

Respuesta a Requerimientos

1	Datos del Solicitante / Titular				
Nombre:		BIOMATRIX INTERNATIONAL LIMITED	Dirección Electrónica:		tum@tumnet.com
Dirección:		LEONIDOU 6, OFFICE 102, 2236, NICOSIA, CHIPRE	Domicilio/País de constitución:		CHIPRE - LIMASSOL - NICOSIA
Identificación: ☐ CEDULA DE CIUDADANIA ☒ EMPRESA EXTRANJERA ☐ PASAPORTE ☐ CEDULA DE EXTRANJERIA ☐ NIT Número: 1028204-					
2	Dato de la Creación				
Identificación de la Creación		No. de Certificado	Vigencia	No. de Expediente	Tipo Trámite
COPOLÍMERO LINEAL SOLUBLE EN AGUA		000000		14136083	PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
3	Texto de la Comunicación		RESPUESTA AL OFICIO No. 6190 NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2015.		
4	Anexos				
☒ Anexos					



TRIANA, URIBE & MICHELSEN

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E.

S.

D.

REFERENCIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"COPOLIMERO LINEAL SOLUBLE EN AGUA"
EXPEDIENTE No. : 14-136.083
CODIGO : 01-01-08

JUAN CARLOS URIBE RESTREPO mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C, República de Colombia, abogado titulado e identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de apoderado de **BIOMATRIX INTERNATIONAL LIMITED**, con domicilio en la ciudad de Nicosia, Chipre, por medio del presente escrito doy respuesta al oficio No. 6190, notificado por fijación en lista de fecha 9 de junio de 2015, para ello me permito manifestar y anexar lo siguiente:

1. MANIFIESTO:

1.1. Modificación del título de la invención

Con el fin que el título corresponda con el objeto reivindicado en la presente solicitud, se modifica el título de la invención para que en adelante sea

"COPOLIMERO LINEAL SOLUBLE EN AGUA QUE COMPRENDE NN-DIALILTARTARDIAMIDA"

1.1.1. Argumentos del concepto técnico 6190

Con relación al cumplimiento de los requisitos de patentabilidad definidos en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 y de acuerdo al análisis realizado por el examinador en el oficio 6190, las objeciones planteadas son las siguientes:

El documento D1 ya divulgaba un copolímero de amida derivado de monómeros vinílicos y divinílicos, en particular un copolímero soluble en agua, donde el copolímero derivado de acrilamida y N,N'-metilen-bis-acrilamida. El examinador enfatiza el hecho que el copolímero de D1 tiene las unidades de fórmula (i) $(CH_2-CH(CONH_2))_n$ derivado de acrilamida; y



(ii) $(\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CONH-CH}_2\text{-NHCO-CH}_2\text{-CH}_2)_m$, derivado de N,N'-metilen-bis-acrilamida.

En vista de lo anterior, concluye el examinador que las características técnicas estructurales del dipolímero descrito en la reivindicación 1 de la presente solicitud ya habían sido divulgadas previamente en el documento D1.

1.1.2. La presente invención

Antes de exponer los argumentos sobre la novedad, el solicitante desea realizar algunas precisiones que resultan pertinentes. En primer lugar, el solicitante quisiera resaltar la naturaleza interpretativa de los argumentos esgrimidos por el examinador en su análisis de la novedad de la solicitud.

En la tabla comparativa, el examinador establece que el documento D1 enseña “En particular, **un copolímero soluble en agua**, donde el copolímero... (Ejem. 9)” (Resaltado fuera del texto), cuando en realidad el documento D1 establece claramente en la columna 3, líneas 31 a 35, lo siguiente:

“The adhesive is insoluble in the majority of the usual solvents, is water resistant, resists to aggressive reagents (e.g. sulphuric acidic vanilline) and is not sensitive to ninhydrine.” (Resaltado fuera del texto)

Lo cual traduce de la siguiente manera:

“El adhesivo es insoluble en la mayoría de los solventes usuales, es resistente al agua, resiste reactivos agresivos (por ejemplo vanilina de ácido sulfúrico) y no es sensible a la ninhidrina.” (Resaltado fuera del texto)

Por lo tanto, contrario a lo establecido por el examinador, el adhesivo del documento D1 **no es soluble en agua**, así que la objeción del examinador carece de fundamento y es meramente especulativa ya que no tiene ningún sustento en el documento D1, menos aún en el citado ejemplo 9, donde no se guarda silencio absoluto respecto a las propiedades de solubilidad del adhesivo.



