

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2020/0007810

Solicitud de Patente de Invención titulada: “AGENTE SUPRESOR DE POLVO Y SU PROCESO DE ELABORACIÓN”

Solicitante: C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1-A S.A.

Nuestra Ref.: P2020/000121

RESPUESTA AL OFICIO No. 13982, NOTIFICADO EL 22 DE AGOSTO DE 2023

(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 previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado** que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado originalmente el 25 de junio de 2020. Así entonces, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se realizan los siguientes cambios:

- se eliminaron las Reivindicaciones 3, 15, 16 y 20;
- las nuevas Reivindicaciones 3 a 16 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 4 a 14 y 17 a 19;
- en la Reivindicación 1 se definió el sistema polimérico acrílico, de acuerdo con la materia reclamada en la Reivindicación 3 original;
- en la nueva Reivindicación 12 se definieron el derivado de lignina y el agente coalescente de la etapa a), se definió el sistema polimérico acrílico, y se definieron condiciones de temperatura y agitación para las etapas a), b), c), d) y f), lo cual

encuentra soporte en las páginas 5 y 6 del Capítulo Descriptivo y en el alcance de la materia reclamada en la Reivindicaciones 15, 16 y 20 originales;

- se ajustaron la numeración y las dependencias de acuerdo con los cambios realizados.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al 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. Por el contrario, estas corresponden a una limitación de la materia reclamada inicialmente.

2. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones en relación con el Capítulo Reivindicatorio:

- el Capítulo Reivindicatorio no es coherente ya que las proporciones de cada uno de los componentes del agente supresor de polvo reclamado en la Reivindicación 1 no son mencionadas en la Reivindicación 13;
- la Reivindicación 13 no es clara porque menciona la expresión “*al menos*”, el cual es relativo y no permite distinguir la invención del estado de la técnica;
- la Reivindicación 13 muestra la secuencia de etapas técnicas de manera general, sin reivindicar sus condiciones técnicas, las cuales definen completamente la invención.

b- i) En respuesta, y en relación con la objeción frente a la coherencia del Capítulo Descriptivo, señalo respetuosamente que se definieron las condiciones de temperatura y agitación para las etapas a), b), c), d) y f) del proceso para obtener un agente supresor de polvo reclamado en la nueva Reivindicación 12, de manera que, se encuentra definido adecuadamente por cada una de sus etapas y condiciones esenciales en línea con lo soportado y ejemplificado en el Capítulo Descriptivo.

Además, difiero respetuosamente de la opinión del Despacho, ya que, de acuerdo con lo establecido por el Manual Andino de Patentes (en adelante MAP), *si la invención es un producto nuevo e inventivo (reivindicación de producto), en la solicitud se pueden incluir dos o más reivindicaciones cubriendo procesos (reivindicación de proceso) para su fabricación. **El concepto inventivo único que es común a todas las reivindicaciones es el producto nuevo e inventivo.***¹ En este caso, la nueva Reivindicación 12 reclama un proceso

¹ Secretaria General de la Comunidad Andina. OMPI. Manual Andino para el Examen de Patentes, 2022, sección 4.6.13.

para obtener un agente supresor de polvo de acuerdo con la Reivindicación 1, es decir, tiene como finalidad obtener el producto reclamado en dicha reivindicación por lo que cumple con lo establecido por el MAP.²

De otro lado, me permito aclarar que, aunque el proceso de la nueva Reivindicación 12 es un proceso para obtener la composición de la Reivindicación 1, no es necesario incluir en la nueva Reivindicación 12 las concentraciones de todos los componentes como se definen en la Reivindicación 1 para que la reivindicación de proceso tenga coherencia, como sugiere el Despacho, ya que las características esenciales de una reivindicación de proceso son las etapas y condiciones del mismo. En ese sentido, como ya se mencionó anteriormente, definir otras condiciones no esenciales, tales como las cantidades de los ingredientes en este caso, limitaría injustamente el concepto inventivo al que el inventor tiene derecho puesto que la protección de la patente **debe abarcar el método sin importar la escala a la que este se realice.**

