

P-4448

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 14-170.548

Solicitud de patente a nombre de **KATZ, ELISABETH**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de KATZ, ELISABETH., de acuerdo con la sustitución a mi favor presentada junto al presente memorial, domiciliada en Simmersfeld, Alemania, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 4554 notificado por fijación en lista el 26 de mayo de 2016, relacionado con concepto técnico de fondo, atentamente me permito informar que, 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, se realizan las siguientes modificaciones:

1. Título

De acuerdo con la objeción realizada, se aclara que se modificó el título con el fin de describir el objeto de la presente solicitud. De esta manera, el título ha sido modificado a: "MÉTODO PARA DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN DE UN ELEMENTO QUÍMICO EN UN MATERIAL MEDIANTE ABSORCIÓN DE RAYOS X".

2. Reivindicaciones

En relación con las objeciones sobre la falta de claridad de las reivindicaciones, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de siete (7) reivindicaciones, y que reemplaza completamente el presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

2.1 Como primera medida, se aclara que se modificó el capítulo reivindicatorio con el fin de mejorar la claridad de la materia reclamada. Además, no se incluyen las antiguas reivindicaciones 9 a 17.

-
- 2.2 Se definió el término “*el material*” considerado por el examinador como término general.
- 2.3 Se reemplazó el término “*elemento*” por el término “*elemento químico*”.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

3. Pago de tasas

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene menor número de cláusulas que el originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto pero definido con mayor claridad.

4. Claridad de la solicitud

El solicitante manifiesta que mediante la presentación del nuevo capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

- 4.1 Como primera medida, se aclara que el nuevo capítulo reivindicatorio no incluye las antiguas reivindicaciones 9 a 17. De esta manera, las objeciones realizadas a las antiguas reivindicaciones 9 a 12 y 15 han sido subsanadas.
- 4.2 En relación con los términos “*el material*”, “*área de un borde*”, “*calcular la concentración*”, “*medio de transporte*”, “*medio de cálculo*”, “*un borde de absorción*”, “*producto refinado*”, “*detector de rayos X*”, “*discriminador*”, “*medio de evaluación*”, “*determinar*” y “*determinar la diferencia o la relación*” considerados por el examinador como términos generales y que dificultaban determinar la extensión del objeto que se busca proteger, se aclara que:
- El término “*el material*” ha sido reemplazado por el término “*material de muestra*” como lo sugirió el examinador.
 - No se considera necesario definir el término “*producto refinado*” para la presente solicitud, además de ser un término fácilmente entendido por una persona versada en la técnica.
 - Por su parte los términos “*área de un borde*”, “*calcular la concentración*”, “*medio de cálculo*”, “*un borde de absorción*” y “*determinar*” son fácilmente entendidos por una persona versada en la técnica.

2

-
- Los términos “*medio de transporte*”, “*detector de rayos X*”, “*discriminador*”, “*medio de evaluación*” y “*determinar la diferencia o la relación*” no son incluidos en el nuevo capítulo reivindicatorio.
- 4.3 Adicionalmente, se informa que de acuerdo con la sugerencia del examinador, se ha reemplazado el término “*elemento*” por el término “*elemento químico*”.
- 4.4 Su Despacho ha argumentado que el término “*mayor*” incluido en la antigua reivindicación 3 es impreciso, ante lo cual mi mandante desea aclarar que para el propósito de la presente solicitud no es relevante definir dicho término, además de que la materia reclamada en la antigua reivindicación 3 es fácilmente entendida por una persona versada en la técnica.
- 4.5 En cuanto a la expresión “*caracterizado por que la concentración del elemento químico en el material es del 0,1% o menor*”, incluida en la antigua reivindicación 6, considerada como un resultado a alcanzar, el solicitante desea manifestar que no considera que dicha reivindicación corresponda a un efecto, por lo tanto no ha sido removida del capítulo reivindicatorio. No obstante se aclara que ha sido reemplazada por “*caracterizado por que la concentración del elemento químico en el material de muestra está entre 0% y 0,1 %*”.
- 4.6 Respecto al comentario del examinador relacionado con que no es claro cómo la invención hace posible medir “*con precisión concentraciones incluso muy bajas*”, el solicitante manifiesta su completo desacuerdo, ya que considera que la descripción originalmente presentada describe claramente el método reivindicado.