1.1.3. Argumentos sobre la novedad de la presente invención

El documento US 4.658.000(en adelante documento D1), describe un adhesivo de poliacrilamida para fijar las placas sorbentes cromatográficas y un proceso para la preparación del mismo.

El solicitante quisiera resaltar que el documento D1 no enseña ni sugiere todas y cada una de las características técnicas esenciales del dipolímero de la reivindicación 1 de la presente solicitud. Específicamente, el documento D1 **no establece una relación entre m y n que está entre 10 y 100** o que las secciones de la cadena en la cual están presentes los grupos amida –CO–NH, **se conectan con las secciones similares a través de enlaces H entre los grupos amida y carboxilo.**

Respetuosamente, recordamos a ese despacho que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina dispone que:

*"Una invención se considerará **nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.***

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida."(El resaltado es nuestro)

La citada disposición establece como requisito esencial para que una patente de invención sea concedida y consecuentemente, surja el derecho de propiedad industrial sobre ella, es que el objeto que ella se reclama sea nuevo, por lo tanto el mismo no puede haber sido accesible al público previo a su solicitud. La novedad ha sido definida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso No. 36-IP-2004, de la siguiente manera:

*"Así mismo, el Tribunal ha señalado que la novedad de una invención "es lo que **no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta).** La divulgación puede ser oral o **escrita,** puede resultar del **uso o***



explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”. (Proceso 06-IP-89, publicado en la G.O.A.C. N° 50 de 17 de noviembre de 1989, marca: INTERPLAST).

Igualmente ha indicado que “la invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y el conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado”. (Proceso 13-IP-2004, ya citado)...

...“Finalmente, cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son:

“a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.

b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.



c) **Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica** (anterioridades) en la fecha de prioridad.

d) Finalmente deberá **compararse la invención** con la regla técnica”... (El resaltado es nuestro)

Así las cosas, es imprescindible señalar que la invención cuya patente se solicita es novedosa pues no existe en el estado de la técnica una disposición de fijación que reúna **la totalidad** de las características que se definen en la reivindicación 1 de la presente solicitud, pues D1 **no menciona qué relación existe entre m y n que está entre 10 y 100** o que las secciones de la cadena en la cual están presentes los grupos amida –CO-NH, **se conectan con las secciones similares a través de enlaces H entre los grupos amida y carboxilo.**

Adicionalmente, la invención tienen nivel inventivo pues ninguna persona versada en la materia habría previsto que justo con la relación que sólo se menciona en la reivindicación 1 de esta solicitud y con las conexiones entre grupos amida y carboxilo se garantizaría un copolímero lineal de la fórmula $(-CH_2 - CR_1 R_2)_n - (R_4 - NHCO - R_6 - CONH - R_4)_m$ soluble en agua. Siendo así, existe un efecto sorprendente e inesperado que de ninguna manera podría haber sido deducido a partir de la información divulgada en D1.

1.1.4. Conclusión:

Basándose en los argumentos establecidos en la presente respuesta, se considera que las reivindicaciones cumplen con los requerimientos de patentabilidad. Adicionalmente, dado el adhesivo que se reivindica es diferente del invento definido en D1 es posible afirmar que la presente invención es novedosa.

Respetuosamente se solicita al examinador que aborde el análisis de las anterioridades dentro del contexto, función e interacción que tienen los componentes del adhesivo y las propiedades del adhesivo mismo, sin interpretar las enseñanzas del estado del arte o descontextualizar las propiedades del adhesivo allí divulgado.



2. PETICIÓN

De acuerdo a lo manifestado en el numeral 1 del presente escrito, hemos cumplido con los requerimientos exigidos por su Despacho, por lo que me permito elevar mi respetuosa petición de adelantar el examen de fondo, en concordancia con el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, reconocer el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de patentabilidad y en consecuencia, otorgar el privilegio de patentes de invención para la presente solicitud, de acuerdo al nuevo capítulo reivindicatorio.

Del Señor Jefe,

JUAN CARLOS URIBE RESTREPO
C.C. No. 79.159.313 de Bogotá
T.P.A. 54.493 de Min. Justicia

4290210448365/AML
COLO 6910 0301 65576