

Clarke, Mode

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-037473- -00007-0000

Fecha: 2012-12-19 15:50:51 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 6

P-2487

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **10.037.473**
Solicitud de patente a nombre de **JOHNSON MATTHEY PLC**

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **JOHNSON MATTHEY PLC**, domiciliada en Londres, Gran Bretaña, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 16729 notificado por fijación en lista el 25 de septiembre de 2012, 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 un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 1 a 11 reivindicaciones y reemplaza en su totalidad el capítulo reivindicatorio presentado anteriormente.

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 a la claridad, planteadas por el examinador en su concepto técnico.

2. Claridad de la Solicitud

El solicitante adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio con el cual subsana las objeciones presentadas por el examinador.

Por otro lado, respecto a las expresiones “cantidad calculada” y “concentración predeterminada” el solicitante quisiera anotar que la naturaleza de la invención no permite ni justifica limitar dichas cantidades a valores fijos. Por un lado, se debe tener en cuenta que la concentración o la cantidad adicionadas dependen del tipo de alimento que se está marcando. Por otro lado, la presente solicitud no se relaciona con el mercado de un producto específico, por lo que no es posible ni lógico fijar una concentración o cantidad de el al menos un compuesto marcador.

Por último, el solicitante no entiende por qué no puede cubrir tantas variaciones o modificaciones como sean posibles siempre que no se extienda más allá del alcance establecido por la solicitud. Claramente, si la solicitud se relaciona con un

P-2487

método de marcado de productos alimenticios, las cantidades de compuestos marcadores no harán que la solicitud cambie su naturaleza. El método reclamado es independiente de las concentraciones de los reactivos, la objeción del examinador es equivalente a decir que la solicitud carece de claridad porque no se establece el tipo de producto alimenticio que se está identificando.

3. Falta de Unidad de Invención

El solicitante adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio con el cual subsana las objeciones presentadas por el examinador.

Aún así, el solicitante quisiera anotar que la objeción del examinador carece de toda lógica desde el punto de vista técnico. El proceso no depende del tipo de marcador sino de las etapas y variar el compuesto marcador no tiene absolutamente ningún efecto sobre los pasos del proceso o los resultados que se pueden obtener.

Lo que el examinador está objetando sería equivalente a decir que la solicitud carece de unidad de invención porque el método es diferente si se identifica un aceite vegetal, o una grasa animal. Para cualquier experto con habilidad ordinaria en la materia es claro que el proceso consiste en 1) agregar uno o más compuestos marcadores a un producto alimenticio y 2) analizar una muestra de dicho producto alimenticio para determinar si contiene o no el compuesto traza empleado.

Es claro que el proceso no cambia si se trata de una cetona o un heterociclo que contiene nitrógeno o azufre, por lo que la unidad de la solicitud es evidente.

4. Falta de Novedad

El solicitante adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio con el cual subsana las objeciones presentadas por el examinador.

Al respecto, el solicitante quisiera observar que la novedad no se basa en la presencia de las características esenciales de la invención. En este sentido, me permito manifestar que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece de manera clara que la invención se considera como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada anteriormente, 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 **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 íntegro mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la anterioridad D1.

Es necesario resaltar que el examinador está considerando los aspectos generales de la invención, sin tener en cuenta que son las particularidades las que conceden la novedad.

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*” (Ibidem, páginas 53 y 54) (el subrayado es mío).

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; y

- 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.

Por otro lado, se le recuerda al examinador que una divulgación general, como la de D1, no puede afectar la novedad de una divulgación particular, como la de la presente solicitud.

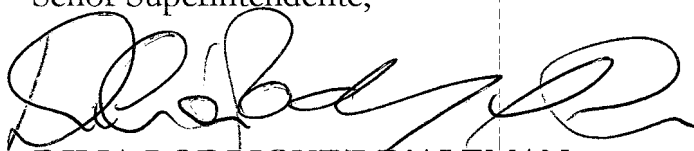
Por último, la anterioridad D2 se relaciona con el marcado de plantas, no de

productos derivados, por lo que no es relevante para el estudio de la novedad de la presente solicitud.

