

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Superintendencia de Industria y Comercio
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-068729- -00010-0000

Fecha: 2016-01-08 15:13:04 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 4

Re.: Expediente No. 14 068729
Solicitud de Patente PCT Entrada en Fase Nacional para:
"TRATAMIENTO DE CARBON MINERAL".
Solicitante: CLEAN COAL TECHNOLOGIES, INC.

94

RECURSO DE REPOSICIÓN

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, domiciliada e identificada como aparece al pie de mi firma, apoderada de la sociedad solicitante en el asunto de la referencia, atentamente acudo a su Despacho con el fin de interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN** para que se revoque **PARCIALMENTE** la resolución No. **90389** del 23 de noviembre de 2015, notificada por listado desfijado el 04 de enero de 2015.

1. LA RESOLUCIÓN No. 90389

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. **90389** por la cual se otorga la patente para las reivindicaciones No. 1 a 3 y se deniega la patente para las reivindicaciones 4 y 5 en relación con la solicitud radicada el día 01 de abril de 2014, para el invento denominado: "TRATAMIENTO DE CARBON MINERAL" y radicada bajo el expediente No. **14 068729**.

2. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 90389

La Resolución No. **90389** establece en su artículo quinto que la reivindicación 4 carece de novedad en vista del documento D1, según la siguiente tabla comparativa:

Características esenciales	D1	D2
El carbón mineral tratado de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 3 caracterizado por que	Compuesto combustible de carbón que tiene un valor de calentamiento mejorado y tendencias reducidas sustancialmente a inflamarse espontáneamente y someterse a la degradación (Reivindicación 1)	Una etapa de preparación de carbón que se mezcla con un disolvente, la suspensión se calienta por encima del punto de ebullición del agua, la etapa de evaporación del agua contenida en la suspensión, y la etapa de preparación de un carbón (Resumen).
el carbón mineral tratado está provisto con una sustancia Aglutinante/promotora de ignición /revestimiento impermeable	El producto final de combustible se prepara poniendo en contacto esta mezcla con la emulsión de agua-en-aceite para proporcionar un revestimiento sobre dicha mezcla de la brea subproductos en dicha emulsión (Col. 2, líneas 42 a 45).	En donde el combustible sólido se transporta en forma de un polvo a la sección de fabricación de briquetas, al realizar dicho paso y al añadir un aceite pesado la fuerza de sólidos de las briquetas se puede mejorar (Párr. 46-47)

De acuerdo con lo tabla anterior, se afirma que la reivindicación 4 carece de novedad.

Por su parte, se afirma las reivindicación dependiente 5 no menciona alguna característica que haga nuevo el producto de la reivindicación 4, por lo tanto, tampoco cumple con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

El examinador también menciona que el capítulo reivindicatorio no cumple con lo estipulado en el artículo en comento, ya que las reivindicaciones 4 y 5 se encuentran redactadas con términos generales al referir: "aglutinante", "promotora de ignición", "revestimiento impermeable" con lo que se sugiere de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones.

Se indica que la reivindicación 4 que tiene como objeto un carbón mineral tratado, presenta falsa dependencia de las reivindicaciones 1 a 3, ya que dichas reivindicaciones hacen referencia a un proceso para el tratamiento de carbón, que si bien es de la misma categoría, es independiente de ella, lo cual no es permitido. Las reivindicaciones dependientes son particularidades de la reivindicación independiente de la cual depende, lo cual no sucede en este caso. El examinador señala que las reivindicaciones deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen.

En vista de lo anterior, el artículo segundo de la parte resolutive deniega la patente para las reivindicaciones 4 a 5.

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria parcial de la Resolución No. **90389** del 23 de Noviembre de 2015:

3.1 Violación de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

Señala el Artículo 14 de la Decisión 486:

"Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

[subrayado fuera del texto]

Igualmente, el Artículo 16 establece:

"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

[subrayado fuera del texto]

El examinador considera que las reivindicaciones 4 y 5 presentan falsa dependencia por cuanto hacen referencia a un carbón mineral tratado, mientras que las reivindicaciones 1 a 3 hacen referencia al proceso de tratamiento.

