que el capítulo reivindicatorio se encuentra referido a un uso.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la solicitud divisional relacionada con la creación titulada **“COMPOSICIONES DE RECUBRIMIENTO CON PROPIEDADES ANTICORROSIVAS”**.

FUNDAMENTOS

Nos permitimos mostrar nuestro total desacuerdo frente a todas y cada una de las objeciones de la Resolución No. 84754 toda vez que en dicho análisis no se demostró de manera concluyente que la invención corresponde a un supuesto uso. A continuación, me permito desvirtuar todas y cada una de las afirmaciones de su Despacho en contra de la patentabilidad de la invención y expuestas en la Resolución No. 84754.

Como primera medida, consideramos pertinente manifestar nuestra sorpresa frente a la decisión de denegar el privilegio de patente a la presente solicitud en ausencia del respectivo examen técnico estipulado por el Artículo 45 de la Decisión 486, el cual no fue llevado a cabo en ningún momento para la materia concerniente a la presente solicitud divisional.

Para contextualizar esta situación, es preciso señalar que la presente solicitud divisional surge en respuesta a la objeción de unidad de invención manifestada en la Resolución No. 20197 del 24 de Abril de 2015 relacionada con la solicitud parental No. 13-120.066, según la cual la materia examinada en esa instancia podía ser clasificada en dos grupos inventivos dados correspondientes conceptos inventivos independientes.

Partiendo de ello, mediante la presentación del respectivo Recurso de Reposición se llevó a cabo la restricción de la materia relacionada con dicha solicitud parental y, adicionalmente, se inició el trámite de esta solicitud divisional dirigida específicamente al Grupo inventivo 2 señalado en dicha Resolución, procurando de este modo mantener un cubrimiento adecuado al objeto completo de la primera divulgación.

De acuerdo con el Instructivo de Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad, el procedimiento a seguir en el caso de una solicitud divisional como la aquí descrita es el siguiente:

"2.11.5 Procedimiento consecuente con la determinación de falta de invención

Después que el solicitante ha presentado las solicitudes divisionales, como consecuencia a que se ha comunicado que su solicitud carece de unidad de invención el procedimiento será el siguiente:

Si el examinador considera que las solicitudes divisionales presentadas por el solicitante como respuesta a un requerimiento por falta de unidad de invención, están bien divididas, debe aceptar las solicitudes divisionales.

Si el examinador considera que las solicitudes divisionales presentadas por el Solicitante como respuesta a un Requerimiento por falta de Unidad de Invención, no están bien divididas (de acuerdo con los grupos que él mencionó), por ejemplo, porque contienen materia que se traslapa, debe aceptar las solicitudes divisionales.

Y en cada una de ellas presenta un primer requerimiento que contenga:

- Una definición clara de cuál es la materia que se traslapa y que, por tanto, debe ser retirada de alguna de las solicitudes divisionales y puede permanecer en otra; con el fin de que esta vez queden bien divididas; y*
- El examen de patentabilidad (novedad y nivel inventivo), por lo menos de la primera invención.*

El solicitante puede, en respuesta al requerimiento, aportar sus propios argumentos o retirar de una de las solicitudes divisionales la materia que se traslapa. Después de lo cual, se continua el examen de cada una de ellas de forma independiente.

Si se desestiman los argumentos presentados, se redacta un segundo requerimiento, para que cada solicitud divisional contenga una sola invención. En caso que el solicitante no responda, o subsista la situación de falta de unidad, se denegará la patente."

Adaptado del Instructivo de Patentabilidad, páginas 59 y 60

Puesto que la materia de la presente solicitud divisional ha sido restringida de acuerdo con uno de los grupos inventivos señalados por el señor Examinador y en definitiva no se traslapa con la solicitud parental, el procedimiento a seguir corresponde a la **emisión de un primer requerimiento** presentando el respectivo **examen de patentabilidad**.

Contrario a ello, encontramos que el señor Examinador ha actuado en contra del debido proceso porque en lugar de llevar a cabo el estudio de la novedad y nivel inventivo de la presente solicitud divisional a la luz de las enseñanzas del arte previo, ha optado de manera deliberada por denegarle el privilegio de patente argumentando que la misma da a conocer un supuesto uso.

Ante estos hechos, es nuestra intención mencionar que la actuación del señor Examinador carece de todo fundamento pues, en caso de considerar que la presente invención corresponde a materia no patentable, el procedimiento a seguir correspondía a la **emisión de un primer requerimiento** instando a enmendar tal situación, en lugar de proceder directamente a tomar una decisión definitiva en torno a la patentabilidad de la materia aquí reivindicada.

