

Clarke, Mode
COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-111905-00004-0000

Fecha: 2010-07-27 15:17:15 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
Tra. 11 PATENTE/II Evg: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 6

P-1691

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. **06.111.905**

Solicitud de patente a nombre de **Huntsman Advanced Materials GmbH**

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 obrando como apoderada sustituta de la sociedad **Huntsman Advanced Materials GmbH**, domiciliada en Basilea, Suiza, según lo acredita el documento de sustitución de poder adjunto, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 5560 notificado por fijación en lista el 30 de abril de 2010, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 1582 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 10 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo 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 de patentabilidad, planteadas por el examinador en su concepto técnico.

2. Claridad de la Solicitud

El examinador objeta las reivindicaciones 13 a 15 por tratarse de reivindicaciones de uso, con el fin de subsanar dicha objeción el solicitante elimina las reivindicaciones en comento.

3. Novedad

El examinador objeta la novedad de la solicitud a la luz de lo divulgado por la anterioridad D1, argumentando que la misma ya enseñaba una composición que comprendía un ácido carboxílico de C1-C2 de un compuesto polihidroxi y un compuesto N-heterocíclico con un valor de pka de 6 a 8. Con el fin de subsanar esta objeción, se ha corregido el capítulo reivindicatorio para incluir ciertas características en las reivindicaciones 1 y 10 que aclaran las diferencias existentes

P-1691

entre la presente solicitud y la anterioridad D1.

Así mismo, el solicitante quisiera anotar que las reivindicaciones presentadas originalmente son novedosas por sobre la anterioridad D1 ya que dicho documento no enseña el compuesto (A) de la presente solicitud. D1 se relaciona con la fabricación de ésteres dicarboxílicos de compuestos de polímeros mayores y menciona que la reacción del compuesto de polihidroxilo con el anhídrido carboxílico puede llevarse a cabo en presencia de piridina. Sin embargo, los compuestos polihidroxilo de D1 son la celulosa o derivados de celulosa como acetato de celulosa, en otras palabras polisacáridos que consiste de varios cientos hasta 10.000 moléculas de glucosa, cada una de las cuales contiene tres grupos hidroxilo libres. De acuerdo con lo anterior, los compuestos polihidroxilo de D1 son claramente diferentes de los compuestos polihidroxilo de la presente solicitud, los cuales contienen de 2 a 20 grupos hidroxilo y que son empleados en la preparación del compuesto (A) de la presente solicitud. Puesto que la anterioridad D1 busca resolver un problema completamente diferente, resulta imposible que la materia allí divulgada afecte la novedad de la presente solicitud.

En vista de lo anterior, y a la luz de la legislación y la jurisprudencia establecida, el nuevo capítulo reivindicatorio es novedoso por sobre la anterioridad D1.

4. Nivel Inventivo

Por otro lado, el examinador argumenta que la presente solicitud carece de nivel inventivo por sobre la anterioridad D2. Al respecto, el solicitante quisiera anotar que la anterioridad D2 proporciona una lista bastante larga de posibles solventes y la única forma en que un técnico con habilidad ordinaria en la materia podría llegar a los solventes empleados por la presente solicitud partiendo de dicha lista es conociendo la invención en estudio.

Ni la anterioridad D1 ni la anterioridad D2 enseñan o sugieren que los solventes empleados en la presente solicitud sean de particular relevancia o especialmente preferidos, por lo que el único indicio que tendría el técnico con habilidad ordinaria para escoger dichos solventes sería la solicitud en estudio, lo cual representa una evaluación retrospectiva de la invención. El examinador no ofrece mayores argumentos que demuestren los motivos por los que el técnico con habilidad ordinaria en la materia escogería los solventes reclamados por sobre cualquier otro de los solventes presentes en la lista y, puesto que el análisis retrospectivo de una solicitud no es aceptable, se le solicita respetuosamente que retire su objeción.

