

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2018/0008376

Solicitud de Patente de Invención Titulada: “DISPOSITIVO PURIFICADOR IONICO MULTIPROPOSITO PARA AGUAS RECREATIVAS Y/O INDUSTRIALES”

Solicitante: AMBIENTE SOLUCIONES S.A.S.

Nuestra Ref.: P2020/200016

RESPUESTA AL OFICIO No. 200563, NOTIFICADO EL 30 DE ABRIL DE 2020
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal de prorrogas previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. a- En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la presente solicitud, me permito adjuntar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud. Así entonces, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- Se modifica la Reivindicación 1 reemplazando la expresión “CuInox” por la expresión “Cu-Inox” para mejorar el entendimiento de la Reivindicación;
- se modifica la Reivindicación 3 eliminando la expresión “de otros procesos industriales” para mejorar el entendimiento de la Reivindicación. Lo anterior tiene soporte en la página ;
- se modifica la Reivindicación 8 reemplazando la expresión “eta” por la expresión

“está”

- se modifica la Reivindicación 10 indicando que esta depende ahora de la Reivindicación 9, lo anterior para mejorar el entendimiento de la reivindicación;

Valga anotar que las modificaciones efectuadas en el Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original. Éstas por el contrario corresponden a una drástica limitación de la materia reclamada y tienen el propósito de dar mayor claridad a la materia reclamada.

2. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones respecto a la claridad de las reivindicaciones:

- la Reivindicación 1 no es clara porque contiene la sigla “*CuINOX*”;
- la Reivindicación 1 no es clara porque el elemento “*porta-electrodo*” no indica como “*recibe*” los electrodos puesto que no tiene un elemento de “*recepción*”, o de “*succión*”;
- la Reivindicación 3 no es clara porque contiene la expresión “*otros procesos industriales*”, la cual es relativa por lo que no permite distinguir la invención del estado de la técnica;
- la Reivindicación 8 no es clara porque tiene un error de redacción en la palabra “*eta*”.

b- En primer lugar deseo resaltar las modificaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto como se indica en el punto 1 del presente memorial, en donde se modificó la Reivindicación 1 reemplazando la expresión “*CuInox*” por la expresión “*Cu-Inox*”, se eliminó la expresión “*otros procesos industriales*” de la Reivindicación 3 y se reemplazó la expresión “*eta*” por la expresión “*esta*”.

i) Con respecto a la objeción de la Reivindicación 1 sobre la sigla “*CuINOX*” y siguiendo la sugerencia del Despacho, me permito señalar que esta sigla ya fue reemplazada por la sigla “*Cu-Inox*”. Por lo cual, considero superada la objeción respecto a dicha sigla.

ii) Ahora bien, ante la objeción de término “*porta-electrodo*”, me permito resaltar que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad

de un concepto inventivo desarrollado, **sin importar la amplitud de éste**, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invención y no haya arte previo que afecte su patentabilidad. Es decir, una reivindicación puede ser tan amplia como se requiera para así poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado y no solamente las modalidades preferidas o específicamente ejemplificadas en la solicitud. De esta manera, en este caso el término objetado (“*porta-electrodo*”) son a todas luces claras y concisas para una persona medianamente versada en la materia y, por el contrario, especificar el término como por ejemplo especificando qué sistema de agarre específico usa el electrodo, sería una limitación injustificada ya que estas características no corresponden a los elementos esenciales para que el concepto inventivo reclamado funcione. Es más, en una modalidad de la invención y como lo entendería una persona medianamente versada en la materia, el porta-electrodo puede ser un contenedor que contiene en su interior los electrodos.