Ahora bien, centrándonos en la objeción como tal, consideramos que no hay lugar a calificar la invención como un supuesto "uso" pues la misma se encuentra pertinentemente caracterizada de la siguiente manera:

"Un sistema para proporcionar protección contra la corrosión que comprende una composición de recubrimiento que se aplica a un sustrato metálico y que se deja curar para formar una película, la película comprende un polímero de unión que tiene un pigmento inhibidor de la corrosión de fosfato de aluminio que comprende ortofosfato de hidroxí aluminio amorfo suelto dispersado en el mismo, en donde el ortofosfato de hidroxí aluminio amorfo se prepara mediante la combinación de ingredientes en condiciones de temperatura ambiente, en donde el ortofosfato de hidroxí aluminio amorfo tiene una absorción de aceite de menos de 50, la composición de recubrimiento comprende en el rango de desde 1 a 25 por ciento en peso del ortofosfato de hidroxí aluminio amorfo basado en el peso total de la composición de recubrimiento, la película tiene una liberación controlada de anión fosfato de entre 50 a 500 ppm."

Adaptado del actual pliego reivindicatorio divisional, reivindicación 1

A partir de lo anterior, es evidente que la presente invención corresponde a un **sistema para proporcionar protección contra la corrosión** que se describe de manera apropiada enunciando cada uno de los elementos y atributos que hacen parte del mismo, razón por la que consideramos que no hay lugar a afirmar que el mismo corresponde a un uso o segundo uso de la invención.

De acuerdo con esto, el sistema para proporcionar protección contra la corrosión comprende los siguientes elementos:

- (a) Una composición de recubrimiento que comprende de 1 a 25% en peso de ortofosfato de hidroxí aluminio amorfo; y
- (b) Un sustrato metálico sobre el cual se aplica dicha composición de recubrimiento, dando lugar a una **película** que comprende:
 - Un polímero de unión
 - Un pigmento inhibidor de la corrosión de fosfato de aluminio que comprende ortofosfato de hidroxí aluminio amorfo suelto y dispersado, el cual se prepara bajo condiciones de temperatura ambiente.

Partiendo de esta caracterización, insistimos en que la presente divulgación no recae en ninguna excepción a la patentabilidad ni mucho menos refiere posibles usos de la invención aquí descrita, razón por la cual ratificamos la falta de fundamentos que rodea la decisión del señor Examinador.

A este respecto, nos permitimos señalar que el objeto de la presente solicitud divisional ha sido juzgado bajo un enfoque evidentemente subjetivo mediante el cual el mismo es calificado como un supuesto "uso" basándose en interpretaciones personales del señor Examinador e ignorando por completo la caracterización técnica expuesta y relacionada con la presente invención, la cual indica explícitamente su naturaleza como **sistema**.

Como muestra de lo dicho, citamos a continuación una de las afirmaciones del señor Examinador con respecto a la materia reivindicada:

“Nótese que las reivindicaciones 1-13 claramente indican como paso único del supuesto sistema ‘una composición que se aplica...’, y por lo tanto no es posible conceder para ellas el privilegio de patente solicitado”

Adaptado de la Resolución No. 84754 del 28 de Octubre de 2015

En relación con este comentario, nos permitimos aclarar, en primer lugar, que la materia reivindicada corresponde a un sistema y no a un método, razón por la que la misma no hace referencia a ningún tipo de “paso único” o secuencia de etapas sino a un conjunto de elementos físicos y estructurales como bien se aprecia a lo largo de la reivindicación 1.

Por tal razón, solicitamos respetuosamente al señor Examinador ceñirse a estudiar la materia reivindicada tal y como ha sido explícitamente descrita, en lugar de permitirse interpretaciones propias con base en el lenguaje empleado o en apreciaciones personales, la cuales impiden lograr una comprensión adecuada del objeto y alcance de esta solicitud divisional.

