

P-13049

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2017/0002693**
Solicitud de patente a nombre de **ELEMENTIS SPECIALTIES, INC.**

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 ELEMENTIS SPECIALTIES, INC., domiciliada en New Jersey, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **4254** notificado mediante comunicación electrónica el 27 de marzo de 2017, relacionado con los requerimientos formales de la solicitud, y teniendo en cuenta la radicación presentada el 19 de mayo de 2017 mediante la cual se solicitó prórroga para dar respuesta al referido oficio, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Reivindicaciones

En respuesta a las objeciones manifestadas por el examinador en relación con la falta de claridad de las reivindicaciones, me permito informar que se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio que contiene 36 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo reivindicatorio presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1** Se modificó la reivindicación 1 con el fin de definir de manera más específica los componentes de la composición e incluir la relación de proporciones de estos en la composición.
- 1.2** Además, se la antigua reivindicación 15 para describir igualmente los componentes involucrados en el método reclamado e incluir algunas condiciones técnicas relevantes para su ejecución.
- 1.3** Asimismo, no se incluyen las expresiones consideradas por el examinador como resultados a obtener por la composición reclamada.

1.4 También, no se incluyen los términos considerados por el examinador como ambiguos, de tal forma que se permite la delimitación del alcance de la invención.

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 relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta pago por reivindicaciones adicionales, toda vez que el presente capítulo reivindicatorio tiene menor número de cláusulas que el originalmente presentado, y corresponde a la misma materia, pero definida con mayor claridad.

2. 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 al examinador que se han modificado las antiguas reivindicaciones 1 y 15 con el fin de definir el surfactante como un *“surfactante libre de sulfatos y seleccionado del grupo que consiste de surfactantes no iónico, aniónico, catiónico, anfótero, zwitteriónico, y combinaciones de los mismos”*. Esta modificación tiene soporte en la materia incluida en la descripción de la solicitud, específicamente en el párrafo [0005].

Adicionalmente, se aclara la que reivindicación 1 ha sido modificada con el fin de incluir la relación de pesos de los componentes de la composición, específicamente *“el surfactante y el polímero están presentes en una relación en peso de 0.25:1 a 3:1”*, lo cual está soportado por las características técnicas incluidas en la antigua reivindicación 5.

En relación con los términos *“polímero”*, *“poliuretano modificado hidrófobamente”*, y *“poliol de poliéter modificado hidrófobamente”*, es deseo del solicitante manifestar que dichos términos son fácilmente entendidos por una persona del oficio normalmente versada en la técnica a la luz de su conocimiento estándar y las enseñanzas incluidas por los inventores en la descripción de la solicitud y reclamadas en reivindicaciones (ver actuales reivindicaciones 7, 8, 16, 17, 30 y 31).

Respecto a las características de viscosidad de la composición, se aclara al examinador que no se han incluido las antiguas reivindicaciones 25 y 31, ni la expresión “*en donde que la composición de cuidado personal tiene una viscosidad que está en el rango entre aproximadamente 8.000 cP y aproximadamente 40.000 cP*” en la reivindicación 1.

Adicionalmente, se aclara que no se incluye el término “*aproximadamente*” considerado por el examinador como no limitativo, de tal forma que sea posible la identificación del alcance de la invención reclamada.

En cuanto a los métodos descritos en las antiguas reivindicaciones 15 y 28, que corresponden a las nuevas reivindicaciones 14 y 25, respectivamente, se indica al examinador que dichos métodos son caracterizados mediante etapas técnicas secuenciales, cada uno incluyendo las condiciones técnicas pertinentes. Cualquier restricción adicional se considera innecesaria y resultaría en la protección indebida de la materia reclamada.

No obstante las modificaciones y explicaciones realizadas en respuesta a los comentarios del examinador, deseamos manifestar que consideramos que corresponde a una práctica indebida la solicitud del examinador de definir términos en una forma más “específica” y restringir características a condiciones específicas de la invención. Lo anterior teniendo en cuenta que en la etapa del Examen de Forma solamente se deben verificar los requerimientos específicos de conformidad con los artículos 26 y 27 de la Decisión 486, y no se realiza un análisis de fondo de la solicitud (por ejemplo, análisis de la claridad, soporte o patentabilidad), el cual debería evaluarse durante el examen de fondo a la luz del artículo 45.

