

P-15238

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2018/0003592**
Solicitud de patente a nombre de **JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED COMPANY**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 3, obrando como apoderada de la sociedad JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED COMPANY, domiciliada en Londres, Gran Bretaña, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **4221** notificado el 12 de abril de 2018, relacionado con los requerimientos formales de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Modificación a las 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 22 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1. En las reivindicaciones 1 y 2 se reemplazó la expresión *“por encima de un umbral de detección de olor”* por *“en la que se pueda detectar su olor”*. Lo anterior, conforme al soporte que provee la Descripción, página 17 y Ejemplo 7, según lo cual se establece que el olor se puede detectar por encima del umbral y no por debajo de él.

-
- 1.2. En la reivindicación 3 se reemplazó la expresión *“para suprimir la formación de tricloramina y dicloramina”* por *“para producir una solución microbiocidamente activa que no comprende una cantidad medible de tricloramina y dicloramina”*. Esta modificación está soportada en la Descripción, en la discusión de los ejemplos 7 a 9 y en las páginas 2, 16 y 17.
 - 1.3. No se incluye la expresión *“cantidad suficiente”* en la reivindicación 9.
 - 1.4. En las reivindicaciones 9 a 11, 13 y 14, se incluyeron los rangos numéricos del pH. Aunque algunos de los extremos no se mencionan específicamente en la Descripción, sus valores son claramente derivables de la escala de pH conocida por la persona del oficio normalmente versada en la materia.
 - 1.5. En la reivindicación 15 se reemplazó la expresión *“más de aproximadamente”* por el valor mínimo de 0%, el cual es el menor valor posible.
 - 1.6. En la reivindicación 16 ahora se recita que el compuesto estabilizador de halógeno añadido previene la evolución del gas de cloro de la solución electrolizada. Esta modificación está basada en la Descripción, páginas 10 y 11.
 - 1.7. Se incorporaron las reivindicaciones 17 y 18. Por lo tanto, las anteriores reivindicaciones 19 a 23 constituyen las nuevas reivindicaciones 18 a 22.
 - 1.8. La nueva reivindicación 22 no incluye la expresión *“mayor que”*.

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 indicamos que no se requiere el pago de tasas por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo pliego reivindicatorio contiene el mismo número de reivindicaciones que el inicialmente presentado.

2. Claridad y concisión de las reivindicaciones

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.

Particularmente, con las modificaciones introducidas a las reivindicaciones, ya no se incluyen las expresiones objetadas: “*por encima*”, “*menor*”, “*más*”, “*aproximadamente*”, “*minimizar*”, “*mayor*”. Del mismo modo, las nuevas reivindicaciones tampoco incluyen la expresión “*para suprimir la formación de tricloramina y dicloramina*”.

Ahora bien, en cuanto a la objeción del examinador según la cual se afecta la claridad de las reivindicaciones por el uso de las expresiones “*un compuesto estabilizador de halógeno*”, “*un umbral de detección de color*”, “*cantidad suficiente*”, “*ácido*”, “*halógeno libre*”, “*periódicamente*”, así como por la no inclusión de etapas en la definición de la reivindicación 1, deseamos manifestar nuestro desacuerdo. Dichas expresiones y la reivindicación 1 resultan lo suficientemente claras para una persona del oficio normalmente versada en la técnica a la luz de su conocimiento promedio y la divulgación incluida en la Descripción y las Reivindicaciones.

Es importante tener en cuenta que el examinador no puede tomar estas expresiones de forma aislada y que debe ubicarlas dentro del contexto de la invención, sumado a la definición de todas las características técnicas incluidas en las reivindicaciones, ya que son éstas las que delimitan el alcance de la solicitud.

El incluir una definición específica de dichas expresiones en la reivindicación independiente, así como condiciones adicionales de proceso, correspondería a una limitación indebida de la materia sobre la cual se desea obtener protección, en particular, teniendo en cuenta que no se ha objetado la patentabilidad de la solicitud, permitiendo al solicitante abarcar un alcance más amplio del que tendría una solicitud afectada por el Estado de la Técnica.