De hecho, dicha solicitud es por demás equivocada por cuanto las cantidades o proporciones de componentes empleados en un método para obtener un producto determinado, no siempre son las mismas cantidades y proporciones de dicho producto. Es de conocimiento general para cualquier persona medianamente versada en la materia que un proceso puede tener etapas en las que parte de los componentes inicialmente incorporados en dicho proceso se pueden perder o convertir en otros componentes por lo que, en el producto final, la proporción inicial de los componentes no siempre se conserva.

ii) Ahora bien, en relación con la objeción respecto al respecto al término “*al menos*”, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre el hecho de que el término objetado no está excluido por el MAP ni por la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (en adelante Guía de la SIC) por lo que no debe considerarse impreciso, pues la persona medianamente versada en la materia sería capaz de entender que “*al menos*” establece los **requisitos mínimos** que debe cumplir la reivindicación para ser reproducida. En este caso, dicha persona entendería que la expresión “*al menos*” no es imprecisa al considerar que las reivindicaciones definen claramente un número limitado de opciones en los tensoactivos, en otras palabras, es claro que dicha expresión establece que la etapa c) incorpora un tensoactivo que puede ser un tensoactivo no iónico, un tensoactivo aniónico o mezclas de los mismos. Por lo tanto, la expresión “*al menos*” es clara y debe aceptarse.

² Íbidem, sección 4.5.3.

iii) En vista de las modificaciones realizadas y los argumentos presentados, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad, concisión y soporte establecidos en el Artículo 30 de la Decisión 486, permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia entender clara e inequívocamente el alcance y los límites de la materia reclamada, así como reproducirla con base en sus conocimientos del campo técnico y la información contenida en el Capítulo Descriptivo, sin necesidad de recurrir a experimentación adicional exhaustiva.

3. a- i) El Despacho afirma que las Reivindicaciones 1 a 20 carecen de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de ES2693533T3 (D1) y WO2020/006817 (D2).

El Despacho considera a D1 como el arte previo más cercano a la Reivindicación 1, ya que divulga una composición en base acuosa que comprende: terpolimero vinilveova-acrilato:30 - 65%, coloide protector: 0,1- 5,0%, agentes coalescentes:0,5- 4,5 %, estabilizantes no ionico:0,1-5,0 %, agente reologico:0,4 - 5,0 %, agente control de pH:0,1-2,0% y agua:30 - 60 % (Reiv. 1 y 6) para la estabilización de suelos, el control de polvo y de la erosión de taludes (Resumen).

El Despacho afirma que la diferencia entre la Reivindicación 1 y la composición divulgada en D1 consiste en incluir un derivado de lignina, la poliacrilamida y el reticulante. Sin embargo, el Despacho considera que no hay evidencia de que el incluir específicamente estos componentes proporcione una composición con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1, puesto que una composición polimérica en base acuosa para la estabilización de suelos, el control de polvo y de la erosión de taludes ya había sido previsto en dicho documento (Resumen).

Por lo tanto, el Despacho define el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención como: *“¿Cómo modificar la composición conocida en D1 con el fin de proporcionar otra composición alternativa?”*.

Sin embargo, el incluir el derivado de lignina, la poliacrilamida y el reticulante para obtener un agente lubricante para la reducción de polvo de aspersión ya está divulgado en D2 (Resumen; Reiv. 1).

