

P-11366

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **16-056.244**

Solicitud de patente a nombre de **REG LIFE SCIENCES, LLC**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **REG LIFE SCIENCES, LLC.**, domiciliada en California, Estados Unidos, en respuesta al oficio No. **3642** notificado por fijación en lista el 12 de abril de 2016, relacionado con concepto técnico de forma, para cuya respuesta se solicitó una prórroga el día 5 de mayo de 2016, mediante la cual ahora me permito manifestar lo siguiente:

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 pliego reivindicatorio que comprende un total de 49 nuevas reivindicaciones, en donde se eliminaron las reivindicaciones 29 a 31 y 55, la materia reportada en las reivindicaciones 19 y 32, fue introducida en las reivindicaciones 5 y 31, respectivamente, que ahora corresponden a las nuevas reivindicaciones 5 y 28, y por último, se realizaron modificaciones por concepto de claridad, en un esfuerzo por acelerar el trámite.

2. **Claridad de las Reivindicaciones**

El artículo 30 de la Dec. 486 de la Comunidad Andina establece:

***Artículo 30.-** Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.*

2.1 Su Despacho ha objetado a los términos “*impurezas orgánicas*”, “*temperatura elevada*”, “*disolvente polar*”, “*disolvente hidrófobo*”, “*secar*”, “*sal*”, “*triacilglicérido, alcano, alqueno, acetato, y ester de alcoholes de ácidos grasos*”, “*aceite vegetal*”, “*hexano*”, “*alcohol*” (r.17), y “*glicerol que contiene sal*”, por ser muy generales y en consecuencia, abordar múltiples posibilidades de compuestos que no están contemplados en el capítulo descriptivo de la solicitud. En dicho respecto manifestamos nuestro completo

desacuerdo, dado que tanto en el capítulo descriptivo de la presente solicitud, como en las reivindicaciones dependientes, se proporciona una definición más específica de dichos términos. Ejemplo de lo anterior es que en el párrafo [0023] de esta solicitud, se indica que las impurezas orgánicas son solubles en aceite (así como igualmente se reporta en la reivindicación 14 del nuevo capítulo reivindicatorio), y adicionalmente se indica, que son removidas mediante extracción líquido-líquido, empleado disolventes hidrófobos. De esta manera se llama la atención del señor Examinador para que tenga en cuenta que en la tabla 1A de este capítulo descriptivo, se exponen los tipos de impurezas orgánicas que se pueden encontrar en el glicerol bruto, a partir de lo cual se considera que, una persona del oficio versada en la materia que haya tenido acceso al contenido de esta solicitud, sabrá diferenciar y/o determinar de inmediato a las impurezas orgánicas a las que se hace referencia en esta oportunidad.

Con respecto a los términos “*temperatura elevada*” y “*secar*”, éstos han sido restringidos al introducir un rango de temperatura, el cual encuentra su debido soporte en el párrafo [0014] del capítulo descriptivo de la solicitud y en la reivindicación original 28.

En referencia al término “*disolvente polar*”, de este se indica en el actual pliego reivindicatorio que es un alcohol isopropilo o IPA y también en el párrafo [0014]). Posteriormente, se define con mayor exactitud en el párrafo [0043] del

Con respecto al término “*disolvente hidrófobo*”, de éste se discute en el párrafo [0023], indicando que es un “*triacilglicérido, alcano, alqueno, acetato, y ester de alcoholes de ácidos grasos*” y se proporciona una mayor definición en el párrafo [0042]. Del *triacilglicérido* se indica que éste es un “*aceite vegetal*”, el “*hexano*” hace parte de los alcanos mencionados y el “*alcohol*” mencionado, hace parte de los solventes polares mencionados previamente. En adición a lo divulgado en el capítulo descriptivo de la solicitud sobre los términos en cuestión, éstos fueron a su vez definidos y restringidos en las reivindicaciones dependientes 10 a 13, del nuevo capítulo reivindicatorio.