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en el punto 1 de este memorial y los argumentos anteriormente mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con el requisito de claridad, unidad de invención y novedad respecto al método expuesto en el capítulo reivindicatorio adjunto. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

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. De igual forma, si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención ruego expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que mi 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-, 35 y 59 del Código 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 al menos en forma sumaria si afecta a particulares"* y *"(..) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso"*, respectivamente (el subrayado es nuestro).

Señor Superintendente,



DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

CC. 41.654.882 de Bogotá

TP 20824

Cód. 008

notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES

1. Un método de identificación de un producto que comprende
(a) adicionar a dicho producto un material trazador que comprende al menos un compuesto trazador que es aceptable para el uso como aditivo en alimentos formando un producto marcado; y
(b) analizar una muestra de dicho producto determinando la presencia de dicho trazador compuesto determinando si dicha muestra es una muestra del producto marcado
caracterizado porque el producto comprende un producto natural bio-derivado que comprende un aceite, grasa o alcohol procedente de una fuente vegetal o animal.
2. Un método como se reivindica en una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el compuesto rastreador al menos uno comprende un compuesto de carbonilo o un heterociclo que contiene nitrógeno y/o azufre.
3. Un método como se reivindica en la reivindicación 2, en el que el al menos un compuesto rastreador comprende una cetona.
4. Un método como se reivindica en la reivindicación 3, en el que dicha cetona se selecciona del grupo que consiste de pentan-2-ona, 4-metil-2-ona, 4-hexen-3-ona, heptan-2-ona, heptan-3-ona, heptano-ona, 6-methylheptan-3-ona, 2,6-dimethylheptan-4-ona, octan-2-ona, octan-3-ona, nonan-2-ona, nonan-3-ona, decan-2-ona, undecan-2-ona, undecan-6-ona, pent-3-en-2-ona, hex-4-en-3-ona, 2-metil-3-heptanona, 5-metil-2-hepten-4-ona, 2,6-dimetil-4-heptanona, 6-metilhept-5-en-2-ona, octubre-1-en-3-ona, octubre-2-en-4-ona, octubre-3-en-2-ona, dec-3-en-2-ona, 4-fenil-3-buten-2-ona, etil cetona de vinilo, ciclohexanona, ciclohex-2-en-ona, acetofenona, alfa-ionona, alcanfor, carvona, damascenona, beta-damascona, fenchona, geranilacetona, iso-mentona, nootkatona y zingerona.
5. Un método como el reivindicado en la reivindicación 3, en el que dicho compuesto trazador es un heterociclo que contiene nitrógeno y/o azufre, seleccionado de entre el grupo que consiste en sulfuro de metilo pirazinilo, 2,3-dimetilpirazina, 2,3-dietil-5-metilpirazina y 5-acetil-2,4-dimetiltiazol.
6. Un método como se reivindica en una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el material trazador se añade al producto en una cantidad calculada para proporcionar una concentración del compuesto o de cada indicador en el producto a en el intervalo de 5 ppb - 5 ppm.
7. Un método como se reivindica en una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el material trazador comprende más de un compuesto trazador, las cantidades relativas de los compuestos trazadores se seleccionan para proporcionar una característica de identificación para el

6

producto etiquetado, y el análisis de la muestra se realiza con el fin de identificar la presencia del material trazador mediante la identificación de las cantidades características relativas de los compuestos trazadores.

8. Un método como se reivindica en la reivindicación 12, en el que el material trazador contiene dos hasta doce compuestos trazadores.

9. Un método como se reclama en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde dicho análisis se realiza por cromatografía.

10. Un método como se reclama en la reivindicación 9, en donde dicho análisis se realiza por cromatografía líquida, cromatografía de gases o una combinación de cromatografía de gases con un detector fotométrico de pulso de flama o un espectrómetro de masa.

11. Un método como se reclama en la reivindicación 9 o 10, en donde el, al menos un compuesto trazador presente en la mezcla es separado del producto, derivatizado o concentrado antes del análisis.

6