En consecuencia, el Despacho considera que la persona medianamente versada en la materia estaría motivada a incluir el derivado de lignina, la poliacrilamida y el reticulante de D2 en

la composición de D1, para así llegar al objeto de la Reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

Las Reivindicaciones dependientes 2 a 12 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al agente de la Reivindicación 1, por lo cual se considera que también carecen de nivel inventivo.

ii) Adicionalmente, El Despacho considera a D1 como el arte previo más cercano a la Reivindicación 13, ya que divulga un proceso para preparar una composición en base acuosa que comprende: terpolimero vinilveova-acrilato:30 - 65%, coloide protector: 0,1-5,0%, agentes coalescentes:0,5- 4,5 %, estabilizantes no ionico:0,1-5,0 %, agente reologico:0,4 - 5,0 %, agente control de pH:0,1-2,0% y agua:30 - 60 % (Reiv. 1 y 6) para la estabilización de suelos, el control de polvo y de la erosión de taludes (Resumen).

El Despacho afirma que la diferencia entre la Reivindicación 13 y el proceso divulgado en D1, consiste en el orden en que se reclama la mezcla específica de componentes. Sin embargo, el Despacho considera que no hay evidencia de que el definir específicamente el orden del proceso proporcione una composición con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1, puesto que una composición polimérica en base acuosa para la estabilización de suelos, el control de polvo y de la erosión de taludes ya había sido previsto en dicho documento (Resumen).

Por lo tanto, el Despacho define el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención como: “¿Cómo modificar el proceso conocido en D1 con el fin de proporcionar otro proceso alternativo?”.

Sin embargo, un método para obtener un agente lubricante para la reducción de polvo de aspersión, con un orden específico y condiciones de este ya está divulgado en D2 (Resumen; Reiv. 4 a 6).

En consecuencia, el Despacho considera que la persona medianamente versada en la materia estaría motivada a incluir las etapas específicas de D2 en el proceso de D1, para así llegar al objeto de la Reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

Las Reivindicaciones dependientes 14 a 20 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al proceso de la Reivindicación 13, por lo cual se considera que también carecen de nivel inventivo.

b- i) En respuesta, señalo respetuosamente que la presente invención está dirigida a un agente supresor de polvo que comprende: un sistema polimérico acrílico entre 10% a 30% p/p, que se selecciona entre polímero estireno-acrílico, látex natural, látex modificado o mezclas de los mismos; un derivado de lignina entre 5% a 20% p/p; un agente celulósico entre 0,01% a 0,5% p/p; una poliacrilamida entre 0,1 a 5% p/p; un agente coalescente entre 0,1% a 5%p/p; un tensioactivo entre 0,1 a 20%p/p; un agente reológico entre 1% a 5%p/p; un reticulante entre 0,1% a 5%p/p; un aditivo entre 0,1% a 1% p/p; y agua entre 30% a 60% v/v.

ii) Ahora bien, teniendo claro el alcance de la materia ahora reclamada, y en vista del arte previo citado, me permito realizar nuevamente el análisis de nivel inventivo de la Reivindicación 1 de acuerdo con la Guía de la SIC³. La Guía de la SIC señala que *“Durante el examen de nivel inventivo debe hacerse un juicio de valor y un análisis objetivo de las divulgaciones previas del estado de la técnica, no influenciados por el conocimiento que ya se tiene de la Invención que se está evaluando. Por tanto, con el fin de minimizar la subjetividad y evitar que se realice un análisis en retrospectiva (“hindsight” o “a posteriori”), el examen debe relacionar la invención con la solución de un problema técnico, mediante el Método “problema-solución”* (subrayado fuera de texto).

A. Identificar el estado de la técnica más cercano a la invención reivindicada.

Para el presente caso, tal como lo hizo el Despacho en su análisis, tomaré a D1 como el documento más cercano a la materia reclamada en la Reivindicación 1 de la presente solicitud. D1 divulga una composición polimérica en base acuosa que comprende un terpolímero formado por al menos tres tipos de monómero y un sistema estabilizante que comprende tensioactivos aniónicos, no iónicos y poliméricos, al menos un coloide protector, al menos un agente coalescente que favorece la formación de película, y al menos un agente reológico, para la estabilización de suelos, el control de polvo y de la erosión de taludes. Estas composiciones han demostrado una buena estabilidad de la dispersión polimérica que se transmite al elemento aplicado, una alta capacidad aglutinante, generando una mejor compactación del elemento a que se aplica; una muy buena resistencia a los agentes atmosféricos de la dispersión polimérica, manteniendo el elemento a que se aplica las propiedades que le confiere la dispersión polimérica (Resumen).