De la mano con lo anterior, es nuestra intención aclarar que la modalidad ilustrada a lo largo del actual pliego reivindicatorio corresponde a una estrategia de protección que permite proteger aspectos claves e inventivos de la presente invención, tal y como explica el siguiente fragmento:

“Existe un par de diferentes categorías de reivindicaciones. La última vez nos enfocamos en las reivindicaciones de procedimiento –un conjunto de pasos que describen cómo llevar a cabo una invención. Si un competidor tiene intención de infringir la reivindicación, debe llevar a cabo cada uno de los pasos de la reivindicación. Una reivindicación de sistema proporciona un enfoque diferente para la protección de la invención. En lugar de proteger los pasos o etapas adoptadas para ejecutar un procedimiento inventivo, se protegen los nuevos componentes que llevan a cabo esos pasos. Además de proteger los aspectos realmente novedosos de los elementos en los cuales se basa la invención, la reivindicación de sistema proporciona una forma de proteger la invención en el caso de que un competidor no siga cada uno de los pasos que se indican en una reivindicación de método pero haya copiado el elemento novedoso.”

Adaptado de “Anatomy of a system claim”, fecha de consulta: noviembre 10, 2015

Disponible en línea: <http://hyperionlawboston.com/blog/2011/04/anatomy-system-claim/>

Así pues, solicitamos sea reconocido que la modalidad de la presente invención dirigida a un **sistema para proporcionar protección contra la corrosión** como bien se reivindica corresponde a una estrategia válida para proporcionar cobertura adecuada al alcance de la solicitud inicial, y que de ninguna manera se ve relacionada con el supuesto “uso” que objeta el señor Examinador.

Igualmente, es nuestra intención aclarar que la expresión “una composición que se aplica” –o más exactamente “una composición de recubrimiento que se aplica a un sustrato metálico y que se deja curar para formar una película”– no hace referencia a ninguna etapa y mucho menos al uso de la invención. Por el contrario, tal expresión indica una **condición técnica** necesaria para la ejecución de la presente invención y consecuente resolución del problema técnico objetivo, hecho que solicitamos sea reconocido en esta instancia como muestra de la total validez de la materia actualmente reivindicada.

En línea con la argumentación precedente, nos permitimos agregar que la presente invención se acoge a la definición de sistema proporcionada por la Real Academia Española de la siguiente manera:

sistema.

(Del lat. *systema*, y este del gr. σύστημα).

1. m. Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí.
2. m. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto.

Adaptado de la versión electrónica del Diccionario de la Lengua Española
22.^a edición

Comparando consideración la segunda definición arriba descrita; “Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto”, es evidente que la materia descrita en la reivindicación 1 corresponde a un **conjunto de cosas**, es decir a el conjunto de (a) una composición de recubrimiento y (b) un sustrato metálico sobre el cual se aplica dicha composición de recubrimiento dando lugar a una película de atributos definidos, los cuales **contribuyen a un determinado objeto** entendido como proporcionar protección contra la corrosión.

A la luz de estas aclaraciones, solicitamos respetuosamente sea reconocido que el objeto de la presente solicitud divisional corresponde en efecto a materia patentable, dando lugar al consecuente retiro de la objeción mediante la cual se le deniega el privilegio de patente por supuestamente referirse a un "uso".

Aclarado lo anterior, nos permitimos ahora llamar la atención sobre los siguientes dos aspectos del trámite de la presente solicitud que en nuestra opinión respaldan la argumentación precedente pues confirman la falta de fundamentos de la objeción y comentarios planteados por el señor Examinador manifestados en la Resolución No. 84754:

- (I) La **novedad** de la materia descrita en el actual pliego reivindicatorio divisional **ya había sido reconocida** en una instancia anterior del trámite de la solicitud parental, tal y como demuestra el siguiente fragmento:

"Conclusión:

*Las reivindicaciones 3, 4, **14 - 27**, 32 - 33, 53 - 54 cumplen el requisito de novedad(Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18)."*

Adaptado del Oficio No. 9385 del 5 de agosto de 2014

Según indicó el mismo Examinador al practicar el examen de fondo a la solicitud parental que da origen a esta divisional, **las reivindicaciones 14 a 27 (SISTEMA) cumplen con el requisito de novedad**, representando en efecto materia válida y patentable. Nos preguntamos entonces lo siguiente: Si su despacho consideró novedosas las reivindicaciones de sistema en el oficio 9385 del 5 de agosto de 2014, entonces estaba aceptando implícitamente que las reivindicaciones correspondían a una de los dos categorías patentables bajo nuestra legislación; producto y/o procedimiento. Luego, no tiene ningún sentido que de un momento a otro su despacho ahora categorice a las reivindicaciones de sistema como un "uso" cuando previamente las consideró novedosas. Evidentemente, la posición de su despacho tanto en el oficio 9385 como en la resolución objeto del presente recurso son absolutamente **inconsecuentes**.

