

P-11920

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **16-173.282**

Solicitud de patente a nombre de **ECOLAB USA INC, COVESTRO 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 las sociedades ECOLAB USA INC y COVESTRO LLC, domiciliadas en Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **11261** elaborado el 7 de octubre de 2016, relacionado con los requerimientos formales de la solicitud, y teniendo en cuenta la solicitud presentada el 5 de diciembre de 2016, mediante la cual se solicitó una prórroga para dar respuesta al referido oficio, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Documentos formales

Aunque no fue solicitado por su Despacho, se presenta como anexo al presente memorial copia de los documentos de poder concedidos por las sociedades ECOLAB USA INC y COVESTRO LLC a mí.

Igualmente, con el fin de completar la solicitud con todos sus documentos formales, nos permitimos presentar copia de la Declaración bajo la Regla 4.17 (ii) PCT y del documento en el cual consta la cesión del derecho de patente de invención del inventor, Mario Roberto Rojas, al solicitante, junto con su correspondiente traducción al castellano.

De esta forma, nos permitimos informar que la solicitud se ajusta a las disposiciones del artículo 26 de la Decisión 486/00.

2. Pago de Tasas de Patente de Invención

El examinador indica en el referido oficio que se cancele la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de tasas vigente.

A este respecto, es deseo del solicitante llamar la atención del examinador al radicado presentado el 30 de junio de 2016, mediante el cual se realizaron modificaciones voluntarias al capítulo reivindicatorio, realizándose el pago de las tasas correspondientes por modificación voluntaria y por cinco (5) reivindicaciones adicionales.

Se presenta como anexo al presente memorial copia del radicado No. 16-173282-00001-0000, en el que se incluyen los recibos de pago de las tasas pagadas.

3. Reivindicaciones

En relación con las objeciones sobre falta de claridad de las reivindicaciones me permito informar que 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 nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 11 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:

- 3.1 Se eliminaron las reivindicaciones 8 a 11 y se reenumeraron las siguientes.
- 3.2 Se eliminó el término “*al menos*” en la antigua reivindicación 6 y 15 (ahora reivindicación 6 y 11).
- 3.3 Se modificaron las reivindicaciones 1 a 3.
- 3.4 En la reivindicación 1 se mencionan los pasos o etapas del método reclamado.
- 3.5 La reivindicación 3 se ha especificado el poliol que interviene en el método.
- 3.6 La reivindicación 5 especifica el poliisocianato (ciclo)alifático no bloqueado, para mayor claridad.
- 3.7 La reivindicación 6 y nueva reivindicación 11 especifican la amina bloqueada, así como el compuesto de metal orgánico.

-
- 3.8** Las nuevas reivindicaciones 8 a 10 especifican las etapas del proceso y no mencionan términos que puedan ser considerados como resultados a alcanzar o que puedan ser imprecisos.

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 claridad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En cuanto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene menor número de cláusulas que el originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

4. Claridad de la solicitud

Respecto a las objeciones de claridad, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

Como primera medida, se aclara que se no se incluye en el presente capítulo reivindicatorio el término “*al menos*”.

Se modificaron las reivindicaciones 1 a 3 en donde se eliminó la frase: “*el componente que contiene poliol comprende un poliol polimérico*” y “*el componente que contiene isocianato comprende un polímero poliisocianato (ciclo) alifático no bloqueado*” con el fin de precisar dichas reivindicaciones y que cumplan con el requisito de claridad y concisión.

La reivindicación 6 y nueva reivindicación 11 especifican la amina bloqueada que es seleccionada del grupo que consiste de trietilamina, tributilamina, N-metilmorfolina, N-etil-morfolina, N,N,N’N’-tetra-metiletilen diamina, pentametil-dietilen-triamina y homólogos superiores, 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octano, N-metil-N’(dimetilaminoetil)piperazina, bis(dimetilaminoalquil)-piperazinas, N,N-dimetilbencilamina, N,N-dimetilciclohexilamina, N,N-dietilbencilamina, bis(N,N-dietil-aminoetil)adipato, N,N,N’N’-tetrametil-1,3-butandiamina, N,N-dimetil-β-feniletilamina, 1,2-dimetilimidazol, 2-metilimidazol, amidinas monocíclica y bicíclica, bis(dialquilamino)alquil éteres y el ácido es un ácido carboxílico orgánico que tiene 1 a 20 átomos de carbono y/o un compuesto de metal orgánico seleccionado del grupo que

consiste en estaño orgánico, bismuto, zinc, litio, titanio, manganeso, germanio, cobalto y zirconio.

Tal como se explicó anteriormente, las nuevas reivindicaciones 8 a 10 especifican las etapas del proceso y no mencionan términos que puedan ser considerados como resultados a alcanzar o que puedan ser imprecisos.

Las expresiones modificadas en el capítulo reivindicatorio no están restringidas hasta el alcance de los ejemplos; por lo tanto, se ha limitado de manera considerable el alcance de la invención, y los ejemplos son evidencia del efecto técnico de la invención pero no deben ser considerados como límite de esta.

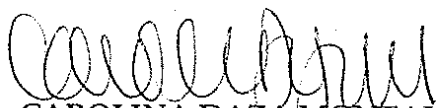
En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 11 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el Oficio No. 11261 elaborado el 7 de octubre de 2016, solicito atentamente sea tomada en cuenta la información aquí presentada y continuar con el trámite de la presente solicitud.

5. Anexos

- 5.1** Documentos de poder concedidos por las sociedades ECOLAB USA INC y COVESTRO LLC a mí.
- 5.2** Documento de cesión de derechos del inventor de la solicitud al solicitante.
- 5.3** Traducción al castellano de documento de cesión.
- 5.4** Copia de la Declaración bajo la Regla 4.17 (ii) PCT
- 5.5** Copia del radicado No. 16-173282-00001-0000, en el que se incluyen los recibos de pago de las tasas pagadas.
- 5.6** Nuevo capítulo reivindicatorio que incluye 11 reivindicaciones.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co