³ Superintendencia de Industria y Comercio, op. cit., sección 2.13.5, páginas 131-134

B. Determinar la diferencia entre la invención y el estado de la técnica más cercano.

El Despacho identifica que la diferencia entre la composición definida en la Reivindicación 1 y la divulgada en D1 consiste en que la primera incluye un derivado de lignina, la poliacrilamida y el reticulante. Ahora bien, teniendo en cuenta las modificaciones realizadas, me permito resaltar que esta no es la única diferencia que se identifica entre la invención y D1, pues también se identifica que la composición reclamada comprende un sistema polimérico acrílico que se selecciona entre polímero estireno-acrílico, látex natural, látex modificado o mezclas de los mismos, asimismo, dicho sistema polimérico acrílico se encuentra a una concentración entre 10% a 30%. En consecuencia, se identifican al menos 3 diferencias entre la composición reclamada y la composición divulgada por el documento identificado como más cercano.

C. Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencia.

Ahora bien, teniendo claro que hay más de una diferencia entre lo reclamado en la Reivindicación 1 y las características estructurales divulgadas en D1, en cuanto a la supuesta ausencia de efectos técnicos derivados de las diferencias señaladas anteriormente, difiero respetuosamente de la opinión del Despacho puesto que al no identificar adecuadamente las diferencias que existen entre el arte previo y la invención, el Despacho desconoce los efectos técnicos derivados de dichas diferencias.

En relación con la incorporación del derivado de lignina, señalo respetuosamente que la palabra derivado, sugiere una lignina que ha sido modificada químicamente antes de entrar a formar parte de la formulación. Esta lignina es tratada previamente con un porcentaje de APTES (3-Aminopropil)triétoxissilano), con lo que se busca conferirle propiedades de “anclamiento” al suelo por medio de enlaces covalentes, (como se observa en la siguiente figura):