Debido a que son precisamente dichas reivindicaciones 14 a 27 las que divulgan el sistema de la presente solicitud divisional como bien se indica en el numeral 6 (Unidad de invención) del Oficio No. 9385 y en la tabla comparativa presentada como parte de la citada Resolución No. 84754, solicitamos sea reconocida su total validez.

En este sentido, consideramos que sería incoherente **admitir o reconocer el cumplimiento de un requisito de patentabilidad por parte de materia supuestamente no patentable**, razón por la que es evidente que la objeción del señor Examinador carece de todo fundamento.

- (II) La Resolución No. 20197 del 24 de Abril de 2015 relacionada con la solicitud parental no emite ninguna objeción relacionada con el supuesto “uso” de las reivindicaciones del grupo inventivo 2, hecho que nos desconcierta pues de ser el caso, la supuesta invalidez de la materia aquí reivindicada debió haber sido mencionada en ese justo momento en lugar de sugerir una segunda división de la materia reivindicada.

En nuestro concepto, estos dos hechos demuestran que la negación a la cual nos oponemos mediante el presente Recurso de Reposición ha sido determinada con base a un análisis subjetivo e infundado del objeto de la presente invención, oponiéndose además al debido proceso del trámite de una solicitud divisional como bien mencionamos anteriormente; hechos que solicitamos sean enmendados admitiendo nuevamente a trámite esta solicitud.

En conexión con esto, reiteramos que la materia descrita a lo largo del actual pliego divisional no ha sido objeto de examen de fondo según estipula el Artículo 45 de la Decisión 486 y por tanto, en ausencia de un **primer requerimiento**, no hay lugar a tomar alguna decisión en torno a su patentabilidad en este momento.

Asimismo, consideramos que a pesar de que la materia perteneciente al Grupo inventivo 2 relacionada con el objeto de la presente solicitud haya podido ser estudiada como parte de la solicitud parental en el momento de su examen de fondo, esta materia hace parte ahora de una **solicitud divisional completamente**

independiente y como tal, se hace necesaria la ejecución de un examen de patentabilidad enfocado única y exclusivamente en el objeto de dicha divisional.

De hecho, destacamos que la Resolución No. 20197 se centra únicamente en el análisis del Grupo inventivo 1 sin hacer referencia de ninguna manera a la materia concerniente a la presente solicitud divisional, hecho que demuestra una vez más la necesidad de llevar a cabo un estudio de patentabilidad centrado única y exclusivamente en el objeto de esta última, independiente del trámite relativo a la solicitud parental originaria de la misma.

Con base en lo anterior, afirmamos que aun cuando la solicitud parental en mención dio origen a la presente solicitud divisional, cada una de dichas solicitudes **debe enfrentar un trámite independiente y distinto**, de manera que no existe ninguna razón por la cual las objeciones levantadas en torno a la materia de dicha solicitud parental puedan ser aplicables al objeto de esta solicitud divisional, o más aún, dar lugar a un caso de negación inmediata como el presente, omitiendo por completo la instancia definida por el Artículo 45 de la Decisión 486.

Adicional a lo ya comentado, insistimos en que hasta el momento la invención descrita en esta solicitud divisional no enfrenta ningún tipo de objeción en contra de los requisitos de novedad y nivel inventivo pues la misma no ha atravesado la instancia contemplada por el Artículo 45 de la Decisión 486 y por tanto, su patentabilidad no puede ser determinada en la manera en que lo ha hecho el señor Examinador.

Teniendo en cuenta lo dicho, solicitamos respetuosamente sea reconocido que la materia objeto de la presente solicitud divisional no ha sido pertinentemente examinada de acuerdo con lo estipulado en la Decisión 486 y en el Instructivo de Patentabilidad previamente citado, y que por tanto no hay lugar a denegarle el privilegio de patente que se solicita.

Con base en las razones aquí expuestas, concluimos que la decisión manifestada en la Resolución No. 84754 desatiende el debido proceso y además carece completamente de fundamentos, hecho que solicitamos respetuosamente sea enmendado admitiendo nuevamente a trámite la presente solicitud divisional.

Consideración final

De acuerdo con las políticas restrictivas de su despacho, la materia de una solicitud divisional no debe solaparse con la materia de la solicitud que dio origen a dicha solicitud divisional. En el caso en que su despacho identifique uno o más grupos inventivos, el solicitante debe restringir la invención a uno de dichos grupos y presentar solicitudes divisionales a los demás.

