

P-4299

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **14-098.834**

Solicitud de patente a nombre de **RWL WATER ISRAEL 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 de la sociedad RWL WATER ISRAEL LTD, domiciliada en Israel, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **9059** elaborado el 05 de septiembre de 2016, relacionado con concepto técnico de fondo, y para el cual solicité oportunamente prórroga el 25 de noviembre de 2016, atentamente me permito manifestar:

1. Modificación a las Reivindicaciones

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 13 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1** Se modificó el contenido de la reivindicación 1, a fin de señalar las características técnicas de los filtros y para no hacer referencia a resultados a alcanzar. Adicionalmente, se incorporó el contenido de la reivindicación 2, permitiendo diferenciar con mayor claridad la invención frente al estado de la técnica.

-
- 1.2 En vista de lo anterior, ya no se incluye la reivindicación 2. Tampoco se incluyen las reivindicaciones 8 y 9. Las reivindicaciones restantes, así como sus dependencias han sido reenumeradas.
 - 1.3 Se modificó el contenido de las nuevas reivindicaciones 4 y 6 (anteriores reivindicaciones 5 y 7) para no hacer referencia a un uso.
 - 1.4 La nueva reivindicación 7 (anterior reivindicación 10) fue modificada en concordancia con la nueva reivindicación 1. Su contenido también fue modificado para no hacer referencia a resultados a alcanzar.
 - 1.5 Las nuevas reivindicaciones 8 a 11 (anteriores reivindicaciones 11 a 14) fueron modificadas para recitar características técnicas del sistema.
 - 1.6 La nueva reivindicación 13 (anterior reivindicación 15) fue modificada para hacer referencia al primer filtro.

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 nivel inventivo planteadas por el examinador en su concepto técnico.

2. Pago de tasas

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

De otro lado, se adjunta recibo por concepto de pago de tasa para un nuevo examen de patentabilidad sobre el pliego reivindicatorio modificado, según lo estipulado en la Resolución No. 3719 del 2016.

3. Claridad y concisión de las reivindicaciones

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.

En particular y tal como se indicó arriba, las nuevas reivindicaciones 1 y 7 (anterior reivindicación 10) recitan las características técnicas de la invención, evitando el uso de referencias a resultados a alcanzar. De otro lado, las nuevas reivindicaciones 4 y 6 (anteriores reivindicaciones 5 y 7) ya o hacen referencia a usos.

Por su parte, dado que las reivindicaciones 8 y 9 no fueron incluidas en esta oportunidad, se ven superadas las objeciones formuladas para ellas.

Ahora bien, el examinador objetó las expresiones “mayor”, “menos”, “mayor”, “encima de”, “superior”, considerándolas como no claras. También objetó el uso de las expresiones “primera caída de presión”, “caída de presión”, “primer valor umbral”, “segundo valor de umbral”, “tercera caída de presión”, “tercer valor umbral”, considerándolas como no concisas.

En este sentido, manifestamos respetuosamente nuestro desacuerdo con la opinión del examinador. Por una parte, las expresiones “mayor”, “menos”, “mayor”, “encima de”, “superior”, resultan suficientemente claras dentro del contexto comparativo de la invención. En ninguno de estos casos las expresiones o las reivindicaciones están dirigidas de manera exclusiva a un elemento aislado que es “mayor”, “menos”, “mayor”, “encima de”, “superior”, sino que por el contrario, dichas características se encuentran dentro de un contexto específico y dentro de la definición de un grupo de componentes que constituyen la invención. Las reivindicaciones se refieren así a la definición de las características intrínsecas de la invención sólo como parte de una comparación entre elementos. De hecho, una definición en términos comparativos es lo suficientemente clara para una persona del oficio normalmente versada en la materia.

Por otra parte, las expresiones “*primera caída de presión*”, “*caída de presión*”, “*primer valor umbral*”, “*segundo valor de umbral*”, “*tercera caída de presión*”, “*tercer valor umbral*”, como bien señala el examinador, corresponden a términos conocidos y en el presente caso, no carecen de concisión, toda vez que el estado de la técnica no afecta su novedad ni su nivel inventivo como se demuestra más adelante. Así, el solicitante puede incluir estas expresiones en las reivindicaciones, ya que no existe una limitación en vista de las divulgaciones existentes en el estado de la técnica.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye 13 reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

4. Nivel inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de nivel inventivo de las anteriores reivindicaciones 1, 2, 3 a 15, 16 y 17 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en los documentos US 2010/038310 (D1) y US 2010/116647 (D2).

A este respecto, 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.