Lo anterior se encuentra claramente establecido en el Manual Andino de Patentes (MAP), en donde se establece con respecto al Examen de Forma que “*En el examen de forma, el Examinador de forma no realiza un examen profundo para verificar el contenido, claridad y comprensión de la descripción; es esencial sin embargo que el documento sea suficientemente legible*”¹. De hecho, el MAP establece respecto al Examen de Forma que dicho examen consiste en la verificación de: Petitorio, Descripción, Reivindicaciones, Dibujos, Resumen, Poderes (si fuere el caso), Copia del contrato de acceso o de uso de conocimiento tradicionales (si fuere el caso), Certificado de depósito del material biológico (si fuere el caso), y documento de cesión de derechos del inventor al solicitante e Idioma.²

¹ Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Sección 5.2

² Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Sección 5, subsecciones 5.1 a 5.10, p. 25 a 28.

Es más, respecto al examen de forma de las reivindicaciones, el MAP establece que “En esta etapa del examen, de igual manera que para la descripción, no se analiza la patentabilidad, la claridad ni concisión de las reivindicaciones. Basta con que el examinador de forma reconozca algo que parezca un capítulo reivindicatorio, estos requisitos se vuelven importantes en el momento de entrar a analizar la solicitud en el examen de fondo ya que mediante ellas se medirá la extensión de la patente”³ (énfasis fuera de texto).

Por lo tanto, requerimientos más allá de lo anterior resultan injustificados y extralimitados según las disposiciones legales aplicables. La patentabilidad y la claridad de las reivindicaciones no deben ser estudiadas durante el examen de forma y no le corresponde al solicitante pronunciarse sobre ello en esta etapa del trámite.

Considerando todos los anteriores argumentos y explicaciones, se considera que se ha respondido a las observaciones hechas por el señor examinador en este respecto, por tanto, se superan las objeciones planteadas y, en consecuencia, las nuevas reivindicaciones 1 a 36 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

3. Conclusiones

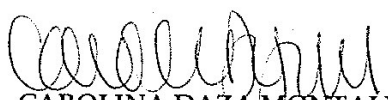
Teniendo en cuenta las explicaciones proporcionadas en el presente memorial, nos permitimos reiterar que las reivindicaciones 1 a 36 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el Oficio No. 4254 notificado mediante comunicación electrónica el 27 de marzo de 2017, solicito atentamente sea tenida en cuenta la información aquí presentada y continuar con el trámite de la presente solicitud.

4. Anexos

4.1 Nuevo capítulo reivindicatorio que incluye 36 reivindicaciones.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co

³ Ídem. Sección 5.3.

P-13049

Respuesta a Oficio No. 4254 de 2017

REIVINDICACIONES

1. Una composición de cuidado personal libre de sulfatos que comprende:

Un surfactante libre de sulfatos y seleccionado del grupo que consiste de surfactantes no iónico, aniónico, catiónico, anfótero, zwitteriónico, y combinaciones de los mismos; y

Un polímero que comprende un poliuretano modificado hidrófobamente, un poliol de poliéter modificado hidrófobamente, o una combinación de los mismos;

En donde el surfactante y el polímero están presentes en una relación en peso de 0.25:1 a 3:1.

2. La composición de cuidado personal de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el surfactante es no iónico.

3. La composición de cuidado personal de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la composición de cuidado personal comprende más de un surfactante diferente.

4. La composición de cuidado personal de acuerdo con la reivindicación 3, en donde al menos uno de los más de un surfactante diferente es no iónico.

5. La composición de cuidado personal de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el polímero está presente en una cantidad que está en el rango de 1% a 4% en peso de la composición de cuidado personal.

6. La composición de cuidado personal de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el surfactante está presente en una cantidad que está en el rango de 0.1% a 40% en peso de la composición de cuidado personal.