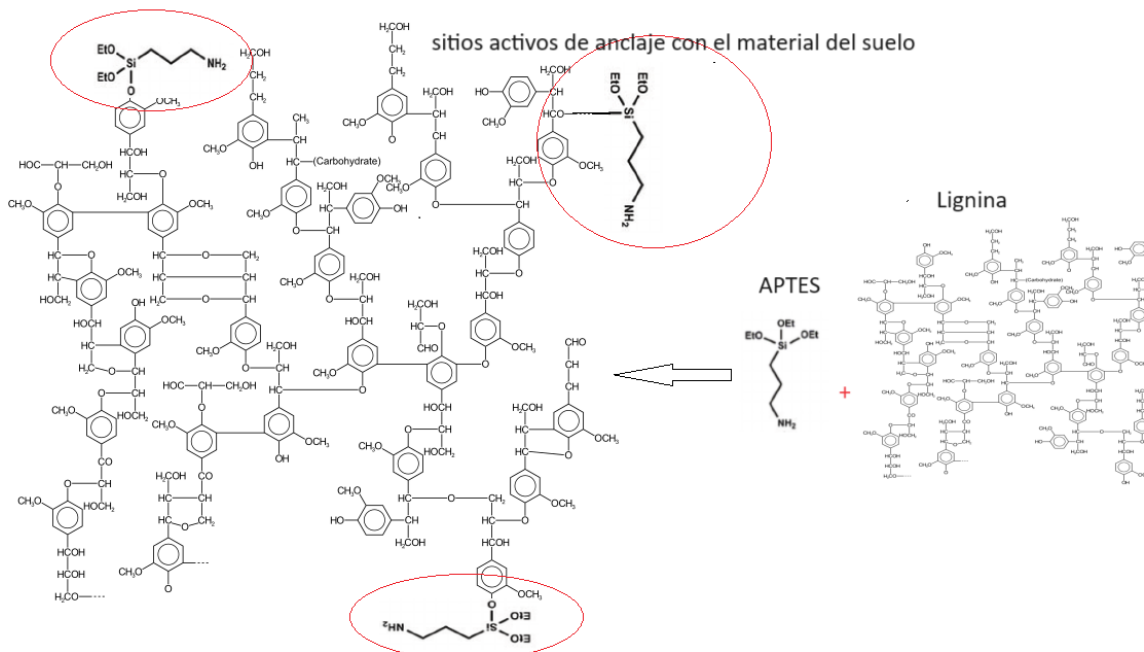


Figura 1 Proceso para obtener el derivado de lignina con sistemas de anclamiento para aglomeración del material fino.

Esta lignina modificada químicamente presenta tanto propiedades de anclamiento al suelo, como propiedades reticulantes o entrecruzantes con los otros polímeros, creando así una red mucho más efectiva y resistente al tráfico pesado.

Como se observa en la Tabla 6, los resultados de las pruebas de aplicación en campo para agua muestran que las emisiones de material particulado se encontraban en promedio en 2155,61 µg/m³, valores que representan un riesgo para personas cercanas a la zona. Por el contrario, en la Tabla 7, los resultados de las pruebas de aplicación en campo para el agente supresor polvo muestran que las emisiones de material particulado se encontraban en promedio en 341,07 µg/m³. Por lo tanto, y de acuerdo con la Tabla 8, se evidencia una reducción de la emisión de material particulado de más de un 80%. Particularmente, la Figura 2 muestra la comparación de las emisiones de material particulado entre la aplicación de agua y del agente supresor de polvo, representando una mejor alternativa al control de emisión de polvo:

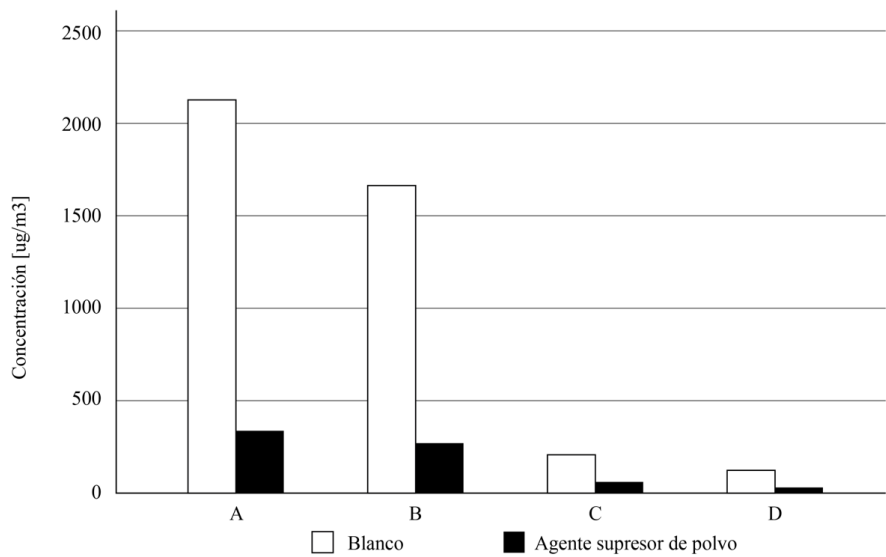


FIG. 2

En conclusión, las características estructurales particulares de la composición reivindicada producen un efecto técnico sorprendente que consiste en la reducción significativa de emisiones de material particulado.

D. Deducir el problema técnico a solucionar.

En cuanto a la formulación del problema técnico, me permito señalar que la Guía de la SIC establece que el problema técnico debe ser formulado de la siguiente manera: “¿cómo modificar o adaptar el estado de la técnica cercano para obtener el efecto técnico que la invención proporciona?”⁴.