Con base en lo anterior, se considera que los términos objetados no expresan esa generalidad que indica el señor Examinador que se presenta, ya que como bien se demostró previamente, éstos están debidamente definidos a lo largo del capítulo descriptivo y reivindicatorio de la presente solicitud, ante lo cual se le recuerda al señor Examinador, que el alcance de toda invención de patente, la define no solamente las reivindicaciones, sino también todo el contenido que se expone en

el capítulo descriptivo, tablas y figuras de la solicitud, tal y como se establece en el artículo 51 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

***Artículo 51.-** El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.*

Es así como a partir de los anteriores argumentos y modificaciones, se considera que ésta objeción se da por superada.

2.2 Su Despacho ha indicado que la expresión “*en donde dichas impurezas orgánicas son solubles en aceite*” debe ser eliminada dado que es una ventaja de la invención, manifestamos nuestro completo desacuerdo, dado que contrario a lo afirmado por el señor Examinador, dicha frase corresponde a una característica físico-química de las impurezas que contiene el glicerol a tratar. Siendo así las cosas, se informa que esta expresión no ha sido eliminada del actual pliego reivindicatorio.

2.3 Su Despacho ha objetado a los términos “*parcialmente*”, “*aproximadamente*”, “*al menos*”, “*medos de*” y “*someter*” por ser imprecisos y en consecuencia, no permitir distinguir a la invención del estado previo de la técnica. En dicho respecto informamos que éstos han sido eliminados en la mayoría de los casos, sin embargo aún restan uno que otro “*al menos*” y “*parcialmente*”, dado que su presencia es indispensable para determinar las condiciones inventivas del objeto/método a reclamar.

Ejemplo de ello, ocurre con el “*parcialmente*” en la expresión “*glicerol derivado de residuos parcialmente refinado*”, en donde este término debe estar presente en las reivindicaciones, ya que especifica el tipo de glicerol al que se está haciendo referencia, el cual se obtiene mediante el proceso de purificación que se describe en esta solicitud. Dicho glicerol se puede derivar de grasas naturales y aceites. Se caracteriza por comprender cantidades reducidas de sales y de impurezas orgánicas, en comparación con el glicerol en bruto. Adicionalmente puede contener bajos niveles de impurezas orgánicas solubles en aceite y sales, tales como NaCl, KCl, Na₂SO₄, K₂SO₄, etc y una pureza estándar que varía entre 90 a 99%, o entre 95 a 99% y preferiblemente entre 97 a 99%, dependiendo del grado de concentración de las sales, la cual en este tipo de glicerol puede variar entre 0 a 8.2%. Es así como la presencia del término “*parcialmente*” en este contexto específico, es indispensable para que la persona del oficio versada en la

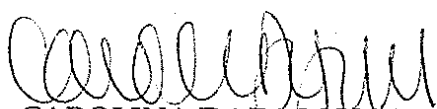
materia, reconozca el tipo de glicerol al que se hace referencia, identificando de inmediato sus características de composición, que son únicas del glicerol derivado de residuos parcialmente refinado.

2.4 Por último, su Despacho objetó a las reivindicaciones 29 a 31 y 55, por reclamar un producto en términos de su proceso de obtención, lo cual no es permitido bajo esta legislación. En dicho respecto se informa que éstas reivindicaciones han sido eliminadas del actual pliego reivindicatorio.

De este modo se considera que se ha respondido a cada una de las objeciones hechas por el señor Examinador, en referencia a la falta de claridad y concisión del pliego reivindicatorio de la presente solicitud, por tanto se entiende que las nuevas reivindicaciones 1 a 49 que se presentan en esta oportunidad, se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el oficio No. 3642 notificado por fijación en lista el 12 de abril de 2016, solicito atentamente sea tenida en cuenta la información aquí presentada y continuar con el trámite de la presente solicitud.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

www.clarkemodet.com

ESPAÑA · PORTUGAL · ARGENTINA · BRASIL · CHILE · COLOMBIA · MÉXICO · PERÚ · URUGUAY · VENEZUELA

ANEXO

- Nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 49 reivindicaciones