

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Escribana S.A. - (57-1) 675 7743

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-075934- -00007-0000

Fecha: 2011-05-19 17:22:52 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 523 RESPUESTA Folios: 9

Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 06075934
Asunto : Solicitud de patente para: **COMPOSICIONES BIOCIDAS SINERGÍSTICAS QUE INCLUYEN UNA SAL THP**
Solicitante : RHODIA UK LIMITED
Clase : A01N 057/034
Fecha solicitud : 02 de agosto de 2006

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **655** notificado por fijación en lista del 14 de enero de 2011.

2. Mediante memorial radicado el día 05 de abril de 2011, solicité plazo de treinta (30) días para atender el oficio No. **655**.

3. Mediante oficio No. **655** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio son las siguientes:

3.1 Reivindicaciones

De manera resumida, el Examinador expone lo siguiente:

- Las referencias respecto a los ejemplos o la descripción deben ser eliminadas del pliego reivindicatorio
- La reivindicación 1 no es clara y concisa al no indicar el porcentaje o la proporción de los componentes

- Es necesario aclarar cómo es un polímero acrilato/sulfonato, específicamente con respecto al sulfonato, cuál es el monómero
- Las reivindicaciones 15 y 18 no definen un método específico

3.2 Unidad de invención

El Examinador considera que la presente solicitud no cumple con el requerimiento de unidad de invención. Se afirma que las reivindicaciones independientes 1, 15 y 18 no están cobijadas por un único concepto común inventivo.

3.3 Reivindicaciones relativas a un uso

Bajo este precepto se ha objetado las reivindicaciones 12 a 14, 16 y 17 relacionadas con el uso de la composición.

3.4 Nivel inventivo

Para la evaluación de este requisito se han citado 4 documentos: D1 (WO99/33345), D2 (EP0861846), D3 (WO00/21892) y D4 (EP0491391)

El Examinador afirma que una composición como la reivindicada se puede derivar en vista de las enseñanzas de los documentos D1 ó D3 en combinación con las enseñanzas de los documentos D2 ó D4.

4. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea poner de presente las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

4.1 Modificación de una solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 10 reivindicaciones.

Así, siguiendo las amables sugerencias y comentarios del Examinador se ha modificado el pliego reivindicatorio de la siguiente manera:

- Se han eliminado las referencias de los ejemplos y las definiciones señaladas por el Examinador
- La reivindicación 1 ha sido dividida en preámbulo y parte caracterizante para indicar con mayor claridad cuál es la materia aportada por la invención al arte
- Se han eliminado las reivindicaciones 12 a 14, 16 y 17 relacionadas con el uso de la composición
- Se han eliminado las reivindicaciones 10 y 11 que hacían referencia a los ejemplos y a la descripción
- Se presenta una única reivindicación de método (nueva reivindicación 10), la cual ha sido modificada en vista del ejemplo 5 e indicando los pasos correspondientes. Este método emplea la composición definida en la reivindicación 1

Estas modificaciones permiten presentar un pliego reivindicatorio más claro. Adicionalmente, ya no se reclaman usos y se reivindica un solo método relacionado con la composición definida en la reivindicación 1. Por lo tanto, se considera que las objeciones formuladas en relación con la falta de claridad o unidad de invención y usos se ven superadas.

4.2 Aclaraciones sobre la invención

En este sentido, deseamos manifestar que no se han adicionado los porcentajes o proporciones de los componentes para la composición reivindicada. Lo anterior, por cuanto consideramos que la reivindicación 1 cumple con los requerimientos de la Decisión 486 y porque además no requiere dicha inclusión para resultar novedosa e inventiva, tal como se explicará más adelante.

Por otra parte y en relación con la aclaración solicitada por el Examinador respecto al polímero acrilato/sulfonato, solicitamos tener en cuenta que dicho polímero constituye un copolímero basado en monómeros que tienen funciones acrilato y monómeros que tienen funciones sulfónicas.

4.3 Argumentos a favor del nivel inventivo de la solicitud

De acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486:

Artículo 18.- 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.

Siguiendo las directrices de la Decisión 486 y, específicamente, del artículo 18, se considera que una invención es inventiva cuando no resulta evidente a la vista de las enseñanzas de la técnica anterior, para una persona medianamente versada en la materia.

De acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: "Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad. Lo evidente consiste en la certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda (Ver proceso 13-IP-2010).

Por consiguiente, para que una anterioridad pueda afectar el nivel inventivo de una solicitud de patente, debe comprender enseñanzas claras y directas (obvias) para que la persona medianamente versada en la materia pueda considerarlas y aplicarlas para un fin determinado.

Por otro lado, también se considera que un efecto inesperado o sorprendente del producto reivindicado respecto a los productos conocidos en el estado de la técnica, es una prueba de la actividad inventiva.

En el presente caso, se tiene que ninguno de los documentos resulta una anterioridad válida capaz de afectar el nivel inventivo de la presente solicitud, por las siguientes razones:

El documento WO 99/33345 revela una composición biocida que comprende sales THP y biopenetrantes no surfactantes. Los ejemplos preferidos de biopenetrantes son telómeros de fosfeno poliacrilato o maleato tales como los que se describen en EP0491391 o telómeros fosfeno etil fosfeno tales como los que se describen en EP0861846.

