

P-4012

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **13-263.122**

Solicitud de patente a nombre de **ZIBO NATERGY CHEMICAL
INDUSTRY CO., LTD.**

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 acuerdo con la sustitución presentada el 13 de octubre de 2015, de la sociedad ZIBO NATERGY CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD., domiciliada en Shandong, China, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **8131** notificado por fijación en lista el 28 de junio de 2016, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar:

1. 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 2 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:
 - 1.1 Como primera medida, se modificó el preámbulo de la reivindicación 1 con el fin de que sea posible la identificación de dicho preámbulo y la parte caracterizadora de la invención.
 - 1.2 Adicionalmente, se definió en la reivindicación 1 el término “*medio de trabajo*”.

1.3 Asimismo, no se incluyen las antiguas reivindicaciones 2 a 4.

1.4 También, se modifica la antigua reivindicación 5 con el fin de dar claridad al paso adicional del método reclamado.

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 y novedad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales toda vez que el presente capítulo reivindicatorio tiene menor número de cláusulas que el originalmente presentado.

2. 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.

Como primera medida, se indica al examinador que se ha modificado la antigua reivindicación 1 con el fin de describir en el preámbulo un método *“para generar un flujo de gas de alta velocidad con un dispositivo que comprende un tubo de aire (1), un tubo de circulación (2) y un sistema de inicio y control (3), en donde el sistema de inicio y control (3) está comprendido de uno o una combinación de cualesquiera dos o más de un refrigerador (4), una bomba de circulación (5) y un intercambiador de calor (6), el método caracterizado porque comprende...”*. De esta forma, es claro que en el preámbulo de la reivindicación se indica el objetivo de dicho método y los dispositivos técnicos para obtener su objetivo final, sin que dichas características hagan parte de la caracterización del método. El enlace gramatical *“el método caracterizado porque comprende”* da inicio a las características técnicas del método que deben ser tenidas en cuenta para el análisis de patentabilidad. Así, el método es debidamente caracterizado por sus etapas técnicas secuenciales y las condiciones técnicas en cada una de las etapas. Se aclara que se ha eliminado la expresión *“que utiliza”*.

También, se ha incluido la expresión “*con punto de ebullición a presión atmosférica inferior a la temperatura ambiental*” en la reivindicación 1 con el fin de definir el término “*medio de trabajo*”.

En cuanto a la expresión considerada por el examinador como resultado a obtener en la reivindicación 1 (“*reduciendo el tubo de aire para modificar el diámetro del mismo o adicionalmente proporcionando un dispositivo de separación de gas líquido y un dispositivo de guía de flujo tal como una curva o un espiral en el tubo de aire (1)*”), es deseo del solicitante aclarar que esta hace referencia a la forma para guiar el medio de trabajo licuado dentro del tubo de circulación que corresponde a una característica técnica paso técnico v) del método. Se indica que la expresión original en inglés es “*by necking the gas pipe to varying the diameter thereof or by additionally providing a gas-liquid separation device and a flow guiding device such as a curve or spiral in the gas pipe (1)*”, que ahora es traducida como “*mediante estricción del tubo de aire que modifica el diámetro del mismo o mediante proporcionar adicionalmente un dispositivo de separación de gas-líquido y un dispositivo de guía de flujo tal como una curva o un espiral en el tubo de aire (1)*” para facilitar su entendimiento por parte del examinador como una característica técnica del método reclamado.

Adicionalmente, se indica que no se incluyen las antiguas reivindicaciones 2 a 4.

En relación con la antigua reivindicación 5, es deseo del solicitante manifestar que esta ha sido modificada con el fin de definir en forma más clara un paso adicional del método reclamado, específicamente el paso de “*comunicar una entrada y salida del tubo de aire con la atmósfera*”.

Con respecto a los términos “*presurizado*” y “*condensar*” en la reivindicación 1, se aclara que estos corresponden a términos ampliamente conocidos en el estado de la técnica. Una persona del oficio normalmente versada en la técnica puede entenderlos fácilmente a la luz de su conocimiento técnico estándar y las definiciones incluidas por el solicitante en la descripción de la presente solicitud.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye 2 reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

3. Novedad

El examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de las antiguas reivindicaciones 1 y 4 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el documento CN 1897168 (D1).

A este respecto, 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.

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 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 está comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, particularmente en el documento D1, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones 1 y 2.

Al analizar los argumentos expuestos por el examinador en el reporte técnico, llegamos a la conclusión de que la objeción se origina debido al hecho de que el examinador no está considerando el paso v) del método reclamado. Dicho paso describe en el presente capítulo reivindicatorio “(v) *guiar el medio de trabajo licuado hacia el tubo de circulación (2) mediante estricción del tubo de aire que modifica el diámetro del mismo o mediante proporcionar adicionalmente un dispositivo de separación de gas-líquido y un dispositivo de guía de flujo tal como una curva o un espiral en el tubo de aire (1)*”.

Se manifiesta muy respetuosamente al examinador que al comparar el método reclamado con el documento D1, no se encuentra dicha característica técnica en dicha anterioridad. El paso v) en el método reclamado indica que el tubo de aire cambia el diámetro del tubo mediante estricción, y el dispositivo de separación gas-líquido con canales curvos o espirales. Ni el documento D1, ni algún documento del estado de la técnica, menciona la característica indicada.

De esta forma, es claro que el método reclamado en la presente reivindicación 1 posee **al menos una** característica técnica diferente que no es mencionada o sugerida por el documento citado por el examinador como estado de la técnica. Por lo tanto, no

hubiera sido posible que una persona del oficio hubiera anticipado todas las características técnicas del método al considerar únicamente el documento D1, de forma individual o en combinación con su conocimiento estándar.

Adicional a lo anterior, es deseo del solicitante resaltar que el documento D1 fue tenido en cuenta por el examinador de la Oficina China de Patentes en el trámite de la solicitud internacional No. PCT/CN2012/000615. En dicho trámite en fase internacional, el examinador indico en su Opinión Escrita que la invención era novedosa e inventiva a la luz de las enseñanzas de dicho documento. Se adjunta traducción al inglés de la Opinión Escrita emitida por la Oficina China de Patentes para la solicitud internacional No. PCT/CN2012/000615.

Así, aunque el solicitante reconoce el principio de independencia de cada Oficina de Patentes, resulta sorprendente que otras Oficinas hayan reconocido el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la presente invención, mientras únicamente la Oficina de Patentes en Colombia se aparta del criterio unánime de tales Oficinas, siendo la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial conceptos universales.

Considerando los anteriores argumentos, se demuestra que la presente invención cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo tal y como se describen en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486/00.

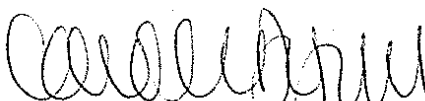
Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo 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- y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 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. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos”*, (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.

4. Anexos

- 4.1 Nuevo capítulo reivindicatorio que incluye 2 reivindicaciones
- 4.2 Traducción al inglés de la Opinión Escrita emitida por la Oficina China de Patentes para la solicitud internacional No. PCT/CN2012/000615

Señor Director,


CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co