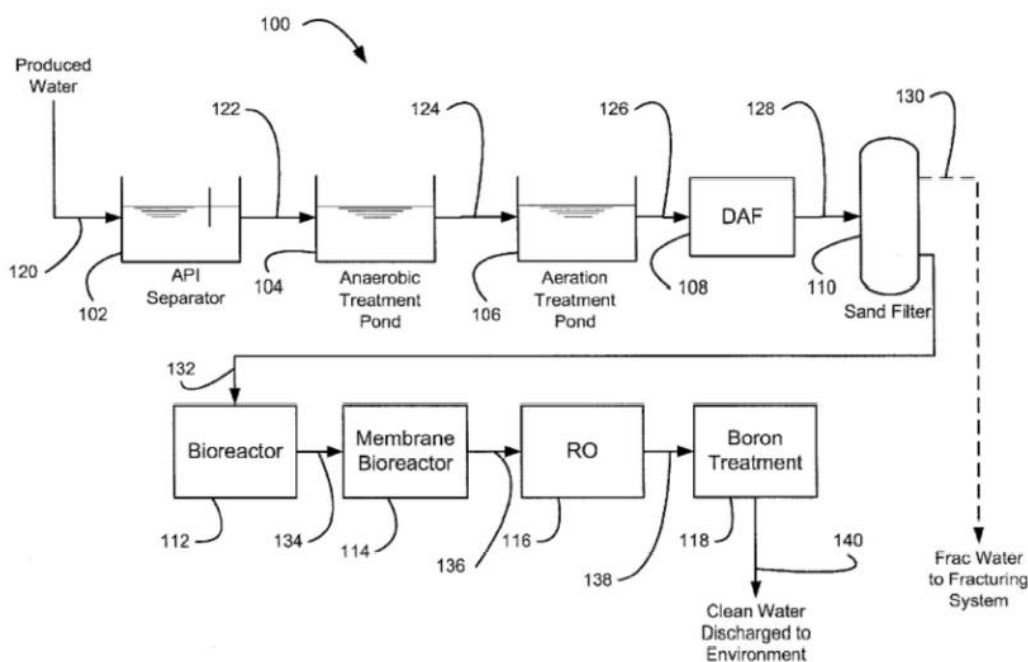
Considerando la anterior definición, es deseo del solicitante señalar que la combinación de las enseñanzas de D1 y D2 no hace obvia la presente invención.

Específicamente, D1 describe un sistema de tratamiento de aguas residuales destinado a recuperar aguas contaminadas con desagües, metanol y boro. Una copia de la Fig. 1 de D1 se reproduce a continuación. Como se muestra, el sistema incluye una cadena de unidades de tratamiento incluyendo un separador por gravedad, tal como el separador API **102**, un sistema de tratamiento anaeróbico **104**, un sistema de tratamiento de aireación **106**, un separador de flotación, tal como un sistema de flotación de aire disuelto (DAF por sus siglas en inglés) y un sistema de filtración (filtro de arena) **110**.

En vista de los comentarios del examinador, entendemos que se refiere al filtro de arena 110 como el primer filtro de la reivindicación 1 de la presente solicitud.

Seguido al filtro de arena **110**, el sistema también incluye biorreactores **112** y **114** y un sistema de ósmosis inversa **116**. Como se muestra claramente en la siguiente figura, el agua pasa desde el filtro de arena **110** al biorreactor **112** y desde el biorreactor **112** a la bio-membrana **114**. De acuerdo con la objeción del examinador, el biorreactor **112** sería análogo al segundo filtro de la reivindicación 1 y la bio-membrana **114**.

Figura 1 de D1



Una persona del oficio normalmente versada en la materia sabe que un biorreactor no es un filtro y claramente no es un filtro de hilo, tal como se expone en la reivindicación 1 modificada de la presente solicitud. La bio-membrana **114** (por ejemplo, ZENON) puede filtrar partículas entre 0.05 y 0.1 μm y no sería adecuada para filtrar de manera fiable partículas de 0.5 μm . D1 no describe un filtro de hilo o un filtro de partículas de 0,5 μm . Además, como reconoce el examinador D1 no describe la limpieza automática del segundo filtro.

Por su parte, D2 describe una planta de tratamiento de aguas de lastre que tiene al menos una unidad de filtro para filtrar el agua antes de la desinfección. De hecho, el párrafo 50 de D2 describe de forma general un lavado en contracorriente con una alta presión de agua de lavado en contracorriente. D2 no enseña ni sugiere, el *“limpiar automáticamente el filtro de hilo mediante chorros de agua”*, según se expone en la nueva reivindicación 1.

Consecuentemente, la combinación de D1 y D2 no afecta el nivel inventivo de la presente solicitud y la objeción del examinador se supera.

De esta forma, se demuestra que las nuevas reivindicaciones 1 a 13 cumplen con el requisito de nivel inventivo según los lineamientos del artículo 18 de la Decisión 486/00.

5. Conclusión

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse que:

- i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada en la descripción, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486; y
- ii) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D1 y D2, cumpliendo así con los requerimientos del Artículo 18 de la Decisión 486.

En consecuencia, se solicita atentamente otorgar el privilegio de patente solicitado, toda vez que esta solicitud cumple con los requerimientos de la Decisión 486.

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.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

ANEXOS

- Nuevo capítulo reivindicatorio que incluye 13 reivindicaciones.
- Recibo por concepto de pago de tasa para un nuevo examen de patentabilidad sobre el pliego reivindicatorio modificado, según lo estipulado en la Resolución No. 3719 del 2016.