



No. 14-067239- -00005-0000

Fecha: 2015-10-06 16:04:04 Dep. 2020 DIR NUEVASC
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 7

TOBOS

PROPIEDAD INTELECTUAL

Doctor

JOSE LUIS SALAZAR LÓPEZ

Director Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-

E.

S.

D.

Referencia: Solicitud de patente de invención No. 14-67239

Solicitante: SikaTechnology AG

Título del Invento: "Agente de dispersión para suspensiones sólidas"

TOBOS ABOGADOS S.A.S.

Calle 151 No. 18A-34

Oficina 409 Bogotá D.C.

C.P. 110131166 - Colombia

NIT 900.367.556-3

Tel +57 1 812 3335

Cel +57 320 334 0887

Fax +57 1 812 3335

<http://www.tobos.com.co>tobos@tobos.com.co**RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA NO. 21 OFICIO NO. 5336**

ANDREA TOBOS MATEUS, mayor de edad y vecina de Bogotá D.C., identificada como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderada de la sociedad SikaTechnology AG, respetuosamente me dirijo a usted con el fin de dar respuesta al examen de fondo dentro del término de plazo.

1. Antes de iniciar con la respuesta al examen de patentabilidad, aclaro a la Examinadora que el pago de las reivindicaciones adicionales a las diez primeras se hizo junto con la solicitud de patente el día 28 de marzo de 2014, en donde se pagaron tres (3) reivindicaciones adicionales. Dado que el día 03 de octubre de 2014 se modificaron las reivindicaciones quedando un total de 12 reivindicaciones, entonces ya se había cubierto la tasa de las reivindicaciones adicionales a las 10 primeras (que en este caso eran 2, pero ya se había pagado la tasa para 3 reivindicaciones). En consecuencia, este examen se debió haber elaborado para la totalidad de las reivindicaciones solicitadas, es decir 12.

2. DE LA SOLICITUD DE PATENTE – TITULO

2.1. a) La Examinadora considera que el título de la invención no corresponde con el objeto de la solicitud porque los términos "agente de dispersión" y "suspensión sólida" son muy amplios.

b) En respuesta a esta observación se modifica el título a "*Polímero como agente de dispersión para sustancias en polvo*"; pero si este título no es satisfactorio agradezco por lo tanto, que la Examinadora defina el título más conveniente para la presente invención.

3. DE LA SOLICITUD DE PATENTE – REIVINDICACIONES

La Examinadora hace las siguientes objeciones a las reivindicaciones, a las cuales responderé a continuación de cada observación:

3.1. a) La Examinadora objeta la reivindicación 1 argumentando que no se encuentra debidamente soportada en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas se hace referencia a la preparación y actividad de los compuestos mencionados en la tabla 1, lo cual, según la examinadora, no evidencia la actividad de todos los compuestos. La Examinadora sugiere limitar la solicitud al tipo de compuestos que han sido sintetizados y probados.

b) En respuesta a la observación de la Examinadora, el solicitante insiste en la reivindicación 1 tal y como fue presentada originalmente en la medida de que las reivindicaciones son usualmente generalizaciones del contenido divulgado en la descripción y es evidente que no se requiere llevar a cabo ensayos que determinen la actividad de cada uno de los compuestos posibles de la fórmula reclamada en las reivindicaciones, sino que los inventores, con su experiencia, pueden redactar las reivindicaciones de manera generalizada sin que esto pueda considerarse especulación.

De igual manera, la descripción sí presenta ejemplos que demuestran la eficacia de los compuestos de la invención a la hora de reducir el peso molecular de polímeros cuando se utilizan en la preparación de los mismos.

3.2. a) La Examinadora objeta las reivindicación 1 argumentando que no es clara porque menciona el término *“preferentemente”*. La Examinadora sugiere eliminar esta expresión cuando precede una característica.

b) En cuanto a esta observación, la sociedad solicitante considera que la expresión *“preferentemente”* se utiliza ampliamente en la redacción de reivindicaciones para definir las características opcionales de la invención, y las modalidades preferidas. Sin embargo, en esta oportunidad la sociedad solicitante insiste en el uso de este término en las reivindicaciones por cuanto su eliminación le restaría claridad a dichas reivindicaciones, y en el caso de estas reivindicaciones, esta expresión indica una modalidad preferida de los rangos allí descritos. La Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad elaborada por la SIC explica que *“Expresiones del tipo “preferentemente”, “por ejemplo”, “tal como”, “en especial” precediendo una característica en una reivindicación, se deben interpretar como no limitativos, es decir, la característica es meramente opcional y no limita el alcance de la reivindicación (en particular al analizar novedad y nivel inventivo).”¹*, en consecuencia, su utilización en las reivindicaciones es aceptable.