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en el punto 1 de este memorial y los argumentos anteriormente mencionados, la

68
2

Clarke, Modet & Cº

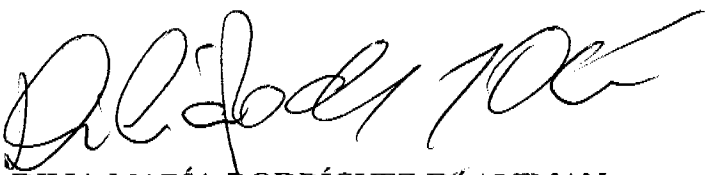
COLOMBIA

3

presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad, patentabilidad y nivel inventivo respecto a la composición descrita 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 MARÍA RODRÍGUEZ D' ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá.
T.P. 20824 CSJ

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

REF:

EXPEDIENTE NR. : 06.11.905

**SOLICITUD DE PATENTE A NOMBRE DE HUNTSMAN
ADVANCED MATERIALS GMBH**

Yo, **JIMENA ESCOBAR URIBE**, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53 Piso 6, atentamente digo a usted que sustituyo el poder con que obro a la doctora **DILIA RODRIGUEZ D´ALEMAN**, domiciliada en Bogotá, D.C., portadora de la tarjeta profesional No. 20.824, con las mismas facultades con que me fueron conferidas para este caso.


JIMENA ESCOBAR URIBE

C.C. 39.779.452 de Usaquén

T.P. 68.228

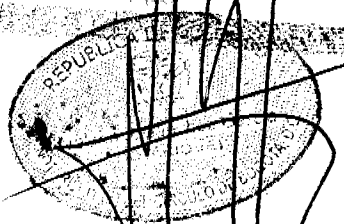
Acepto sustitución

DILIA RODRIGUEZ D´ALEMAN

C.C. 41.654.882 de Bogotá

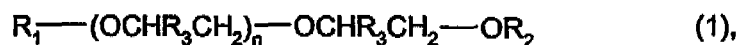
T.P. 20.824

PRESENTACION PERSONAL
El presente escrito fue presentado ante el
NOTARIO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.
personalmente por **Jimeno Escobar**
Clube
quien exhibió la c. **39379432**
y Tarjeta Profesional No. **68223**
Firma **Jimeno Escobar**
Fecha **02 JUL 2010**
Nelson J. Sánchez García


REPUBLICA DE COLOMBIA

REIVINDICACIONES

1. Una composición adyuvante que comprende (A) un éster de ácido C1-C2 carboxílico de un compuesto polihidroxilo que contiene de 2 a 20 grupos hidroxilo y (B) un compuesto N-heterocíclico que tiene un valor pKa de entre 6 y 8 seleccionado del grupo que consiste de un compuesto de morfolino, imidazol, piridina, quinolina o isoquinolina, y (C) un glicol o éster de glicol de fórmula (1)



en donde R1 y R2 son hidrógeno o C1-C12 alquilo, con la condición que al menos uno de los radicales R1 y R2 sea hidrógeno, R3 es hidrógeno o metilo, y n es un número de 0 a 8.

2. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, la cual comprende como componente (A) un éster de de etilenglicol o propilenglicol, de un polietilenglicol o polipropilenglicol, de glicerol, de un producto de una adición de glicerol/óxido de etileno o una adición de glicerol/óxido de propileno, de glucosa, de un producto de una adición de glucosa/óxido de etileno o una adición de glucosa/óxido de propileno, de ácido C1-C2 carboxílico.

3. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, la cual comprende como componente A, el producto de la reacción de un ácido C1-C2 carboxílico con etilenglicol, polietilenglicol que contiene de 2 a 4 grupos etileno, propilenglicol, polipropilenglicol que contiene de 2 a 4 grupos propileno, glicerol, el producto de la adición de glicerol(óxido de etileno que contiene de 2 a 6 grupos etileno, o el producto de la adición de glicerol/óxido de propileno que contiene de 2 a 6 grupos propileno.

4. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, la cual comprende, como componente A, un éster de ácido fórmico, éster de ácido cloroacético, éster de ácido hidroxiaético o éster de ácido oxálico de un compuesto de polihidroxilo que contiene de 2 a 20 grupos hidroxilo.

5. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, la cual comprende como componente A monoformato de etilenglicol, diformato de etilenglicol, monoformato de dietilenglicol, diformato de dietilenglicol, etilenglicol mono(cloroacetato), glicol di(cloroacetato), etilenglicol mono(hidroxiacetato), etilenglicol di(hidroxiacetato), glicol mono(hidroxiacetato), dietilenglicol di(hidroxiacetato), etilenglicol mono(oxalato), glicol di(oxalato), dietilenglicol mono(oxalato), dietilenglicol di(oxalato).

6. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, la cual comprende, como componente B, imidazol o 2,4-lutidina.

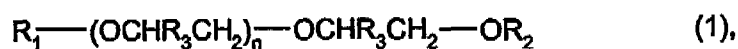
5

7. una composición de acuerdo con la reivindicación 1, la cual comprende los componentes A y B en una proporción de desde 500:1 hasta 4:1.

8. Una composición de acuerdo con la reivindicación 7, la cual comprende, como componente C, un glicol de fórmula (1) en donde R1 y R2 son hidrógeno y n es un número de 0 a 2.

9. Una composición de acuerdo con la reivindicación 7, la cual comprende, como componente C, dipropilenglicol.

10. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, la cual comprende (A) de 20% a 95% en peso de un éster de ácido C1-C2 carboxílico de un compuesto polihidroxilo que contiene de 2 a 20 grupos hidroxilo; (B) de 0,2% a 10% en peso de un compuesto N-heterocíclico que tiene un valor pKa de 6 a 8 seleccionado del grupo que consiste de un compuesto de morfolino, imidazol, piridina, quinolina o isoquinolina, y (C) de 0 a 70% en peso de un glicol o éster de glicol de fórmula (1)



en donde R1 y R2 son hidrógeno o C1-C12 alquilo, con la condición que al menos uno de los radicales R1 y R2 sea hidrógeno, R3 es hidrógeno o metilo, y n es un número de 0 a 8, la suma de los componentes (A)+(B)+(C) siendo, en cada caso, 100% en peso.

72

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C., 2011-01-19

Abogada

JIMENA ESCOBAR URIBE

Solicitante: HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS GmbH

ASUNTO

Radicación 06-111905

Trámite 011

Evento 378

Actuación 430

Oficio

Folios 004

Patente de Invención ☒

Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☒

Cap. I ☒

Cap. II ☐

No. de solicitud internacional

PCT/EP2005/051828

Fecha de presentación internacional

2005-04-25

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción: folios 6 a 31 (como se radicó inicialmente)

Reivindicaciones (1 a 10): folios 70 a 71 (como se modificó mediante oficio de 2010-07-27)

Prioridad: Oficina Europea de Patentes, 04101888.8 de 2004-05-03.

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: Donadores de ácido para la tinción de poliamida

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en: una composición adyuvante que comprende (A) un éster de ácido carboxílico de C1-C2 de un compuesto polihidroxi que contiene de 2 a 20 grupos hidroxilo y (B) un compuesto N-heterocíclico que tiene un valor de pKa de 6 a 8, seleccionado del grupo que consiste de un compuesto de morfolino, imidazol, piridina, quinolina o isoquinolina y (C) un glicol o éster de glicol de fórmula (1): $R_1-(OCHR_3CH_2)_n-OCHR_3CH_2-OR_2$ (1), donde R1 y R2 son hidrógeno o C1-C2 alquilo, con la condición que al menos uno de los radicales R1 y R2 sea hidrógeno, R3 es hidrógeno o metilo y n es un número de 0 a 8.

La invención se catalogó como D06M13/224, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC).

3. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

En la primera reivindicación independiente se afirma que la composición reivindicada tiene un componente B seleccionado de morfolino, imidazol, piridina, quinolina o isoquinolina, pero en la reivindicación 6, dependiente de la primera, se afirma que dicho componente B puede ser 2,4 - lutidina, lo cual no tiene sentido.

En el capítulo reivindicatorio se cometieron errores de transcripción como "metiulo" y r2 (con minúscula)

73
43

La fecha tomada en cuenta para determinar el estado de la técnica es 2004-05-03, la cual corresponde a la fecha de la prioridad reivindicada.

