

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Cra. 7 # 74 – 64 Oficina 506
Tel: (571) 3132408 – 3132423 - 3132410 - 3131759
Fax: (571) 3131647 - 3132367
E-mail: mail@rubiolawyers.com
Apartado Aéreo 21848
Bogota, D.C. -Colombia

Doctor

José Luis SALAZAR LOPEZ

Jefe de la División de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

REF. Expediente No.: 15-269430
Patente de Invención: “SURFACTANTES CATIONICOS Y
MINERALES CARBONOSOS”
PCT: PCT/EP2014/057932
Solicitante: AKZO NOBEL CHEMICALS
INTERNATIONAL B.V.

RESPUESTA A REQUERIMIENTO OFICIO NO.579 NOTIFICADO EL 20 DE ENERO DE 2017 Y CUYO VENCIMIENTO ES DE 19 DE ABRIL DE 2017

Humberto RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.17´192.062 de Bogotá, Abogado en Ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de apoderado de la Sociedad **AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.** domiciliada en Stationsstraat 77, Amersfoort, (Holanda), Países Bajos; conforme al poder que para todos los efectos relacionados con la Propiedad Industrial me fue conferido por la citada compañía, debidamente reconocido por su Despacho; encontrándome dentro del término legal para dar contestación al auto proferido por su Despacho mediante Oficio No.579, notificado por fijación en listada 20 de Enero de 2017, me permito:

Manifiestar:

I. En el informe oficial emitido sobre la presente solicitud, se han emitido las objeciones que a continuación se resumen:

1. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

- Las reivindicaciones no son claras porque presentan términos generales.
- En la reivindicación, 4, no es clara porque presenta término indefinido y/o impreciso tal como: “o más” y “uno o más” utilizado para definir el rango de varias características del método deben eliminarse.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Pagina 2 de 5

Expediente No. 15-269430

Respuesta Acción Oficial Art 45

Abril 6, 2017

- La reivindicación 1 tiene por objeto un método, sin embargo, aunque muestra la secuencia de etapas técnicas no enseña las etapas técnicas con sus condiciones técnicas (temperaturas, flujos, presiones, etc.), por todo lo anterior estas reivindicaciones no son claras.
- La reivindicación 2 no es concisa ya que divulga la misma materia contenida en la reivindicación 1, se sugiere hacer la aclaración respectiva.

2. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 18 de abril de 2013, y se encontrar los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud.

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US5061459	"Prevention of copper dissolution during cyanidation of gold ores"	29/octubre/1991

El documento divulga un método para el tratamiento de minerales de metales preciosos que contienen cobre, particularmente minerales de oro de la que el metal precioso es para ser recuperados por cianuración, para reducir el efecto nocivo del cobre en el proceso general de ganar metal precioso.

3. Examen de patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en: "Un método para la recuperación de un metal a partir de un mineral o concentrado. Las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes 2, 4, 6, 7, 8 y 9, 11. Puesto que las reivindicaciones dependientes 2, 4, 6, 8 a 13 no mencionan alguna característica que haga nuevo el sistema de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 3 porque divulgan un método para el tratamiento de minerales de metales preciosos que contienen cobre, particularmente minerales

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Pagina 3 de 5

Expediente No. 15-269430

Respuesta Acción Oficial Art 45

Abril 6, 2017

de oro de la que el metal precioso es para ser recuperados por cianuración, para reducir el efecto nocivo del cobre en el proceso general de ganar metal precioso.

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 5 porque divulgan un método para el tratamiento de minerales de metales preciosos que contienen cobre, particularmente minerales de oro de la que el metal precioso es para ser recuperados por cianuración, para reducir el efecto nocivo del cobre en el proceso general de ganar metal precioso.

4. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US5061459	"Prevention of copper dissolution during cyanidation of gold ores"	29/octubre/1991

II. En contestación a las objeciones anteriores, manifestamos lo siguiente:

1. Reivindicaciones (Art 30 D486, Art. 22 PCT)

Con el objeto de superar las objeciones contenidas en el informe del examen de patentabilidad, acompañamos a esta respuesta un nuevo capítulo reivindicatorio (reivindicaciones 1-12), todas las cuales están sustentadas en el contenido de la solicitud internacional PCT originalmente presentada, y por lo tanto es permitido según el Artículo 34 de la Decisión 486. Advirtiéndole que el capítulo reivindicatorio modificado no incluye materia nueva.

