

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Trámite: 11
Evento: 379
Actuación: 444

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI.-CYTEC INDUSTRIES INC.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "COMPOSICIONES ESTABILIZANTES PARA ESTABILIZAR MATERIALES FRENTE A LA DEGRADACIÓN TÉRMICA Y DEBIDA A LA LUZ ULTRAVIOLETA".-Clase C08K 3/00.-Expediente número NC2016/0004893.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación por fijación en línea de Febrero 21, 2017 y a mi solicitud de plazo de Febrero 14, 2017.

2. Con el fin de dar respuesta al Oficio **16055** emitido por la Dirección de Nuevas Creaciones, a continuación me permito presentar los siguientes comentarios en relación con los requerimientos y objeciones formulados por ese Despacho:

3. **REINVINDICACIONES:**

3.1. **Modificaciones al Capítulo Reivindicatorio.**

En primer lugar, me permito manifestar que es deseo del solicitante presentar un **capítulo reivindicatorio modificado**, que reemplaza al actualmente presentado, con el propósito de superar las objeciones presentadas por ese Despacho.

En conexión con el mencionado **capítulo reivindicatorio modificado**, me permito resaltar que éste no constituye de ninguna manera una ampliación al alcance de la solicitud tal como fue originalmente presentada, toda vez que define claramente el objeto de la presente invención de acuerdo con las enseñanzas del capítulo descriptivo. Dichas modificaciones se exponen a continuación:

- ✓ **Nueva reivindicación 1:** corresponde a la reivindicación 37 actualmente presentada en donde se incluyó información de la reivindicación dependiente 38.
- ✓ **Nueva reivindicación 2:** corresponde a la reivindicación 39 actualmente presentada en donde se incluyó información de las reivindicaciones dependientes 41, 43, 45, 49, 46 y 52.

- ✓ **Nueva reivindicación 3:** corresponde a la reivindicación 40 actualmente presentada.
- ✓ **Nueva reivindicación 4:** corresponde a la reivindicación 42 actualmente presentada.
- ✓ **Nueva reivindicación 5:** corresponde a la reivindicación 44 actualmente presentada.
- ✓ **Nueva reivindicación 6:** corresponde a la reivindicación 47 actualmente presentada, en donde se ha modificado la redacción de la misma con el fin de brindar mayor claridad a la materia reclamada.
- ✓ **Nueva reivindicación 7:** corresponde a la reivindicación 48 actualmente presentada.
- ✓ **Nuevas reivindicaciones 8 y 9:** corresponden respectivamente a las reivindicaciones 50 y 51 actualmente presentadas.
- ✓ **Nueva reivindicación 10:** corresponde a la reivindicación 53 actualmente presentada.
- ✓ **Nueva reivindicación 11:** corresponde a la reivindicación 54 actualmente presentada, en donde se especifica el límite inferior de cada uno de los rangos y se incluye información del compuesto de tipo tioéster.
- ✓ **Nuevas reivindicaciones 12 a 16:** corresponden respectivamente a las reivindicaciones 56 a 60 actualmente presentadas.
- ✓ **Nuevas reivindicaciones 17 a 19:** corresponden respectivamente a las reivindicaciones 61 a 63 actualmente presentadas, en donde se eliminó el término "aproximadamente".
- ✓ **Nuevas reivindicaciones 20 y 21:** corresponden respectivamente a las reivindicaciones 64 y 65 actualmente presentadas.
- ✓ **Nueva reivindicación 22:** corresponde a la reivindicación 66 actualmente presentada en donde se incluyó información de la reivindicación dependiente 68 y se eliminó el término "aproximadamente".
- ✓ **Nueva reivindicación 23:** corresponde a la reivindicación 67 actualmente presentada en donde se incluyó información de la reivindicación dependiente 69 y se eliminó el término "aproximadamente".

- ✓ **Nueva reivindicación 24:** corresponde a la reivindicación 74 actualmente presentada, en donde se ha modificado la redacción de la misma con el fin de brindar mayor claridad a la materia reclamada.

De acuerdo a lo anterior, me permito mencionar que las **reivindicaciones 55 y 70 a 73 han sido eliminadas** del capítulo reivindicatorio modificado. Adicionalmente, me permito señalar que la numeración y dependencia fue ajustada según los cambios anteriores.

De esta forma, **el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por 24 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera más clara y concisa a las características técnicas esenciales del objeto de la presente solicitud, y que cuenta con pleno sustento en las enseñanzas de la descripción.