Asimismo, la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes. Como el Despacho debe saberlo, una patente de invención **no se limita a una única modalidad**, sino que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención, en este caso, la variación de tipos de sujeción de los electrodos) ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención. Así las cosas, la objeción planteada por el Despacho no resulta procedente debido a que la inclusión de elementos y condiciones específicas **no esenciales** en las reivindicaciones (como elementos específicamente detallados del sistema de sujeción de los electrodos de la invención) limitaría injustamente el derecho del inventor a reclamar el alcance del concepto inventivo desarrollado. Al incluir elementos no esenciales, el alcance de la protección se ve limitado en tanto que, para que existiera una infracción, dichos elementos no esenciales deberían necesariamente estar presentes en el **producto o proceso** infractor, lo que fácilmente podría lograrse al tratarse de elementos que pueden ser cambiados o modificados. Por lo tanto, el precisar características adicionales que **no son esenciales** limitaría injustificadamente la protección de la patente, máxime, cuando la invención que se desea proteger ya está definida mediante todas las características técnicas esenciales a través de la caracterización de la combinación de elementos novedosa e inventiva que aquí se reclaman.

Por todo lo anterior, considero superada la objeción.

iii) Con respecto a la objeción de la Reivindicación 3 sobre la expresión “*otros procesos industriales*” y siguiendo la sugerencia del Despacho, me permito indicar

que la expresión objetada ya fue eliminada de la Reivindicación. Por lo que considero superada dicha objeción.

iv) Con respecto a la objeción de la Reivindicación 8 sobre la expresión “eta” y siguiendo la sugerencia del Despacho, me permito señalar que la expresión objetada se reemplazó por “está”, por lo cual considero superado este punto del Examen de Fondo.

Teniendo en cuenta lo anterior, considero respetuosamente que el Capítulo Reivindicatorio cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos en el Manual Andino de Patentes (en adelante, MAP) y la Guía para Examen de Solicitudes de Patente y Modelo de Utilidad de la SIC (en adelante, Guía de la SIC), permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada.

3. a- El Despacho señala que la Reivindicación 1 carece de nivel inventivo a la luz de los documentos WO 90/10097 (D1) y US 7,374, 655 (D2).

El Despacho argumenta que D1 es el estado de la técnica más cercano a la Reivindicación porque divulga un purificador que tiene una carcasa flotante para soportar la celda de purificación por debajo de la superficie del agua y para soportar un arreglo de celdas solares para proporcionar energía a la celda que tiene un ánodo cilíndrico y un cátodo en la forma de alambre. La operación de celdas de purificación incluye procesos electrolíticos y oxidación para destruir las bacterias y las algas en el agua. El Despacho indica que **D1 no divulga** una unidad o módulo de acumulación de energía (3) conectado con el módulo fotovoltaico (1) y un medidor de pH.

El Despacho afirma que el efecto de incluir u la unidad de acumulación de energía y un medidor de pH, es que el dispositivo es más autónomo y puede monitorear las condiciones del agua constantemente. Por lo tanto, el problema técnico objetivo propuesto por el Examinador lo formula de la siguiente manera: *¿Cómo modificar el purificador conocido en D1 para mejorar su autonomía y monitorear las condiciones del agua constantemente?*

El Despacho afirma que incluir un acumulador de energía conectado al módulo fotovoltaico y un medidor de pH para volver el dispositivo más autónomo y que monitoree constantemente el agua, ya está divulgado en el documento D2 que se refiere a un dispositivo de purificación de agua que comprende una pluralidad de celdas electrolíticas (Reivindicación 17). Se utilizan en un arreglo de suministro de energía supercapacitores

en vez de baterías (Fig. 3 d). Las series de las celdas electrolíticas se forman de cobre/metál, zinc/cobre, y carbono/zinc (Reivindicación 21). Se analiza el pH que sale de la celda, el incremento en el pH, el cambio de pH dentro de la celda (Col. 29, líneas 60 a 67). El controlador puede estar conectado a un sensor de pH (Col. 43, líneas 46 a 47).

Finalmente, el Despacho señala que la persona medianamente versada en la materia, incluiría un acumulador de energía tal como un capacitor o una batería y un medidor de pH del documento D2 en el purificador de D1, para así llegar al objeto de la Reivindicación 1, por lo que la considera obvia.

b- i) En primer lugar, y atendiendo a las disposiciones del Artículo 35 de la Decisión 486 de 2000, solicito se realice la **conversión** de modalidad de solicitud de patente a modelo de utilidad de la Patente de invención titulada DISPOSITIVO PURIFICADOR IONICO MULTIPROPOSITO PARA AGUAS RECREATIVAS Y/O INDUSTRIALES” con el expediente No. NC2018/0008376, teniendo en cuenta que la solicitud cumple con los requisitos de novedad y de aplicación industrial.