P-13049

Respuesta a Oficio No. 4254 de 2017

7. La composición de cuidado personal de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el poliuretano modificado hidrófobamente es seleccionado de condensados de:

- (i) al menos un polioxialquileno con un peso molecular promedio numérico que está en el rango de 2.000 a 10.000 g/mol;
- (ii) un alcohol alifático lineal, ramificado o alicílico que tiene un grupo alifático con 6 a 18 átomos de carbono, estando dicho grupo alifático opcionalmente unido a un grupo polioxialquileno con un peso molecular promedio numérico que está en el rango de entre 2.000 y 10.000 g/mol; y
- (iii) un compuesto de diisocianato alifático.

8. La composición de cuidado personal de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el poliuretano modificado hidrófobamente es un condensado de un polietilenglicol con un peso molecular promedio numérico de 4.500-6.500 g/mol, un alcohol alifático lineal que tiene un grupo alifático con 18 átomos de carbono, dicho grupo alifático unido a un grupo polioxialquileno con un peso molecular promedio numérico de 3.000-5.000 g/mol; y diisocianato de hexametileno.

9. La composición de cuidado personal de acuerdo con la reivindicación 7, en donde el condensado puede comprender además un diol que tiene de 6 a 16 átomos de carbono.

10. La composición de cuidado personal de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9, en donde el alcohol alifático lineal o ramificado puede ser 1-hexanol, 2-etilhexanol, 1-octanol, 1-decanol, 1-dodecanol, 1-tetradecanol, 1-hexadecanol, 1-octadecanol, 2-butiloctanol, 2-hexidecanol, 2-octildecanol, 1-isononanol, 1-isooctadecanol, 1-isoundecanol, 1-isotridecanol y mezclas de los mismos.

12. La composición de cuidado personal de acuerdo con la reivindicación 11, en donde el compuesto de diisocianato puede seleccionarse independientemente del grupo que consiste en: diisocianato de hexametileno, diisocianato de

P-13049

Respuesta a Oficio No. 4254 de 2017

trimetilhexametileno, diisocianato de isoforona, diisocianato de tetrametilxilileno, bis (ciclohexilisocianato) de 4,4'-metileno y mezclas de los mismos.

12. La composición de cuidado personal de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el poliol de poliéter hidrófobamente modificado es seleccionado de condensados de:

- (i) un alcohol polihídrico acíclico que tiene de 4 a 6 átomos de carbono y 4 a 6 grupos hidroxilo reactivos; un alcohol polihídrico cíclico que tiene de 4 a 6 átomos de carbono y 4 a 6 grupos hidroxilo reactivos, y combinaciones de los mismos;
- (ii) polioxialquileno con un peso molecular promedio numérico que está en el rango de entre 2.000 y 10.000 g/mol; y
- (iii) un epóxido alifático lineal, ramificado o alicíclico que tiene un grupo alifático con 6 a 18 átomos de carbono.

13. La composición de cuidado personal de acuerdo con la reivindicación 12, en donde el alcohol polihídrico acíclico puede seleccionarse entre pentaeritritol, eritritol y combinaciones de los mismos. En algunas incorporaciones, el polioxialquileno tiene grupos alternados seleccionados entre - (OCH₂CH₂) - (OCH (CH₃) CH₂), - (OCH₂ (CH₂) CH₃) y combinaciones de los mismos.

14. Un método para aumentar la viscosidad de acuerdo con una composición de cuidado personal que comprende:

Proporcionar una composición de cuidado personal que comprende un surfactante libre de sulfatos y seleccionado del grupo que consiste de surfactantes no iónico, aniónico, catiónico, anfótero, zwitteriónico, y combinaciones de los mismos, y un polímero que comprende un poliuretano modificado hidrófobamente, un poliol de poliéter modificado hidrófobamente o una combinación de los mismos; y
 Añadir a temperatura ambiente una sal a la composición de cuidado personal para aumentar la viscosidad de la composición de cuidado personal.

