



No. 06-128218-00007-0000

Fecha: 2010-07-27 15:14:05 Dep. 2020 DIR. NUEVAS CR.
Tra. 11 PATENTE Y D. Evt. 378 FASE NACIONAL I
Act. 444 RESPUESTA REQUE Folios: 517 Fv 10
86
85**Clarke, Modet & Cº**

COLOMBIA

P-1686

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 06-128.218

Solicitud de patente a nombre de **GIVAUDAN S.A.**

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, actuando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **GIVAUDAN S.A.**, domiciliada en Vernier, Suiza, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 5568 notificado por fijación en lista el 30 de abril de 2010 relacionado con el concepto técnico de fondo No. 1381, me permito manifestar:

1. Claridad de la solicitud**1.1 Término material**

En relación con esta expresión, es deseo del solicitante manifestar que la misma se encuentra debidamente definida en la solicitud, especialmente cuando en la descripción se menciona que *"por material tensoactivo" se significa cualquier sustancia o combinación de sustancias que sean útiles para la limpieza y acondicionamiento de sustratos, cuando se utilizan en conjunto con agua. Esta definición comprende no solamente las muestras de tensoactivo utilizadas en lavandería y en detergentes para lavado de platos y agentes de suavizado y acondicionamiento, sino también la materia prima para jabones más tradicional tal como los aceites naturales saponificados. (ver página 4 tercer párrafo de la descripción).*

Aún más, en la página 1 segundo párrafo de la descripción, se estipula que los materiales tensoactivos, *pueden ser tensoactivos sintéticos (aniónico, catiónico y no iónico) ampliamente utilizados, y también los materiales más tradicionales tales como*

2 87 86

grasas animales y vegetales saponificadas. Ejemplos incluyen detergentes para lavado, acondicionadores para tela y jabones de todas las clases."

Por lo tanto, la persona versada en la materia podrá entender este término de acuerdo con lo manifestado en la solicitud completa y no tendrá ninguna dificultad de seleccionar materiales adecuados a partir de los descritos en la solicitud en estudio, ya que estos materiales son ampliamente empleados y también son materiales muy tradicionales.

1.2 Componente C

En relación con los términos "arilo" y "arilo sustituido", es deseo del solicitante manifestar que son expresiones claras para la persona versada en la materia que quiera llevar a cabo la presente invención, ya que dicha persona sabe que el término arilo hace referencia a un grupo funcional o un sustituyente derivado de un anillo sencillo aromático, razón por la cual el solicitante considera que el componente (c) tanto para la reivindicación 1 como para la cláusula 7 es completamente claro para una persona medianamente versada en la materia técnica correspondiente y la limitación sugerida por el señor examinador corresponde a una limitación innecesaria del alcance de la invención.

1.3 La fragancia del aldehído

Respecto a la fragancia aldehído, es deseo del solicitante manifestar que el valor de olor es una característica que puede ser empleada para determinar los compuestos de aldehído que hacen parte de la composición de la invención, pues la presente solicitud resuelve el problema del olor rancio de composiciones jabonosas. Aún más, el olor es un parámetro que puede ser medido y determinado sin ambigüedad por un método estandarizado como lo es el método de Neuner y Etzweiler que es conocido por las personas versadas en la materia correspondiente a la medición de esta característica organoléptica.

2. Unidad de Invención

Sobre este particular, es deseo del solicitante decir que el concepto inventivo común a todas las composiciones de tensoactivos de la solicitud es la combinación de un materia tensoactivo junto con una imida de polietileno y un éster de ácido carboxílico monoetilénicamente insaturado

2 08 87

aromático, razón por la cual existe un elemento común e inventivo que conecta todas las composiciones de la invención. Por lo cual, el solicitante señala que no existiría falta de unidad de invención en la solicitud en estudio.

3. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso

El señor examinador argumenta en el folio 85 de su concepto técnico No. 1381 que: *"En la reivindicación 8 se esta presentando un método para reducir la ranciedad en un material tensoactivo, este método consiste en el uso de (sic) de la composición por medio de la adición a un material tensoactivo. Por lo tanto esta reivindicación debe ser eliminada del capítulo reivindicatorio."*

En este sentido, nos permitimos decir que la reivindicación 8 no se encuentra dirigida a un uso. De hecho, no está redactada en términos de un material para ser usado en una composición. Por el contrario, el método o proceso reclamado en la reivindicación 8 se encuentra caracterizado por la única etapa de adición. Aún más, el método reivindicado busca la protección para la preparación de las composiciones tensoactivas de la solicitud. Por lo cual, consideramos que no es una reivindicación de uso y por ello, respetuosamente solicitamos sea retirada esta objeción.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio pues la solicitud cumpliría con los requisitos de patentabilidad, o 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).