Consultadas las bases de datos y los archivos con que cuenta la entidad y las otras fuentes utilizadas para determinar el estado de la técnica no se encontró documento alguno que afectara su patentabilidad.

5. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

Novedad y nivel inventivo (artículo 18 D486)

Gracias a las modificaciones hechas por la solicitante al capítulo reivindicatorio y tomando en consideración los argumentos presentados por la misma, se considera que la solicitud cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

6. Notificación

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de 60 días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha _____

CONCEPTO TÉCNICO No. 220	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202043
------------------------------------	--

En cumplimiento de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de 60 días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.

EXAMINADOR TÉCNICO
Código No. 202043

En cumplimiento de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de 60 días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

74
14

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C., 2011-03-15

Abogada

DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN

Solicitante: HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS GmbH

ASUNTO

Radicación 06-111905

Trámite 011

Evento 378

Actuación 430

Oficio

Folios 004

05120

Patente de Invención ☒

Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☒

Cap. I ☒

Cap. II ☐

No. de solicitud internacional

PCT/EP2005/051828

Fecha de presentación internacional

2005-04-25

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

- Jurídicos:

Mediante el oficio N° 00958 notificado por fijación en lista de fecha 21 de enero de 2011, este Despacho requirió a la abogada Jimena Escobar Uribe, quien ya no era la apoderada del solicitante, en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que dentro del plazo de sesenta días presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

Teniendo en cuenta que la apoderada del solicitante es la abogada Dilia Rodríguez D'aleman, y no la abogada Jimena Escobar Uribe, es procedente revocar en su totalidad el oficio N° 00958 de fecha 21 de enero de 2011 y en su lugar efectuar un nuevo requerimiento en los siguientes términos:

1. Documentos estudiados

Descripción: folios 6 a 31 (como se radicó inicialmente)

Reivindicaciones (1 a 10): folios 70 a 71 (como se modificó mediante oficio de 2010-07-27)

Prioridad: Oficina Europea de Patentes, 04101888.8 de 2004-05-03.

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: Donadores de ácido para la tinción de poliamida

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en: una composición adyuvante que comprende (A) un éster de ácido carboxílico de C1-C2 de un compuesto polihidroxilo que contiene de 2 a 20 grupos hidroxilo y (B) un compuesto N-heterocíclico que tiene un valor de pKa de 6 a 8, seleccionado del grupo que consiste de un compuesto de morfolino, imidazol, piridina, quinolina o isoquinolina y (C) un glicol o éster de glicol de fórmula (1): $R_1-(OCHR_3CH_2)_n-OCHR_3CH_2-OR_2$ (1), donde R1 y R2 son hidrógeno o C1-C2 alquilo, con la condición que al menos uno de los radicales R1 y R2 sea hidrógeno, R3 es hidrógeno o metilo y n es un número de 0 a 8.

78
75

La invención se catalogó como D06M13/224, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC).

3. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

En la primera reivindicación independiente se afirma que la composición reivindicada tiene un componente B seleccionado de morfolino, imidazol, piridina, quinolina o isoquinolina, pero en la reivindicación 6, dependiente de la primera, se afirma que dicho componente B puede ser 2,4 – lutidina, lo cual no tiene sentido.

En el capítulo reivindicatorio se cometieron errores de transcripción como “metiulo” y r2 (con minúscula)

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha tomada en cuenta para determinar el estado de la técnica es 2004-05-03, la cual corresponde a la fecha de la prioridad reivindicada.

Consultadas las bases de datos y los archivos con que cuenta la entidad y las otras fuentes utilizadas para determinar el estado de la técnica no se encontró documento alguno que afectara su patentabilidad.

5. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

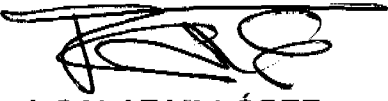
Novedad y nivel inventivo (artículo 18 D486)

Gracias a las modificaciones hechas por la solicitante al capítulo reivindicatorio y tomando en consideración los argumentos presentados por la misma, se considera que la solicitud cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

6. Notificación

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de 60 días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director Nuevas Creaciones (C)

16 MAR 2011

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha _____

CONCEPTO TÉCNICO No. 220	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202043
------------------------------------	--