3.3. a) La Examinadora señala que el método de las reivindicaciones 8 y 9 no es claro porque no se mencionan las proporciones de los compuestos para que se lleve a cabo la reacción y el producto mayoritario sea el de interés y no se mencionan las condiciones del proceso.

¹ Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la Propiedad Industrial, Dirección de Nuevas Creaciones. Año 2012. Página 79.

b) Para responder a esta observación, la solicitante explica que las reivindicaciones 8 y 9 buscan proteger el método para mejorar las propiedades de flujo de sustancias en polvo, caracterizado porque un polímero según la invención se agrega a una sustancia en polvo. El método en esta oportunidad está limitado por el polímero novedoso de la invención.

3.4. a) La Examinadora considera que las reivindicaciones 8 a 10 no son claras.

b) En cuanto a las palabras “sustancia en polvo” y “aglutinante mineral”, nuevamente estos términos se definen claramente en la descripción que, tal y como lo indica el artículo 51 de la Decisión 486, sirve para interpretar las reivindicaciones; por ejemplo, el término “sustancia en polvo” se explica en la página 24, y el término “aglutinante mineral” se explica en las páginas 24 y 25 de la descripción.

4. UNIDAD DE INVENCION

4.1. La Examinadora considera que la invención presenta 8 diferentes grupos inventivos debido a las diferencias estructurales entre los compuestos tomando los significados de los radicales Y y W.

4.2. Para responder a esta observación el solicitante aclara que el objeto de la presente invención comprende un conjunto de aspectos así: (i) un polímero que tiene la fórmula (XIV) que es útil como agente de dispersión de sustancias en polvo; (ii) el método para mejorar las propiedades de flujo de sustancias en polvo por medio del polímero que tiene la fórmula (XIV); (iii) una mezcla de polímeros que tienen la fórmula (XIV) y sustancias en polvo; (iv) una mezcla de aglutinante, que comprende polímeros que tienen la fórmula (XIV) y aglutinantes hidráulicos; y (v) Un material de construcción basado en un aglutinante hidráulico de la invención.

Fijémonos en la explicación que la Guía de Examinadores de la SIC nos ofrece sobre el concepto de unidad de invención:

“2.11.1 ¿Qué es unidad de invención?”

“La solicitud debe estar relacionada con una sola invención o, en caso de un grupo de invenciones, esas invenciones sólo pueden ser objeto de la misma solicitud si están vinculadas de tal manera entre sí que formen un solo concepto inventivo general.

“Unidad significa que una solicitud puede contener dos o más invenciones, sólo si estas pertenecen a un solo concepto inventivo general.

“Se debe entender por “único concepto inventivo” al conjunto de características (o elementos) técnicas nuevas e inventivas que son comunes a todas las invenciones.

“El requisito de unidad debe cumplirse por las siguientes razones:

“(a) económicas, para evitar que el solicitante obtenga protección para varias invenciones pagando tasas para una sola patente y

“(b) tecnológicas, por la conveniencia para la clasificación, búsqueda y examen de la solicitud.

(...)

“El Examinador tendrá presente que en los siguientes casos hay unidad de invención, y por lo tanto se permite incluir dentro de la misma solicitud, entre las siguientes combinaciones de reivindicaciones de diferente categoría:

(...)

“- Producto, procedimiento y aparato:

“a. Reivindicación independiente para un PRODUCTO,

"b. Reivindicación independiente para un PROCEDIMIENTO especialmente adaptado para fabricar dicho producto, y

"c. Reivindicación independiente para un APARATO o MEDIO específicamente diseñado para llevar a cabo dicho procedimiento." (Subrayados fuera de texto)

Considero que la presente invención corresponde al ejemplo de la guía, puesto que el grupo de invenciones anteriormente señaladas están vinculadas de tal manera que entre sí forman un solo concepto inventivo general; en otras palabras, las invenciones de esta solicitud están vinculadas por el elemento común que es el polímero de fórmula (XIV).

Las reivindicaciones se pueden clasificar así:

a. Reivindicación independiente para un PRODUCTO: El polímero de la fórmula (XIV).

b. Reivindicación independiente para un PROCEDIMIENTO: El procedimiento o método para mejorar las propiedades de flujo de sustancias en polvo.

c. Reivindicación independiente para un APARATO o MEDIO: En este caso el MEDIO es la mezcla de aglutinante o material de construcción que aplican el polímero de la invención.

Por lo tanto, la presente invención con las reivindicaciones que ahora se proponen sí cumple con el requisito de unidad de invención en la medida que los componentes reclamados en este caso están vinculados de tal manera que entre sí forman un solo concepto inventivo general.