3.2. Claridad y concisión del Capítulo Reivindicatorio.

Frente a las objeciones de claridad y concisión planteadas por ese Despacho, el señor Examinador aduce lo siguiente:

- ✓ *"El capítulo reivindicatorio no se encuentra debidamente soportado en la descripción, puesto que en las realizaciones preferidas hacen referencia, a la composición estabilizadora térmica, donde sus componentes son: compuesto de tipo orto-hidroxiltris- aril-s-triazina (2-[4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il]-5-(octiloxi) fenol); compuesto estabilizador de la luz de tipo amina impedida estéricamente (ésteres 2,2,6,6,-tetrametil-4-piperidinílicos de ácidos grasos C12-C21 insaturados en C18); un compuesto de tipo hidroxibenzoato impedido estéricamente (éster hexadéclico del ácido 3,5-di-tert-butil-4-hidroxibenzoico); un atrapador de ácidos (mezcla de MgO/Al₂O₃ (1:4.5)); un compuesto de tipo fosfito (difosfito de bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritol); compuesto antioxidante fenólico impedido estéricamente (1,3,5-tris(4-tert-butil-3-hidroxi-2,6-dimetilbencil)-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-triona) y compuesto de tipo tioéster (tiodipropionato de diestearilo; tetrakis-(3-dodeciltiopropionato) de pentaeritritol) lo cual no evidencia todas las posibles composiciones, sino que se hace una generalización de manera especulativa. Se requiere restringir la solicitud a una razonable cantidad, de acuerdo con los materiales, que se encuentran debidamente soportadas en el capítulo descriptivo."*

Con respecto a la anterior objeción, me permito resaltar contrario a lo que señala el señor examinador, el capítulo reivindicatorio modificado adjunto al presente memorial cuenta con pleno soporte en la memoria descriptiva.

Me permito indicar que la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio señala en el numeral 2.6:

"Las reivindicaciones son usualmente generalizaciones del contenido divulgado en la descripción. La generalización no puede ir más allá del alcance de ese contenido divulgado en la descripción. Una generalización es permitida siempre y cuando cubra todas las variantes, o modos específicos divulgados en la descripción. Para determinar si la generalización es apropiada, el examinador debe basarse en el estado de la técnica."

En consecuencia, me permito resaltar que el solicitante tiene derecho a reclamar la invención realizando una generalización apropiada sin estar obligado a ejemplificar cada una de las realizaciones contempladas. Por lo tanto, solicito amablemente que dicha objeción sea retirada.

- ✓ *"La reivindicación 37, no es concisa cuando emplean los términos "compuesto estabilizador de la luz de tipo amina impedida estéricamente", "compuesto de tipo hidroxibenzoato impedido estéricamente", "atrapador de ácidos", "compuesto de tipo fosfito", "compuesto antioxidante fenólico impedido estéricamente" en la definición de los componentes de la composición, porque definen los componentes por su función o actividad, pero no por la estructura química o el nombre de cada compuesto o componente específico, lo que hace que se obtengan un número indefinido de composiciones farmacéuticas que no encuentran soporte en la descripción. Por lo tanto, se requiere al solicitante que defina de manera correcta los componentes que se encuentren soportados en la descripción."*

Con respecto a la anterior objeción, me permito resaltar que tal y como se indica en el numeral 3.1, la nueva reivindicación 2 ha sido modificada de tal manera que incluye información específica de cada uno de los componentes presentes en la composición reclamada en la reivindicación 1 con el fin de brindar mayor claridad a la misma. Dicha modificación, permite conocer los grupos particulares de los cuales se selecciona el compuesto estabilizador de la luz de tipo amina impedida estéricamente, el compuesto de tipo hidroxibenzoato impedido estéricamente, el atrapador de ácidos, el compuesto de tipo fosfito, el compuesto antioxidante fenólico impedido estéricamente y el compuesto de tipo tioéster de acuerdo a lo señalado en la memoria descriptiva de la solicitud.

En consecuencia, solicito amablemente que dicha objeción sea retirada.

- ✓ *"El capítulo reivindicatorio no es conciso porque se emplea el conector disyuntivo "o", que indica que es alternativo emplear un compuesto u otro, lo que no permite delimitar la reivindicación. Se requiere al solicitante cambiarlo."*

Con respecto a la anterior objeción, me permito resaltar que contrario a lo que señala el señor examinador, la presencia de dicho conector es clara ya que limita de manera clara y específica el alcance de la materia en el que se encuentra el mismo. Así pues, cuando múltiples selecciones satisfacen un elemento de la reivindicación, es totalmente apropiado que dicha reivindicación recite las selecciones en forma conjuntiva, es decir, usando "o". Por lo tanto, solicito cordialmente que dicha objeción sea retirada.