P-13049

Respuesta a Oficio No. 4254 de 2017

15. El método de acuerdo con la reivindicación 14, en donde el al menos un surfactante es no iónico.

16. El método de acuerdo con la reivindicación 14, en donde el poliuretano modificado hidrófobamente es seleccionado de condensados de:

- (i) al menos un polioxialquileno con un peso molecular promedio numérico que está en el rango de 2.000 a 10.000 g/mol;
- (ii) un alcohol alifático lineal, ramificado o alicílico que tiene un grupo alifático con 6 a 18 átomos de carbono, estando dicho grupo alifático opcionalmente unido a un grupo polioxialquileno con un peso molecular promedio numérico que está en el rango de entre 2.000 y 10.000 g/mol; y
- (iii) un compuesto de diisocianato alifático.

17. El método de acuerdo con la reivindicación 16, en donde el poliuretano modificado hidrófobamente es un condensado de un polietilenglicol con un peso molecular promedio numérico de 4.500-6.500 g/mol, un alcohol alifático lineal que tiene un grupo alifático con 18 átomos de carbono, dicho grupo alifático unido a un grupo polioxialquileno con un peso molecular promedio numérico de 3.000-5.000 g/mol; y diisocianato de hexametileno.

18. El método de acuerdo con la reivindicación 17, en donde el condensado puede comprender además un diol que tiene de 6 a 16 átomos de carbono.

19. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 16 a 18, en donde el alcohol alifático lineal o ramificado puede ser 1-hexanol, 2-etilhexanol, 1-octanol, 1-decanol, 1-dodecanol, 1-tetradecanol, 1-hexadecanol, 1-octadecanol, 2-butiloctanol, 2-hexidecanol, 2-octildecanol, 1- isononanol, 1- isooctadecanol, 1 - isoundecanol, 1 - isotridecanol y mezclas de los mismos.

P-13049

Respuesta a Oficio No. 4254 de 2017

20. El método de acuerdo con la reivindicación 16, en donde el compuesto de diisocianato puede seleccionarse independientemente del grupo que consiste en: diisocianato de hexametileno, diisocianato de trimetilhexametileno, diisocianato de isoforona, diisocianato de tetrametilxilileno, bis (ciclohexilisocianato) de 4,4'-metileno y mezclas de los mismos.

21. El método de acuerdo con la reivindicación 14, en donde el poliol de poliéter hidrófobamente modificado es seleccionado de condensados de:

- (i) un alcohol polihídrico acíclico que tiene de 4 a 6 átomos de carbono y 4 a 6 grupos hidroxilo reactivos; un alcohol polihídrico cíclico que tiene de 4 a 6 átomos de carbono y 4 a 6 grupos hidroxilo reactivos, y combinaciones de los mismos;
- (ii) polioxialquileno con un peso molecular promedio numérico que está en el rango de entre 2.000 y 10.000 g/mol; y
- (iii) un epóxido alifático lineal, ramificado o alicíclico que tiene un grupo alifático con 6 a 18 átomos de carbono.

22. El método de acuerdo con la reivindicación 21, en donde el alcohol polihídrico acíclico puede seleccionarse entre pentaeritritol, eritritol y combinaciones de los mismos. En algunas incorporaciones, el polioxialquileno tiene grupos alternados seleccionados entre $-(OCH_2CH_2)-$, $-(OCH(CH_3)CH_2)-$, $-(OCH_2(CH_2)CH_3)$ y combinaciones de los mismos.

23. El método de acuerdo con la reivindicación 14, en donde la sal comprende cloruro de sodio.

24. El método de acuerdo con la reivindicación 14, en donde la sal es añadida en una cantidad de 0.5 a 5% en peso de la composición de cuidado personal.

25. Un método para hacer una composición de cuidado personal que comprende:

P-13049

Respuesta a Oficio No. 4254 de 2017

Mezclar un polímero que comprende un poliuretano modificado hidrófobamente, un poliol de poliéter modificado hidrófobamente, o una combinación de los mismos en agua para formar una fase A;

Calentar la fase A entre 60°C y 100°C;

Mezclar un surfactante libre de sulfatos y seleccionado del grupo que consiste de surfactantes no iónico, aniónico, catiónico, anfótero, zwitteriónico, y combinaciones de los mismos, en la fase A para formar una composición de cuidado personal; y

Enfriar la composición de cuidado personal.