De acuerdo a lo anterior, la presente solicitud divisional surgió debido a la objeción de su despacho en la Resolución 20197 del 24 de abril de 2015 de la solicitud parental en la cual objetaba la presencia de dos grupos inventivos.

Ahora bien, si en respuesta a la objeción de unidad de invención de la resolución 20197 del 24 de abril de 2015 el solicitante no hubiera dividido la solicitud sino argumentado en favor de un único concepto inventivo, su despacho inmediatamente habría desvirtuado cualquier tipo de argumentación, sustentando que la invención carecería finalmente de unidad de invención.

En la resolución 84754 objeto del presente recurso, el examinador establece que las reivindicaciones de sistema ya habían sido estudiadas en la solicitud parental, sin embargo, en la Resolución 20197 (parental), objeta que aún hay dos grupos inventivos.

En vista de lo anterior, el solicitante se encuentra en una **“sin salida”** toda vez que cualquiera de las dos formas de superar una objeción por unidad de invención (restringiendo o argumentando), van a resultar finalmente en una negación o en un rechazo de la divisional. Específicamente, frente a la objeción por unidad de invención de la Resolución 20197 había dos salidas:

1. **Argumentar que existía un único concepto inventivo.** Sin embargo, en este caso, su despacho habría argumentado que la solicitud seguiría careciendo de unidad de invención ya que la invención estaba dirigida a dos grupos inventivos como consecuencia de las diferentes categorías de reivindicaciones y por ende diferentes objetos de invención como efectivamente argumenta su despacho (ver resolución 20197, página 2).

2. **Restringir la invención a uno de los grupos inventivos y presentar una divisional al restante.** Esta opción fue por la que optó el solicitante pero tampoco resultó conveniente ya que según el examinador la materia de la solicitud divisional se había revelado en la solicitud parental.

En este orden de ideas, insistimos nuevamente en que el solicitante se encuentra en una **“sin salida”** ya que ninguna de las dos estrategias para superar una objeción por unidad de invención resulta aceptable para su despacho.

Por otra parte, aunque en la Resolución 20197 se objetaron **dos (2)** grupos inventivos (**composición y sistema**), el examen de patentabilidad se hace únicamente al primer grupo inventivo tal como consta en el artículo **SEPTIMO** de dicha resolución. Por lo tanto, si el examen se hizo únicamente al primer grupo inventivo, evidentemente la materia que no fue estudiada, en este caso, el sistema, debe presentarse necesariamente en una solicitud divisional y más aun cuando dicho sistema fue objetado por no tener unidad de invención con la composición. Las reivindicaciones de sistema son de mucho interés para el solicitante y no se podía simplemente dejar de lado dichas reivindicaciones y considerarlas abandonadas.

De acuerdo a lo anterior, es nuestro deseo que despacho revise las políticas de solicitudes divisionales no solamente para este caso sino para todos los casos en trámite ante se despacho ya que sinceramente los solicitantes se encuentran en una posición totalmente desventajosa a la hora de enfrentar una objeción por unidad de invención. Por ejemplo, si su despacho objeta varios grupos inventivos, nuestra sugerencia es que **se estudie únicamente uno (1) de ellos** y de esa forma el solicitante pueda decidir sobre los demás en forma de solicitudes divisionales. Así, posteriormente no existirían problemas en una divisional argumentando que dicho grupo X o Y ya había sido estudiado.

Ahora bien, si su despacho objeta varios grupos inventivos por unidad de invención **pero a la vez** estudia todos ellos, nos veremos enfrentados a situaciones como las de este expediente en donde el examinador establece que las reivindicaciones de la divisional ya habían sido estudiadas en la solicitud parental. Nos preguntamos entonces, de que otra forma superar una objeción por unidad de invención?

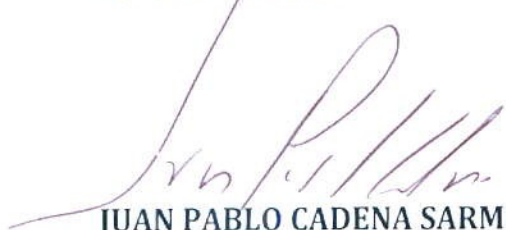
PETICIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese Despacho **REVOCAR** la decisión tomada mediante la Resolución No. 84754 del 28 de Octubre de 2015 y tendiente a estudiar la presente solicitud divisional de acuerdo con el artículo 45 de la Decisión 486.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, en mi oficina de Abogado, situada en la Calle 70ª No. 4-41 de esta ciudad de Bogotá.

Del Señor Director



JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 - 41