

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
Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-075934- -00010-0000

Fecha: 2012-05-11 16:33:46 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 8

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. 16 notificado por fijación en lista del 05 de enero de 2012.

2. Mediante memorial radicado el día 28 de marzo de 2012, solicité plazo de treinta (30) días para atender el oficio No. 16.

3. Mediante oficio No. 16 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

El Examinador solicita incorporar en la reivindicación 1 el porcentaje o la proporción específica en que se encuentran los componentes de la composición de la invención.

De otro lado, menciona que la reivindicación 10 no resulta coherente al hacer referencia a uno de los ejemplos ilustrados en la descripción.

3.2 Nivel inventivo

Para la evaluación de este requerimiento se ha citado el documento D1: WO 99/33345. El Examinador considera que la presente solicitud resulta obvia a la luz de las enseñanzas de dicho documento y que la composición reivindicada no evidencia una mejora o efecto sorprendente con respecto a las reveladas por D1.

4. Respuesta a las objeciones

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

4.1 Modificación de una solicitud en trámite y novedad de la solicitud

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 8 reivindicaciones.

Así, siguiendo las amables sugerencias del Examinador y para presentar la materia reivindicada de manera más clara se incluye la proporción de polímero o copolímero VPA o VDPA, es decir el contenido de la reivindicación 7, en la reivindicación 1.

De otro lado, no se incluye la reivindicación 10.

Por lo anterior, se han reenumerado las reivindicaciones restantes así como sus dependencias.

Las anteriores modificaciones dan entonces respuesta a cada una de las objeciones del Examinador, por lo que se considera que éstas se ven superadas con este nuevo pliego reivindicatorio.

4.2 Argumentos a favor de la patentabilidad de la presente solicitud

El artículo 18 de la Decisión 486 establece:

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.

El Examinador considera que la composición reivindicada se ve afectada por las enseñanzas del documento D1.

A este respecto, respetuosamente nos apartamos de la opinión del Examinador y solicitamos la reconsideración de esta objeción, en vista de la siguiente información:

Como se indicó en respuesta al oficio 655, el documento D1 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.

Ahora bien, tal como señala el Informe Preliminar Internacional Sobre Patentabilidad expedido durante la fase internacional de esta solicitud, el documento D1 (denominado también D1 en dicho documento) **no enseña** la selección del biopenetrante descrito en las reivindicaciones de la presente solicitud para combinaciones con sales de THP. Igualmente se indica que debido a que las combinaciones reivindicadas muestran efectos biocidas sorprendentes sinérgicos y disolventes de sulfuros metálicos, **la materia objeto de la invención incluye actividad inventiva.**

De otro lado, la composición de 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.

El documento D1 no provee tal enseñanza ni tampoco alguna guía o sugerencia. Específicamente, el documento D1 no demuestra interés alguno sobre los biopenetrantes terminados por VPA o VDPA.

Por lo tanto, no se entiende cómo la persona medianamente versada en la materia se vería motivada a obtener una composición en donde los biopenetrantes son terminados por VPA o VDPA, **cuando no existen enseñanzas en D1 en esta dirección.**

La persona medianamente versada en la materia tampoco encuentra enseñanzas en D1 que indiquen que los biopenetrantes terminados con VPA o VDPA resultan beneficiosos, tal como sucede con la presente invención.

De otro lado, los ejemplos experimentales de la descripción demuestran el efecto inesperado mencionado, como puede ser establecido por una persona medianamente versada en la materia. Contrario a lo que afirma el Examinador, la descripción señala las proporciones de los ejemplos claramente:

“en cada caso, la relación de THPS a ‘polímero’ fue 50% a.i. THPS a 5% ‘polímero’, el ‘polímero’ incluyendo 25% de sólidos como la sal de sodio”

Por lo tanto, se considera que el documento D1 no puede ser considerado una anterioridad válida capaz de afectar el nivel inventivo de la presente solicitud.

4.3 Conclusión

El documento D1 no resulta una anterioridad válida capaz de afectar el nivel inventivo de las composiciones de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que el Examinador está pasando por alto el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera extrapolación de las enseñanzas del arte previo, como se afirma. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

Dicho mérito investigativo ha sido reconocido por otras oficinas de patentes del mundo, las cuales han otorgado patentes para invenciones equivalentes. Tal es el caso de Corea del Sur, patente No. KR100816320 (B1); China, patente No. CN1980575 (B) y Australia, patente No. AU2005211215 (B2).

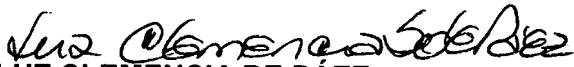
Por otra parte, solicitamos tener en cuenta que la presente solicitud no puede ser negada con base en otros documentos que no hayan sido citados durante el trámite, **ya que dicho negación se opondría al texto y al espíritu del Artículo 45 de la Decisión 486 y violaría la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política.**

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 8 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

166 COLO-15486-841-001-5
JMS\JMS\ID-217046\WPC15486
No. M-2012-217046\JMS



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: 347 36 11 Fax: 211 86 50
E-mail: clientes@cavelier.com

IDENTIFICACION

C.C. ☐ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐

Número: _____

3

REPRESENTANTE O APODERADO

Nombre: Luz Clemencia de PAEZ

Dirección: Carrera 4ª No. 72-35

Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11
E-mail: cavelier@cavelier.com

IDENTIFICACION

C.C. ☒ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐

Número: 35.456.344 TP 23.555

4

Número de expediente: 06.075.934

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 8 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 \$120.000.00, 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.
☐ Copia auténtica de la sustitución que del poder otorgado por la Sociedad Solicitante hizo el Doctor EMILIO FERRERO a mi favor, y para lo cual solicito me sea reconocida personería para continuar con el trámite del asunto de la referencia.

8

NOMBRE: LUZ CLEMENCIA DE PAEZ FIRMA: LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

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 donde 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, y

en donde 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).
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 la Reivindicación 1, en la cual la proporción está en el rango de 1 a 25 % en peso.
8. Una composición de acuerdo a la Reivindicación 7, en la cual la proporción está en el rango de 1 a 5 % en peso.