26. El método de acuerdo con la reivindicación 25, en donde el al menos un surfactante es no iónico.

27. El método de acuerdo con la reivindicación 25, el cual comprende además la etapa de mezclar una cantidad de sal a la composición de cuidado personal después de la etapa de enfriamiento para aumentar la viscosidad de la composición de cuidado personal.

28. El método de acuerdo con la reivindicación 27, en donde la sal comprende cloruro de sodio.

29. El método de acuerdo con la reivindicación 27, en donde la sal es añadida en una cantidad de 0.5 a 5% en peso de la composición de cuidado personal.

30. El método de acuerdo con la reivindicación 25, en donde el poliuretano modificado hidrófobamente es seleccionado de condensados de:

(i) al menos un polioxialquileno con un peso molecular promedio numérico que está en el rango de 2.000 a 10.000 g/mol;

(ii) un alcohol alifático lineal, ramificado o alicílico que tiene un grupo alifático con 6 a 18 átomos de carbono, estando dicho grupo alifático opcionalmente unido a un grupo

P-13049

Respuesta a Oficio No. 4254 de 2017

polioxialquileno con un peso molecular promedio numérico que está en el rango de entre 2.000 y 10.000 g/mol; y

(iii) un compuesto de diisocianato alifático.

31. El método de acuerdo con la reivindicación 30, en donde el poliuretano modificado hidrófobamente es un condensado de un polietilenglicol con un peso molecular promedio numérico de 4.500-6.500 g/mol, un alcohol alifático lineal que tiene un grupo alifático con 18 átomos de carbono, dicho grupo alifático unido a un grupo polioxialquileno con un peso molecular promedio numérico de 3.000-5.000 g/mol; y diisocianato de hexametileno.

32. El método de acuerdo con la reivindicación 30, en donde el condensado puede comprender además un diol que tiene de 6 a 16 átomos de carbono.

33. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 30 a 32, en donde el alcohol alifático lineal o ramificado puede ser 1-hexanol, 2-etilhexanol, 1-octanol, 1-decanol, 1-dodecanol, 1-tetradecanol, 1-hexadecanol, 1-octadecanol, 2-butiloctanol, 2-hexidecanol, 2-octildecanol, 1-isononanol, 1-isooctadecanol, 1 - isoundecanol, 1 - isotridecanol y mezclas de los mismos.

34. El método de acuerdo con la reivindicación 30, en donde el compuesto de diisocianato puede seleccionarse independientemente del grupo que consiste en: diisocianato de hexametileno, diisocianato de trimetilhexametileno, diisocianato de isoforona, diisocianato de tetrametilxilileno, bis (ciclohexilisocianato) de 4,4'-metileno y mezclas de los mismos.

35. El método de acuerdo con la reivindicación 25, en donde el poliol de poliéter hidrófobamente modificado es seleccionado de condensados de:

P-13049

Respuesta a Oficio No. 4254 de 2017

(i) un alcohol polihídrico acíclico que tiene de 4 a 6 átomos de carbono y 4 a 6 grupos hidroxilo reactivos; un alcohol polihídrico cíclico que tiene de 4 a 6 átomos de carbono y 4 a 6 grupos hidroxilo reactivos, y combinaciones de los mismos;

(ii) polioxialquileno con un peso molecular promedio numérico que está en el rango de entre 2.000 y 10.000 g/mol; y

(iii) un epóxido alifático lineal, ramificado o alicíclico que tiene un grupo alifático con 6 a 18 átomos de carbono.

36. El método de acuerdo con la reivindicación 34, en donde el alcohol polihídrico acíclico puede seleccionarse entre pentaeritritol, eritritol y combinaciones de los mismos. En algunas incorporaciones, el polioxialquileno tiene grupos alternados seleccionados entre $-(\text{OCH}_2\text{CH}_2)-$, $-(\text{OCH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2)-$, $-(\text{OCH}_2(\text{CH}_2)\text{CH}_3)-$ y combinaciones de los mismos.