En vista de lo anterior, difiero respetuosamente del problema planteado por el Despacho, pues pese a lo establecido por la Guía de la SIC, el Despacho no tiene en cuenta los efectos técnicos que la invención proporciona al plantear el siguiente problema técnico: “¿Cómo modificar la composición conocida en D1 con el fin de proporcionar otra composición alternativa?”.

De esta manera, considero válido reformular el problema técnico de la siguiente manera: “¿Cómo proporcionar una composición supresora de polvo que reduzca significativamente las emisiones de material particulado?”.

⁴ Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad. (2014), sección 2.13.5, páginas 131-134

E. Evaluar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica cercano y del problema técnico objetivo, habría sido obvia para la persona medianamente versada en la materia.

En este punto resalto nuevamente la Guía de la SIC que establece: “*esta etapa consiste en responder a la pregunta de si en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que **podría indicar**, sino que **indicaría**) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada*” (énfasis fuera del texto). Así, el análisis de nivel inventivo de solicitudes de patente, no se trata de encontrar en el arte previo una mera invitación a experimentar con uno o más cambios aleatorios, sino de identificar en los documentos citados una enseñanza y guía específica para hacer las modificaciones necesarias y no otras que lo lleven con certeza a la materia reclamada.

Como se mencionó anteriormente, en el presente caso, D1 no revela o sugiere las características estructurales de la presente invención, ni contiene alguna enseñanza o sugerencia que guíe a la persona medianamente versada en la materia para llegar a la composición reivindicada con todas sus características estructurales particulares de manera obvia.

De esta manera, ante la falta de enseñanzas en D1, dicha persona se vería motivada a consultar un segundo documento, que en este caso corresponde a D2 citado por el Despacho, que corresponde a una patente que divulga un agente humectante para pulverización de minas de carbón y reducción de polvo y un método de preparación. El agente humectante comprende: 3%-5% de lignosulfonato, 3%-5% de acetato de vinilo, 3%-5% de ácido 2-acrilamida-2-metilpropanosulfónico, 0,05%-0,1% de un iniciador, 0,02%-0,04 % de un agente de reticulación, 0,3%-0,6% de un agente anticongelante y 0,2%-0,4% de un inhibidor de corrosión, siendo el resto agua.

Particularmente, el Despacho argumenta que la combinación de enseñanzas del arte previo citado llevaría a una persona medianamente versada en la materia a incluir el derivado de lignina, la poliacrilamida y el reticulante de D2 en la composición de D1, para obtener la composición reivindicada en la presente solicitud. Sin embargo, la composición divulgada en D2 contiene 3 a 5 % de sulfonato de lignina, por lo tanto, no resulta claro cómo la persona medianamente versada en la materia incluiría una concentración de 5 a 20% de un derivado de lignina si D2 proporciona una concentración inferior a la reclamada en la presente

solicitud. Asimismo, D2 no enseña ni sugiere que el ácido 2-acrilamida-2-metilpropano sulfónico, pueda ser reemplazado aleatoriamente por una poliacrilamida, por lo tanto, tampoco resulta claro cómo la persona medianamente versada en la materia concluiría que reemplazar el ácido 2-acrilamida-2-metilpropano sulfónico por una poliacrilamida produzca un efecto técnico sorprendente. Además, la composición divulgada en D2 contiene 0,02 a 0,04% de un agente reticulante, por lo tanto, tampoco resulta claro cómo la persona medianamente versada en la materia incluiría una concentración de 0,1 a 5% de un reticulante si D2 proporciona una concentración inferior a la reclamada en la presente solicitud. Por lo tanto, la mezcla física de componentes (polímeros) como se propone al combinar las enseñanzas de D1 y D2 se encuentra lejos de tener propiedades aglomerantes efectivas, adherentes al suelo y resistentes al tráfico sobre la vía a tratar.