i) Con el ánimo de indicar la procedencia de la solicitud de conversión de solicitud de patente de invención a solicitud de patente de modelo de utilidad, me permito señalar que el artículo 35 de la Decisión 486 de 2000 establece lo siguiente:

*“Artículo 35.- **El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad.** La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita.
La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse sólo una vez.
La solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial.
Las oficinas nacionales competentes podrán sugerir la conversión de la solicitud en cualquier momento del trámite, así como disponer el cobro de una tasa adicional para la presentación de las solicitudes de conversión (...).”* (Negrilla y subrayado fuera de texto).

ii) En virtud de lo anterior, vale la pena resaltar que para la procedencia de una solicitud de conversión de patente de invención a una solicitud de patente de modelo de utilidad, ésta puede realizarse en cualquier momento **durante el trámite.**

En este sentido, el Artículo 87¹ del C.P.A.C.A, incluido en su capítulo VIII del Título III, denominado “*conclusión del procedimiento administrativo*”, establece que los actos administrativos quedarán en firme cuando contra ellos no proceda ningún recurso, o desde el día siguiente a la publicación, comunicación o decisión sobre los recursos interpuestos. De lo anterior queda claro, y sin lugar a dudas, que en los casos que proceden recursos, el trámite administrativo **solo** concluye hasta el **día siguiente a la notificación oficial de la decisión que resuelve los recursos interpuestos.**

De igual forma, el artículo 43 de C.P.A.C.A², establece que los actos definitivos, es decir, aquellos que ponen fin al trámite administrativo que imposibilitan cualquier actuación posterior, son los que, o bien deciden el asunto, o los actos de cierre y que no permiten la continuación del trámite.

De igual forma, la Resolución 3719 de 2016 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC), “por la cual se adiciona y se modifican unos numerales en el capítulo I del título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio”, indica que la **conversión**, división o fusión de solicitudes de **patente puede presentarse en cualquier momento del trámite administrativo, estableciendo como único condicionante, el que la conversión sea presentada antes de que se profiera resolución definitiva sobre el mismo:**

*“1.2.2.3. Conversión, división o fusión de solicitudes. El solicitante tendrá la posibilidad de presentar una **solicitud de conversión, de división o de fusión de una solicitud en cualquier momento del trámite, incluso hasta antes de que se profiera la resolución que decide el recurso**, si lo hubiese.”* (Negrilla y subrayado fuera del texto).

Por lo anterior, se entiende que tanto la legislación aplicable como la jurisprudencia desarrollada en el tema, han determinado que el **trámite administrativo culmina en el**

¹ C.P.A.C.A- “**Artículo 87: Firmeza de los actos administrativos.** Los actos administrativos quedarán en firme:

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso.

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. (...)” (Negrilla fuera del texto)

² “**Artículo 43: Actos definitivos.** Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación.”

momento que se decide los recursos interpuestos, en caso que procedan, y específicamente, para la conversión de una solicitud de patente de invención a una solicitud de patente de modelo de utilidad, la SIC ha sido clara en expresar que esta procede incluso hasta antes que se decida los recursos correspondientes al agotamiento de la vía gubernativa.

iii) Ahora bien, la norma indica como segundo requisito de forma para la aceptación de conversión de la solicitud, que la naturaleza de la invención lo permita. Adicionalmente, el Instructivo para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC³, establece lo siguiente frente al cambio de modalidad de solicitud:

“2.1.7 Cambio de modalidad de la solicitud

*El examinador verificará que la materia objeto de protección permita la conversión de patente de invención a modelo de utilidad, que haya presentado el solicitante, o que proponga el examinador. Para este propósito, **deberá asegurarse que la materia no verse sobre procedimientos, procesos, métodos, sustancias o composiciones ni esté excluida de patentabilidad.**”* (Negrilla y subrayado fuera del texto).

Por lo anterior, se tiene que una solicitud de conversión siempre debe ser aceptada a trámite, siempre y cuando la naturaleza de la invención lo permita, y se verifique que la solicitud no verse sobre procedimientos, procesos, métodos, sustancias, composiciones o que esté excluida de patentabilidad, lo cual no ocurre en el presente caso.