- ✓ *"La reivindicación 37 no es clara porque no se menciona la proporción en que se encuentra cada uno de los componentes. Se recuerda que una reivindicación tipo composición se define por sus componentes y la proporción en que cada uno de ellos se encuentra."*

Frente al anterior señalamiento, me permito indicar que la reivindicación 37 (nueva reivindicación 1) es completamente clara al reclamar una composición estabilizadora térmica y de luz ultravioleta (UV) con todos y cada uno de sus componentes. Las proporciones de los componentes presentes en dicha composición se pueden evidenciar en la nueva reivindicación 22 y la nueva reivindicación 23. En consecuencia, me permito resaltar que al considerarse nueva e inventiva dicha composición reclamada, sería una restricción limitante reclamar dichas proporciones específicas en la nueva reivindicación 1, por lo cual las mismas son reclamadas en reivindicaciones dependientes.

Debido a lo expuesto anteriormente, solicito cordialmente que dicha objeción sea retirada.

- ✓ *"La reivindicación 38 no es clara porque menciona que la composición comprende "además", un compuesto tipo tioester, por lo tanto, de ser parte fundamental de la invención deben mencionarse en la reivindicación 37 que es la independiente y contiene todas las características esenciales de la composición. Se debe esclarecer cuantos, cuáles y que proporción se encuentran los componentes de la composición."*

Con respecto a la anterior objeción, me permito resaltar que tal y como se indica en el numeral 3.1, la información reclamada en la reivindicación 38 ahora se encuentra incluida en la nueva reivindicación 1. En consecuencia solicito cordialmente que la anterior objeción sea retirada.

- ✓ *"En el capítulo reivindicatorio no es claro porque se menciona el término "opcionalmente" precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional a las características técnicas y no permite delimitar el alcance de la reivindicación. Se sugiere cambiarlo."*

En referencia al anterior señalamiento me permito mencionar que tal y como se indica en el numeral 3.1, el término "aproximadamente" ha sido eliminado a lo largo del nuevo

capítulo reivindicatorio adjunto. Por lo tanto, solicito amablemente que dicha objeción sea retirada.

- ✓ *"El capítulo reivindicatorio no es claro porque la numeración empieza desde el número 37, se debe adecuar correctamente la numeración empezando con el número 1."*

De manera atenta me permito indicar que tal y como se menciona en el numeral 3.1 del presente memorial, la numeración del capítulo reivindicatorio ha sido modificada con el fin de brindar mayor claridad a la materia reclamada. En consecuencia dicha objeción se considera superada.

- ✓ *"No obstante que este examen se hizo a las 10 primeras reivindicaciones canceladas, se observa que el capítulo reivindicatorio presenta términos imprecisos y falta de claridad."*

Frente al anterior señalamiento, me permito resaltar que el nuevo capítulo reivindicatorio adjunto supera cualquier objeción referente a términos imprecisos y falta de claridad debido a las modificaciones realizadas en el mismo. En consecuencia solicito amablemente que dicha objeción sea retirada.

Finalmente, me permito resaltar que el nuevo capítulo reivindicatorio es totalmente claro y conciso. Asimismo, dicho capítulo modificado supera completamente las objeciones de claridad presentadas por el Señor Examinador y, por lo tanto, cumple a cabalidad con lo estipulado por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

4. **PAGO DE TASAS.**

El señor Examinador señala la necesidad de que se pague la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada. En respuesta a lo anterior, me permito expresar que el **pago por las reivindicaciones adicionales 11 a 24 que comprenden el nuevo capítulo reivindicatorio se efectuó por pago en línea.**

5. **DESCRIPCION.**

Por último, me permito señalar que es deseo del solicitante modificar la memoria descriptiva de la presente solicitud, esto se realiza con el fin de aportarle mayor claridad a la materia reivindicada.

Así pues, me permito presentar junto a este memorial copia de la totalidad de la memoria descriptiva modificada, en donde a lo largo de la misma i) se incluyen expresiones como "cada uno" precediendo algunos radicales, ii) se remplaza el término "individualmente" por "independientemente", iii) se modifican conectores del tipo "y" por "o" (entre otros).

Todos los cambios presentes se realizan con el fin de brindar concordancia a la materia reclamada y modificada en el nuevo capítulo reivindicatorio adjunto.

Así pues, atentamente me permito manifestar a ese Despacho que estas correcciones y/o modificaciones **no amplían** de manera alguna el alcance de la presente invención, tal como fue originalmente presentada, toda vez que tienen como único brindar mayor claridad a la solicitud en estudio, quedando el nuevo texto de la solicitud de conformidad con las disposiciones legales de la Decisión Andina 486 de 2000 y las normas exigidas por esa Oficina.

6. Anexo al presente memorial, me permito presentar:

- ✓ Copia de las páginas **1 a 41** que corresponden a la memoria descriptiva modificada de la solicitud en estudio; y
- ✓ Copia de las páginas **42 a 55** que corresponden al **capítulo reivindicatorio modificado**, tal como se discutió en el presente memorial, constituido por **24 reivindicaciones**.

7. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

8. Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C., Colombia.

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: notificacionesip@lloredacamacho.com
notificacionespatentes@lloredacamacho.com