En consecuencia, ninguno de los documentos citados habría guiado a la persona medianamente versada en la materia para realizar las modificaciones estructurales particulares necesarias para llegar a la composición reclamada y tampoco permitiría a dicha persona predecir razonablemente los efectos técnicos derivados de tales modificaciones, por lo tanto, no tendría ninguna expectativa de éxito en la combinación de las enseñanzas de D1 y D2 con el fin de llegar a la presente invención. En otras palabras, D2 no proporciona las enseñanzas necesarias que, **de manera obvia e inequívoca**, guiarían a la persona medianamente versada en la materia a modificar dicho arte previo más cercano para obtener la presente invención.

iii) Por otra parte, en cuanto al método de la nueva Reivindicación 12, me permito señalar que este no solo se diferencia de D1 en el orden en que se reclama la mezcla específica de componentes como indica el Despacho, sino también en los ingredientes particulares y las condiciones de temperatura y agitación que se emplean para obtener la composición. En este punto vale la pena destacar que, contrario a la opinión del Despacho, las condiciones particulares que se reclaman no corresponden a una práctica de rutina en el campo técnico y le proporcionan a la composición obtenida unas características particulares (es decir, tienen un efecto técnico) que no sería posible de anticipar a partir de las enseñanzas del arte previo citado.

En particular, el orden de las etapas y las condiciones esenciales que se reclaman para obtener la composición permiten que, en la etapa a) el agente coalescente se incorpore por completo al derivado de lignina, paralelamente, permiten que en la etapa b) el agente celulósico se disperse completamente. Además, permite que ocurra el entrecruzamiento polimérico que ocurre a través de la reacción entre grupos amino disponibles producto de la modificación

superficial del agente coalescente sobre el derivado de lignina y los nitrógenos disponibles en la poliacrilamida la cual se entrecruza con el reticulante. Finalmente, dichas condiciones permiten obtener una mezcla fluida homogénea que tenga una viscosidad que cumpla con los parámetros establecidos.

iv) Así las cosas, y a la luz de las evidentes diferencias encontradas entre la materia reclamada en la solicitud frente al arte previo, vale la pena señalar que el MAP establece que las invenciones en el campo de la química tienen nivel inventivo cuando la materia reclamada tiene características **estructurales inesperadas** (no derivable por la persona medianamente versada en la materia) o cuando presentan un **efecto técnico inesperado o mejorado impredecible del arte previo**⁵. De manera similar, la Guía de la SIC establece que, para que una invención no resulte inventiva “*el conjunto de enseñanzas del estado de la técnica lo llevarían (a la persona medianamente versada en la materia) de forma inmediata a la solución propuesta por la solicitud. **Si se requiere de pasos adicionales o de corroboración o de superar obstáculos revelados por las propias enseñanzas entonces el estado de la técnica no revela la solución al problema***”⁶ (énfasis fuera del texto).

En el presente caso, no hay ninguna indicación particular en el arte previo citado que motive **obvia e inequívocamente** a la persona medianamente versada en la materia a llegar a la materia reclamada. Además, e incluso si ese fuera el caso, la persona medianamente versada en la materia no podría haber predicho razonablemente los efectos técnicos específicos de la composición, por el contrario, dicha persona necesitaría recurrir a una extensa experimentación adicional para llegar a alguna conclusión en particular.

v) Salta a la vista que, en el momento de la realización del primer examen de fondo, el Despacho no parece haberse regido por lo estipulado en la Guía de la SIC en cuanto la evaluación de nivel inventivo, ya que ésta debe basarse únicamente en si existen **sugerencias explícitas y suficientes** en el arte previo que indicarían de manera clara cómo desarrollar de manera obvia la composición aquí reclamada que, como se demostró anteriormente, no existen.

Además, también es necesario cuestionarse, ¿cuáles son las motivaciones de incluir un derivado de lignina, una poliacrilamida y un reticulante? Teniendo en cuenta que D1 no menciona ni sugiere el uso de estos componentes para la fabricación de un agente supresor

⁵ Manual Andino de Patentes. 2022. Sección 11.11.1.1

⁶ Superintendencia de industria y comercio de Colombia, Guía para Examen de solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, 2014, sección 2.13.2

de polvo. En otras palabras, ¿por qué la persona medianamente versada en la materia estaría motivada a buscar un documento que mencione específicamente dichos componentes, cuando el documento más cercano no los sugiere?