En virtud de lo anterior, la solicitud de conversión que se presenta en este memorial, es procedente, en la medida que el modelo de utilidad está incluido en la naturaleza de la invención original, y no versa sobre un procedimiento, proceso, método, sustancia o composición.

iv) La solicitud de la referencia, representa una mejora técnica a un artículo existente (dispositivo purificador iónico multipropósito para aguas recreativas y/o industriales), que comprende un módulo fotovoltaico (1) compuesto por un panel fotovoltaico; una unidad o módulo de acumulación de energía (3) conectado con el módulo fotovoltaico (1); electrodos (5) fabricados a partir de Cobre (Cu), Zinc (Zn), Plata (Ag),

³ Capítulo II. Examen de fondo. Sección 2.1.7, página 50.

Oro (Au), alma de cobre con recubrimiento de acero inoxidable (Cu-Inox) o combinaciones de los mismos; un elemento porta-electrodo (6) que recibe los electrodos (5) y dispersa las partículas iónicas al agua; un medidor de pH; y una estructura externa (7) dentro de la cual se almacenan todos los elementos del dispositivo.

v) Ahora bien, tal y como se ha manifestado en este memorial, la presente invención cumple con los requisitos establecidos por la Decisión 486 de 2000 para los modelos de utilidad. Lo anterior, quedó probado en el primer examen de fondo, Oficio No. 200563, en el cual la SIC **no** alegó falta de novedad o aplicación industrial de la solicitud de patente de la referencia, **aceptando que existe novedad frente al estado del arte.**

Con el ánimo de establecer con claridad las diferencias entre el presente invento y el arte previo citado tanto en el primer examen como en este primer examen de fondo, a continuación me permito enumerar las diferencias entre el presente invento y el arte previo citado:

- **WO 90/10097 (D1) no divulga** una unidad o módulo de acumulación de energía (3) conectado con el módulo fotovoltaico (1), ni tampoco divulga un medidor de PH. En el caso de D1 y como lo menciona el Despacho en su análisis, D1 no hace mención de ningún tipo de unidad o módulo de acumulación de energía, ni mucho menos un medidor de PH;
- **US2004011794 (D2) no divulga** un elemento porta-electrodo (6) que recibe los electrodos (5) y dispersa las partículas iónicas del agua. Como lo menciona el Despacho en su análisis, D2 no hace mención a un elemento porta-electrodos que reciba los electrodos.
- **D2 no divulga** una estructura externa (7) dentro de la cual se almacenan todos los elementos del dispositivo. En el caso de D2, este no menciona que una sola estructura almacene todos los elementos del dispositivo de D2.

De acuerdo con lo anterior, con el fin de fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, me permito señalar que, de acuerdo al MAP, el arte previo debe divulgar explícitamente todas y cada una de las características de la invención.⁴ Es más, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que para establecer una objeción válida contra la novedad, la divulgación del arte previo debe ser lo suficientemente

⁴ Manual Andino de Patentes, 2004, Sección 9.4

detallada para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención.⁵. En el presente caso, nada en D1 o D2 anticipa completamente las características estructurales esenciales reclamadas en la presente invención por lo que resulta nueva frente al arte previo citado.

Por lo anterior, y según lo estipulado en el artículo 81 de la Decisión 486, la presente invención cumpliría con los requisitos para una concesión de patente de modelo de utilidad, por lo que solicito respetuosamente se conceda la patente de modelo de utilidad sobre la invención de la referencia.

Respetuosamente reitero que, una solicitud de modelo de utilidad sólo necesita cumplir con los requisitos de novedad y aplicación industrial, por lo que es innecesario discutir en este punto el nivel inventivo de la invención.

4. Por todo lo anterior, considero que las observaciones presentadas por el Despacho han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que se tengan por cumplidos los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486, y se proceda con la concesión de la patente

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Capitulo Reivindicatorio Modificado
- Copia del comprobante de solicitud de conversión de Patente de Invención a Modelo de Utilidad.

⁵ Proceso 06-IP-89 (<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>); y Proceso 36-IP-2004 (<http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>)