Modificación del pliego de reivindicaciones

A continuación, se explicarán en detalle las modificaciones introducidas al capítulo reivindicatorio que se presenta con esta respuesta:

- En la nueva reivindicación 1 se ha modificado para que se clara y concisa.
- Se ha eliminado la reivindicación 2 que divulgaba la misma materia de la reivindicación 1.
- Con respecto a los términos objetados por la examinadora en su reporte, se han eliminado algunos que pueden ser considerados que no definen el rango y otros términos se han modificado para que sean más precisos. En cuanto a otros de los términos objetados, el solicitante respetuosamente discrepa de estas objeciones puesto que considera que estos términos son bien conocidos en el arte de la presente solicitud de invención. En el

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Pagina 4 de 5

Expediente No. 15-269430

Respuesta Acción Oficial Art 45

Abril 6, 2017

informe de búsqueda internacional de IPRP no se opuso al uso de estos términos, ni tampoco ninguna otra jurisdicción en la cual esta solicitud está pendiente. Además, en toda la práctica de patentes se utilizan varios de estos términos para designar que uno de los elementos debe estar presente.

Adicionalmente manifestamos que dichos términos están bien definidos en el capítulo descriptivo.

2. De la solicitud de Patente.

Examen de Patentabilidad (Artículo 14 D 486)

Novedad

Con respecto al análisis del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, en primer lugar hay una observación que quisiéramos hacer, aun cuando este aspecto ha perdido relevancia en virtud de la enmienda introducida en la nueva reivindicación independiente 1. Al respecto nos permitimos realizar las siguientes observaciones:

En primer lugar, D1 no revela minerales que contienen materiales carbonosos, como se reivindica en la reivindicación 1. D1 se refiere a reducir el efecto deletéreo de otro metal (cobre en particular) sobre el proceso general de ganar metal precioso, pero no revela ni sugiere nada que hacer con materiales carbonosos. En realidad, D1 no menciona materiales carbonosos en lo absoluto. Por lo tanto, D1 no sugiere todos los elementos que contiene la nueva reivindicación 1.

En segundo lugar, no se han proporcionado pruebas para demostrar una razón que hubiera llevado a una persona de habilidad a modificar las enseñanzas D1 para aplicar a los minerales carbonosos. Como se indica en el Antecedentes de la Invención de la presente solicitud, se conoce el pre-tratamiento de pasivación de metales, tales como cobre con tensioactivos, pero es diferente del tratamiento de materiales carbonosos.

Por otra parte, a fin de hacer obvia la materia, no basta con demostrar que un experto en la materia podría haber llegado al objeto alegado, sino que realmente lo habría hecho. No hay nada en D1 que motive al experto en la materia a llegar al método reivindicado.

En el informe emitido por la oficina de patentes, no ha proporcionado ninguna evidencia subyacente dentro del registro para proporcionar los fundamentos racionales por la razón de combinar las referencias citadas de una manera que hace evidente la materia reclamada. De hecho, no se

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Pagina 5 de 5

Expediente No. 15-269430

Respuesta Acción Oficial Art 45

Abril 6, 2017

proporciona un análisis de cómo los elementos de D1 se combinarían con otros elementos de la manera requerida en las reclamaciones pendientes.

Por todo lo argumentado anteriormente, el documento D1, no traza las pautas para llegar a las características técnicas de la presente invención, mucho menos sugieren como hacerlo, en consecuencia, la solución técnica propuesta no se deriva de manera evidente del estado de la técnica y por lo tanto es inventiva.

Teniendo en cuenta que las nuevas reivindicaciones presentadas con esta respuesta definen la materia que se desea proteger, siendo claras, concisas y debidamente sustentadas en la descripción original, consideramos que se han superado todas y cada una de las objeciones expuestas por el examinador, por lo que el capítulo reivindicatorio cumple con los requisitos de patentabilidad conforme lo establece el artículo 14 de la Decisión 486.

De manera atenta solicito a su Despacho, tener en cuenta todos y cada una de las consideraciones expuestas previamente, al momento de estudiar el presente caso.

III. Anexo:

- i. Capítulo reivindicatorio modificado (1-12).

IV. Petición:

Conforme a lo anterior, una vez atendidos los requerimientos y exigencias del examinador y al tener en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, solicito muy amablemente a su Despacho, llevar a cabo un nuevo estudio de patentabilidad teniendo en cuenta los argumentos aquí expuestos y sea concedido el privilegio de invención solicitado, y en caso contrario se hagan las correspondientes observaciones con el ánimo de hacer lo pertinente dentro del presente trámite.

Atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17'192.062 de Bogotá

T.P. 50.007 de Consejo Superior de la Judicatura.

COD. 4134