91
92

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en:

Reivindicaciones 1 a 7: Una composición de tensoactivo que contiene: a) un material tensoactivo, b) una imina de polietileno de la fórmula general $(CH_2CH_2NH)_n$ - y c) un éster de ácido carboxílico monoetilénicamente insaturado de la fórmula (2).

Reivindicación 8: Un método para reducir la ranciedad en un material tensoactivo, que comprende la adición a este de una composición que consiste esencialmente de: a) una imina de polietileno de la fórmula general $(CH_2CH_2NH)_n$; y b) un éter de ácido carboxílico insaturado monoetilénicamente aromático.

El solicitante en el capítulo descriptivo presenta el siguiente objeto de la invención: "Esta invención se relaciona con composiciones tensoactivas, especialmente aquellas para lavar y tratar sustratos y con métodos para prevenir olores indeseables como resultado de su uso".

- Clasificación Internacional de Patentes (IPC.): C11 D 3/50

4. De la solicitud de Patente

4.1. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

En la reivindicación 1 se esta presentando una composición de tensoactivo la cual contiene: a) un material tensoactivo, b) una imina de polietileno y c) un éster de ácido carboxílico; de acuerdo a lo establecido en el capítulo descriptivo la imina de polietileno y el éster de ácido carboxílico cumplen la función de desodorizar los tensoactivos que han sido preparados con materias primas tales como cebos o grasas animales las cuales presentan olores desagradables y por ende estos compuestos que producen olor van a contaminar cualquier sustrato en el que se ponga en contacto. De acuerdo a lo anterior, la reivindicación 1 debería presentarse de la siguiente manera en el preámbulo de la reivindicación presentar la composición de tensoactivo y en la parte caracterizante presentar la imina de polietileno y el éster de ácido carboxílico.

De otra parte, para el éster de ácido carboxílico es necesario especificar los significados que toman los radicales sustituyentes ya que los términos "arilo" y "alquilo" son muy generales por lo que se deben indicar las funciones orgánicas para las que estos términos se encuentran relacionados.

Se le recuerda al solicitante que en términos de patentes que los compuestos que constituyen las composiciones se definen por medio de la estructura entonces características tales como el valor de olor de los compuestos no son relevantes para su definición en la solicitud.

Los compuestos que son considerados en la reivindicación 6 como la fragancia aldehído deberían ser presentados en la reivindicación 1.

De acuerdo a las observaciones realizadas el capítulo reivindicatorio no cumple con lo establecido en el art. 30 de la Decisión 486 y/o art.22 Tratado PCT.

5. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

La solicitud no guarda Unidad de Invención por las siguientes razones:

- 92
- 83
- En una misma solicitud se están presentando varias composiciones diferentes; de esta manera se tiene una primera composición la cual se encuentra constituida por un material tensoactivo, una imina de polietileno y un éster de ácido carboxílico y adicionalmente una fragancia de aldehído. La segunda composición consiste en la imina de polietileno, un éster de ácido carboxílico y la fragancia de aldehído. Para estas composiciones no es posible establecer un único concepto común inventivo.
 - Para las composiciones presentadas no es posible reconocer un único concepto común inventivo ya que para el éster de ácido carboxílico se presentan varios compuestos que son estructuralmente diferentes y la imina de polietileno es un compuesto conocido.

6. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículos 14 y 21 D 486)

Esta oficina reitera la observación realizada en el concepto No. 1381 en el cual se plantea que el método presentado en la reivindicación 8 hace referencia al uso de la composición constituida por la imina y el éster de ácido carboxílico. Por lo tanto, esta reivindicación debe ser eliminada del capítulo reivindicatorio.

7. Respuesta a los argumentos del solicitante

Esta oficina acepta y agradece las aclaraciones con respecto al término "material" que el solicitante presenta en su memorial de respuesta. Con respecto a los términos "arilo" y "arilo sustituidos" esta oficina ratifica que es necesario especificar las funciones orgánicas a las cuales se hace alusión ya que dicho término es muy general y no especifica la estructura de los compuestos en los que se encuentra.

Con respecto a la fragancia de aldehído esta solemne puede ser caracterizada por medio de su estructura ya que la propiedad del valor de olor se relaciona directamente con la estructura del compuesto. De otra parte, las metodologías que se emplean para la determinación del mencionado parámetro en ningún momento forman parte del alcance de la solicitud y no se ha discutido la validez de las mismas.

De otra parte, la solicitud no cumple con el requisito de Unidad de Invención ya que no es posible reconocer un único concepto común inventivo, ya que los componentes de la composición son conocidos.