Así entonces, la única manera en que la persona medianamente versada en la materia hubiera llegado a la presente invención basada en el arte previo citado, sería usando un análisis en retrospectiva, ya que las conclusiones del Despacho solo hubieran sido posibles basadas en lo revelado en la presente invención.

En este sentido, pareciera que el Despacho no reconoce el nivel inventivo de la presente invención debido a una búsqueda acomodada y subjetiva de las características esenciales reclamadas, en las enseñanzas de D2, sin considerar adecuadamente si el arte previo, entendido como un todo, comprende sugerencias claras y evidentes que guíen inequívocamente a la persona medianamente versada en la materia a obtener la presente invención de manera obvia.

En consecuencia, no es aceptable a quien examina o a quién concede o deniega una patente desvirtuar el nivel inventivo de la misma por simplemente desglosar sus elementos separadamente y luego buscar referencias en el estado del arte que los incluyan, como si de armar un rompecabezas con piezas aisladas, o una colcha de retazos, se tratara. En este caso particular, y contrario al análisis del Despacho, como es evidente del análisis del arte previo realizado anteriormente, la única forma en que una persona medianamente versada en la materia podría llegar a la composición de la presente invención siguiendo los argumentos expuestos por el Despacho, sería al realizar un análisis en retrospectiva una vez conoce la invención aquí reclamada.

Sin embargo, el estudio de solicitudes de patente que conduzca a ese tipo de conclusiones anticipadas corresponde abiertamente a un análisis conocido en el ámbito de patentes como “análisis hindsight” o en retrospectiva. Para entender el análisis equivocado que realiza el Despacho, podemos citar nuevamente el MAP, que indica claramente que “...*la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención, El Despacho debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención*”⁷ (mi subrayado). Por ende, no es apropiado anticiparse a los resultados presentados por la invención, ya que así, siempre

⁷ Manual Andino de Patentes, Sección 10.2.1.

resultará “*obvio*” todo objeto de una solicitud de patente, pues inevitablemente está parecerá derivada de la teoría en que se basa su desarrollo, sin dar mayor importancia al trabajo, intelecto y creatividad involucrados en la invención para llegar a la solución del problema planteado en la solicitud.

Aceptar el estándar de nivel inventivo del Despacho, donde supuestamente el desarrollo de la composición aquí reclamada, así como sus propiedades mejoradas, son obvias, equivaldría a desdibujar el objetivo principal del sistema de patentes, que es precisamente fomentar la investigación y desarrollo de mejoras incrementales. **Nada se inventa de la nada.** Necesariamente, la tecnología avanza en pasos discretos constituida por mejoras concretas a lo que se conoce. El sistema de patentes recompensa al inventor que proporciona una solución que no resultaría previsible a partir del estado de la técnica. Lo anterior además quiere decir que el resultado inventivo no podría ser desarrollado sin algún grado de experimentación o que presente resultados inesperados.

vi) En conclusión, según la aproximación problema-solución para el análisis del nivel inventivo de la presente invención, este se reconoce claramente, ya que cualquier persona medianamente versada en la materia reconocería que la composición aquí reclamada presenta un efecto técnico, sumado al hecho que el arte previo, en efecto, no es suficiente para brindar indicaciones acerca de la posibilidad de desarrollar la composición de la presente invención de manera específica, por lo cual la presente solicitud reviste nivel inventivo.

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Despacho en su primer examen de fondo han sido resueltas. Por consiguiente, considero que la presente solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486 y, por lo tanto, solicito respetuosamente que el Despacho proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado;
- Comprobante de pago por modificaciones a las reivindicaciones.