Por su parte, el documento WO00/21892 revela la aplicación de disolver sulfuro de metal y una composición que comprende una sal THP, amonio y un ácido pero no menciona que otros agentes pueden ser incluidos, tales como telómeros fosforados de ácido maléico o ácidos similares.

La presente invención requiere que el biopenetrante sea terminado con ácido vinilfosfónico (VPA) o con ácido viniliden-1,1-difosfónico (VDPA) o requiere tener dichos monómeros incorporados en la columna del polímero.

Ninguna de las anterioridades citadas por el Examinador provee algún tipo de enseñanza respecto a que los biopenetrantes deban tener dicha terminación fosfónica particular.

Adicionalmente, la persona medianamente versada en la materia tampoco encuentra enseñanzas que indiquen que los biopenetrantes terminados con VPA o VDPA resultan beneficiosos, tal como sucede con la presente invención.

4.3.1 Conclusión

Ninguno de los documentos D1, D2, D3 ó D4 (o su combinación) resulta una anterioridad válida capaz de afectar la novedad o el nivel inventivo de la presente solicitud. Lo anterior, por cuanto ninguno de estos documentos revela una composición y un método tal como se reivindican y adicionalmente, porque tampoco incluyen enseñanzas que individualmente o en combinación con otro documento, lleven de manera obvia a la persona medianamente versada en la materia a obtener la presente invención.

Por lo tanto, las objeciones formuladas en este sentido se ven superadas.

5. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continúe su tramitación.

6. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 10 reivindicaciones
- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1

SOLICITUD DE:

☐ Corrección de Error Material☒ Modificación a una solicitud

2

SOLICITANTE

Nombre: **RHODIA UK LIMITED**
sociedad constituida y existente bajo las leyes de Reino Unido

Dirección: Oak House, Reeds Crescent
Watford, Herts
WD24 4QP
Reino Unido

Domicilio: Watford, Herts WD24 4QP
Reino Unido

Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70
E-mail: clientes@cavelier.com

IDENTIFICACION

C.C. ☐ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐

Número: _____

3

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: **LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ**
Dirección: Carrera 4ª. No. 72-35
Teléfono: 347 36 11
Fax: 211 86 50
E-mail: clientes@cavelier.com
Domicilio: Bogotá, Colombia.

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☒ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐

Cual _____

Número 35.456.344 T. P. 23.555

4

Número de expediente: 06.075.934

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 10 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

6

Comprobante de pago No. _____

Fecha: _____

7

Anexos

☐ Comprobante de pago de la tasa por \$118.000, por concepto de modificaciones.

☐ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por

☐ Poderes, si fuere el caso

☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

8

NOMBRE: LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ FIRMA: LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. 23.555

JMS

REIVINDICACIONES

1. Una composición sinérgica que incluye:
 - (i) una sal THP y
 - (ii) un biopenetrante, en el que el biopenetrante incluye un polímero de un ácido carboxílico no saturado o un copolímero de un ácido carboxílico con un ácido sulfónico, **caracterizado porque** dicho polímero o copolímero es terminado tanto por ácido vinilfosfónico (VPA) como por ácido vinilden-1,1-difosfónico (VDPA) o contiene tales monómeros incorporados en la columna del polímero.
2. Una composición de acuerdo a la Reivindicación 1, en la cual la sal THP es sulfato de tetrakis(hidroximetil) fosfonio.
3. Una composición de acuerdo a la Reivindicación 1, en la cual la sal THP es fosfito, bromuro, fluoruro, cloruro, fosfato, carbonato, acetato, formato, citrato, borato o silicato de tetrakis(hidroximetil) fosfonio.
4. Una composición de acuerdo a las Reivindicaciones 1 a 3, donde el polímero o copolímero del biopenetrante es un poliacrilato o un copolímero acrilato/sulfonato.
5. Una composición de acuerdo a la Reivindicación 4, en la cual el biopenetrante es un polímero terminado con VPA o un polímero terminado con VDPA o un poliacrilato que incorpora los monómeros VPA y/o VDPA.
6. Una composición de acuerdo a la Reivindicación 4, en la cual el biopenetrante es un copolímero terminado con VPA o un copolímero terminado con VDPA o un acrilato/sulfonato que incorpora los monómeros VPA y/o VDPA.
7. Una composición de acuerdo a las Reivindicaciones 5 o 6, en la cual la proporción de polímero o copolímero VPA o VDPA está en el rango de 1 a 50% en peso, (basado en sólidos activos y un 1 a 74 % de formulación de sal THP)
8. Una composición de acuerdo a la Reivindicación 7, en la cual la proporción está en el rango de 1 a 25 % en peso.
9. Una composición de acuerdo a la Reivindicación 8, en la cual la proporción está en el rango de 1 a 5 % en peso.

- 10.** Un método para tratar un sistema de agua que contiene o está en contacto con una película de sulfuro de hierro, caracterizado porque comprende los siguientes pasos:
- a. Adicionar a dicho sistema, la composición definida en la reivindicación 1
 - b. Agitar la solución obtenida en el paso a. en un baño de agua caliente durante 20 horas a 50°C
 - c. Filtrar la solución a través de un papel de filtro