Se aclara que todas las modificaciones realizadas en las reivindicaciones se encuentran debidamente soportadas por la información incluida en la descripción de la solicitud. En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye siete (7) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

5. Novedad y Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de las antiguas reivindicaciones 1 a 10 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en los documentos US2010/172470 (D1) y *An in situ X-ray absorption spectroscopy study of gold-chloride complexing in hydrothermal fluids*. Pokrovski Gleb et al. Chemical Geology 259 (2009. Pág. 17-29) citado como D3, así como la falta de nivel inventivo de las antiguas reivindicaciones 1 a

3
25

17 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en los documentos D1, JP2010286405 (D2) y D3.

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 está “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.

Así, 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).

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, específicamente en forma individual en cualquiera de los documentos D1 o D3, de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio.

En cuanto al nivel inventivo, me permito indicar que 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*”.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Considerando las anteriores definiciones, es deseo del solicitante presentar argumentos en contra de las declaraciones del Examinador objetando la novedad y el nivel inventivo de la presente invención.

De acuerdo con la descripción originalmente presentada, la invención busca proteger un método de medición **en línea** para determinar la concentración de un elemento

u
A

químico en un material de muestra. En el ejemplo más importante, esto significa que el material de muestra como carbón, coque o similar es transportado sobre una cinta transportadora, permitiendo conocer continuamente su contenido de mercurio o de otro metal pesado. Por lo tanto, el material de muestra se está moviendo de forma permanente en relación con la fuente de rayos X y el detector de rayos X, de tal manera que no existe una situación de laboratorio similar. Es así como la técnica anterior no enseña, describe o sugiere el uso del “*efecto de borde de absorción*” (ampliamente conocido en la física) para un tipo de medición de concentración de este tipo.

En relación con el documento D1, mi mandante desea aclarar que en dicho documento se tiene una complicada configuración tridimensional que hace necesario medir tanto la radiación transmitida como la radiación que no golpea el objeto a medir. Además, parece ser necesario en dicha configuración que la muestra (que debe ser una pieza única distinta, no un material a granel en una cinta transportadora) se coloque de una manera muy bien definida dentro del haz de medición. Por lo tanto, un “*transporte*” en el sentido de la nueva reivindicación 1 de la presente solicitud no es posible.

En cuanto al documento D2, éste describe un aparato de inspección Herean, el cual no es útil para la medición en línea de una concentración (desconocida) de un elemento traza. Según lo descrito en dicho documento, parece que dos rutas de medición distintas son necesarias con el fin de llevar a cabo el método descrito. De esta manera, el método reclamado en la presente solicitud funciona con una única y continua ruta de medición, contrario al descrito en el documento D2 que tiene que trabajar con dos rutas de medición. Adicionalmente, cabe resaltar que el documento D2 no lleva a cabo la etapa de medición del gramaje o el espesor del material de muestra, ya que se realiza una etapa de inspección de una “*muestra*” cuya geometría es conocida.

Por su parte, el documento D3 no menciona, enseña o describe un sistema o método de medición en línea, ya que describe que la muestra se coloca en un recipiente de acero de alta presión (página 18, párrafo 2, columna derecha), además de describir que las longitudes de onda son digitalizadas a través de escáneres EXAPS (página 21, párrafo 2, columna izquierda), por medio de un monocromador de doble cristal (página 18, párrafo 1, columna derecha). Además de describir que la medición es de larga duración, al mencionar “*pocas horas*” (página 7, párrafo 1, columna izquierda). De esta forma es obvio que el método científico descrito en D3 no se relaciona con una medición en línea como la reclamada en la presente solicitud.

De esta forma, teniendo que en cuenta que los documentos D1, D2 y D3, ni en forma individual ni en combinación, mencionan o sugieren todas las características técnicas reclamadas por el solicitante, no es posible afirmar que la invención hubiera podido haber sido derivada en forma obvia a partir de tales documentos.

Considerando lo anterior, es claro que las nuevas reivindicaciones 1 a 7 cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo, tal como se define en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 y como se explica detalladamente en el Manual Andino y la Guía para Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *“habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”* y *“(.) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso”*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

Señor Director,

CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

ANEXOS

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por siete (7) reivindicaciones.
- Documento de sustitución de poder de SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ a mí.