En este sentido, se desea poner de presente que las reivindicaciones 4 y 5 son del tipo "producto por proceso", las cuales se definen en la Guía para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, publicado por su Despacho, de la siguiente manera (ver página 81):

"Producto definido por su proceso de fabricación"

Las reivindicaciones de productos definidas en términos de un proceso de fabricación son admisibles, solamente si los productos como tales cumplen los requisitos de patentabilidad, es decir, cuando son nuevos e inventivos, y cuando no se pueden definir por sus características estructurales. Un caso típico

es de los polímeros. Preferentemente se deben redactar de la forma "Producto X obtenible por el proceso Y".
[subrayado fuera del texto]

En el presente caso, es relevante mencionar que el carbón mineral producido por el proceso reclamado no es el mismo que el producido mediante los procesos del arte previo. En particular, el proceso reclamado permite producir un producto combustible estable que tiene un valor de calentamiento y una estabilidad incrementados contra la reabsorción de humedad, degradación y combustión espontánea (ver descripción, página 1, primer párrafo).

Estas características no están contenidas en los productos del arte previo, toda vez que no son producidos utilizando el proceso como el que se reclama en la presente invención.

Así, es posible establecer que el carbón mineral tratado reivindicado sí es novedoso sobre el estado de la técnica. Del mismo modo, resulta inventivo, al proveer un efecto técnico inesperado y al resolver un problema aún no resuelto por el estado de la técnica.

Considerando lo anterior, es relevante mencionar que el carbón mineral tratado de las reivindicaciones 4 y 5 no puede ser definido de forma independiente en términos únicos de características estructurales, toda vez que los aspectos que le otorgan novedad y nivel inventivo son:

- ✓ Un valor de calentamiento y estabilidad incrementados contra la reabsorción de humedad, la degradación, y la combustión espontánea

Además las reivindicaciones 4 y 5 definen otras características del carbón mineral tratado como son: contener una sustancia aglutinante/promotora de ignición/revestimiento impermeable y encontrarse en forma de briquetas. Es importante señalar que la sustancia aglutinante/promotora de ignición/revestimiento impermeable puede ser determinada fácilmente por una persona del oficio normalmente versada en el arte de la invención, con base en la información contenida en la descripción y sus conocimientos generales.

En vista de lo anterior y en línea con lo establecido por la Guía, las reivindicaciones 4 y 5 resultan admisibles por cuanto:

- ✓ No pueden ser definidas únicamente en términos estructurales.
- ✓ Son novedosas e inventivas sobre el arte previo.

Por lo tanto, las reivindicaciones 4 y 5 también resultan patentables a la luz de la legislación actual y el privilegio de patente debe ser igualmente otorgado para éstas.

3.2 Conclusión

Por lo tanto, queda así demostrado en forma definitiva, que la Resolución acá impugnada fue expedida con violación de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 y que en consecuencia, la misma debe ser revocada **PARCIALMENTE** y en su lugar también se debe otorgar la patente para las reivindicaciones 4 y 5 en relación con la invención titulada "**TRATAMIENTO DE CARBÓN MINERAL**" a favor de **CLEAN COAL TECHNOLOGIES, INC.**, por cumplir con los requisitos de patentabilidad.

4. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento el presente recurso en las siguientes normas:

- Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- Artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5. PETICIÓN

Solicito a su despacho que con fundamento en los hechos y normas citadas:

1. Se revoque **PARCIALMENTE** la resolución No. **90389** del 23 de noviembre de 2015 en cuanto a la negación del privilegio de patente de invención para las reivindicaciones 4 y 5.
2. Que como consecuencia de la revocatoria, también se otorgue el privilegio de patente para las reivindicaciones 4 y 5 en relación con la invención titulada "**TRATAMIENTO DE CARBÓN MINERAL**".

6. PRUEBAS

Solicito que se tengan como tales, los documentos contenidos en el Expediente No. **14 068729** de la referencia, en el que se presentó la solicitud de privilegio de patente para la invención titulada "**TRATAMIENTO DE CARBÓN MINERAL**" a favor de **CLEAN COAL TECHNOLOGIES, INC.**

7. NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE

CLEAN COAL TECHNOLOGIES, INC.
12518 W. Atlantic Blvd.,
Coral Springs, FL 33071
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

8. NOTIFICACIONES

Las recibiré en la Secretaría de su Despacho y en mi oficina en la **Calle 94 A No. 7 A-09**, teléfono 7560770.

Del Señor Superintendente,



Margarita Castellanos Abondano
T.P.A. No. **70819** del C. Sup. de la Judicatura.
C.C. No. **39.779.654** de Usaquén
Calle 94 A No. 7 A-09
Teléfono: 7560770 - 7550158

Bogotá, D.C.
MCA/jm 
P3325
MEMORIAL RECURSO REPOSICION