5. EXAMEN DE PATENTABILIDAD

La Examinadora considera que las reivindicaciones 1 a 10 de la solicitud de patente de invención no cumplen con el requisito de novedad ni nivel inventivo, debido a las siguientes publicaciones: D1: CO 13-32235; D2: WO2006050472; y D3: WO2006050472

La Examinadora presenta en su reporte una tabla comparativa entre la reivindicación 1 de la invención y la publicación D1 la cual le sirve para concluir que las características esenciales del compuesto de fórmula (XIV) de la reivindicación 1, habían sido divulgadas previamente en D1.

De manera similar, la Examinadora analiza la reivindicación 1 en cuanto a su nivel inventivo frente a las divulgaciones de D2 y D3 y concluye que dichos documentos afectan el nivel inventivo de las reivindicaciones 1, 5 a 7 en cuanto al grupo inventivo 5.

5. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA PATENTABILIDAD DE LA INVENCION

5.1. Novedad

El objeto de la presente invención es un agente de dispersión que tenga un alto poder de dispersión y que a su vez no pierda el alto poder de dispersión incluso si se almacena durante un período extendido, en particular en forma de sus preparaciones acuosas.

De otra parte, el documento D1 se relaciona con el campo de la producción de polímeros mediante la polimerización de radical libre. En concreto, es una necesidad de la industria desarrollar reguladores de peso molecular, pero los reguladores que se utilizan en la actualidad tienen inconvenientes para su uso. En la actualidad se utilizan compuestos que a veces producen grados de homogenización no homogéneos (por ejemplo fosfina a temperaturas elevadas); o compuestos inorgánicos y orgánicos que contienen azufre, pero estos no son favorables porque son difíciles de manejar durante la polimerización y porque su olor desagradable, especialmente a altas temperaturas, lo que interfiere con el proceso de producción y las propiedades de utilización de los productos fabricados con estos compuestos.

En consecuencia, el principal objetivo de D1 es suministrar reguladores del peso molecular que no tienen los inconvenientes mencionados y se pueden utilizar en polimerizaciones por radicales libres.

El documento D1 es igualmente de la misma empresa solicitante y considera de manera respetuosa que el documento D1 mencionado por el Examinador, no afecta la patentabilidad de la presente invención dado que, a pesar de que se refieren a campos de la tecnología similares, todos los elementos de la presente invención no se encuentran divulgados en D1.

Particularmente, la presente invención se relaciona específicamente con el polímero de fórmula (XIV) con un monómero M tal y como se revela en la reivindicación 1, lo cual no está divulgado en su totalidad en el documento D1.

5.2. Nivel Inventivo

5.2.1. La presente invención cuenta con nivel inventivo frente a las enseñanzas divulgadas en D2 y D3, debido a que dichas enseñanzas no llevan de forma inmediata a la solución propuesta por la solicitud y mucho menos se puede prever su resultado.

5.2.2. La Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad antes mencionada establece lo siguiente con respecto al requisito de nivel inventivo:

"Si el estado de la técnica provee las enseñanzas para derivar la solución, revisar si el conjunto de enseñanzas del estado de la técnica lo llevarían de forma inmediata a la solución propuesta por la solicitud. Si se requiere de pasos adicionales o de corroboración o de superar obstáculos revelados por las propias enseñanzas entonces el estado de la técnica no revela la solución al problema." (Subrayado fuera de texto)

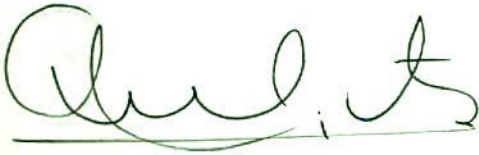
Precisamente las enseñanzas contenidas en D2 y D3 no llevan de forma inmediata a la invención propuesta en las reivindicaciones 1, 5 a 7 por cuanto los documentos D2 y D3 no buscan resolver el problema de encontrar un agente de dispersión que tenga un alto poder de dispersión y que a su vez no pierda el alto poder de dispersión incluso si se almacena durante un período extendido, en particular en forma de sus preparaciones acuosas.

5.2.3. Tal y como se explica en la descripción de la invención, el alto poder de dispersiones un parámetro importante y cuantificable de los polímeros producidos en los ejemplos comparativos que se aportaron y sirve para determinar la eficacia del polímero en la dispersión de sustancias en polvo.

5.2.4. Quiero mencionar a la examinadora las tablas 1 y 2 contenidas en la descripción en donde se muestran ejemplos concretos de los ejemplos preferidos de la invención y su eficacia como agentes que ayudan a la dispersión de sustancias en polvo.

Después de haber modificado las reivindicaciones según las observaciones y sugerencias del Examinador, solicito de manera respetuosa se otorgue el privilegio de patente de invención a este nuevo invento, dado que cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486.

Atentamente,



ANDREA TOBOS MATEUS

C.C. 52.223.325 de Bogotá

T.P. 148648