Adicionalmente, el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía de Examen de Solicitudes de Patente y Modelos de Utilidad de la SIC, establecen que el lenguaje

utilizado en una solicitud de patente debe ser el **lenguaje común del campo técnico relacionado** y su significado y alcance en las reivindicaciones, debe ser el que normalmente se da en el área técnica de la solicitud, siendo claro para la persona versada en la materia con su sola lectura^{1,2,3}, lo que cumple a cabalidad la presente solicitud. Las reivindicaciones de la presente solicitud son lo suficientemente claras y concisas precisando la materia reclamada, pues a la luz de la descripción de la solicitud resultan completamente reconocibles por cualquier persona medianamente versada en la materia. Una persona medianamente versada en la materia puede entender perfectamente el alcance y los límites de la protección solicitada, entendiendo qué elementos estructurales deben usarse para reproducir el invento y cuáles elementos están cobijados por las reivindicaciones y cuáles no.

Por otra parte, la expresión “y/o” es suficientemente clara dentro del contexto definido en la reivindicación 17 y no afecta la comprensión del alcance de la invención. Igualmente, la expresión “*eliminar y/o prevenir la formación de acumulaciones en los componentes finales*” no se trata de un resultado a alcanzar, sino del preámbulo, lo que permite comprender con claridad a qué se hace referencia con el método.

Finalmente, no se entiende por qué el examinador objeta el uso de la expresión “o”, toda vez que el solicitante tiene derecho a reclamar modalidades alternativas, según el soporte que provee la Descripción, sin afectar la claridad o concisión de las reivindicaciones.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 22 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. **4221** notificado el 12 de abril de 2018, solicito atentamente sea tomada en cuenta la información aquí presentada y continuar con el trámite de la presente solicitud.

¹ Manual Andino de Patentes, Sección 3.2.

² Manual Andino de Patentes, Sección 4.6.1.

³ Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio (2014). Sección 2.7.1 Claridad

3. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio que incluye 22 reivindicaciones.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES

1. Un método para producir una solución microbiocidamente activa, el método comprende:

añadir un compuesto estabilizador de halógeno a una salmuera que contiene amoníaco o un compuesto que contiene ion de amonio; y

electrolizar la salmuera en una celda electrolítica, produciendo de ese modo una solución microbiocidamente activa que comprende un compuesto de halógeno estabilizado pero que no comprende tricloramina a una concentración en la que se pueda detectar su olor.

2. El método de la reivindicación 1, en el que la solución microbiocidamente activa no comprende dicloramina a una concentración en la que se pueda detectar su olor.

3. El método de la reivindicación 1 o 2, en el que la etapa de adición comprende añadir una cantidad suficiente del compuesto estabilizador de halógeno a la salmuera con respecto al compuesto que contiene ion de amonio o amoníaco para producir una solución microbiocidamente activa que no comprende una cantidad medible de tricloramina y dicloramina.

4. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que el compuesto estabilizante de halógeno se selecciona del grupo que consiste en ácido sulfámico, hidantoína, derivados de hidantoína, succinimida, derivados de succinimida, ácido cianúrico y compuestos de amina orgánica.

5. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que el compuesto de halógeno estabilizado se selecciona del grupo que consiste en ácido N-clorosulfámico y ácido N, N-diclorosulfámico.

6. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, que comprende además añadir haluros a la salmuera para aumentar la concentración de haluro antes de la etapa de electrolización.

7. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, que comprende además añadir un agente tamponador a la salmuera.

8. El método de la reivindicación 7 donde el agente tamponador se selecciona del grupo que consiste en fosfato de litio monobásico (LiH_2PO_4), fosfato de sodio monobásico (NaH_2PO_4), fosfato de potasio monobásico (KH_2PO_4), fosfato de litio dibásico (Li_2HPO_4), fosfato de sodio dibásico (Na_2HPO_4), fosfato de potasio dibásico (K_2HPO_4), fosfato de litio tribásico (Li_3PO_4), fosfato de sodio tribásico (Na_3PO_4), fosfato de potasio tribásico (K_3PO_4) y combinaciones de los mismos.

9. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 que comprende añadir ácido a la salmuera hasta que el pH de la salmuera antes de la etapa de electrolización esté entre 0 y 7.

10. El método de la reivindicación 9, en el que el pH de la salmuera antes de la etapa de electrolización está entre 0 y 5.

11. El método de las reivindicaciones 9 a 10 en el que el pH de la salmuera antes de la etapa de electrolización está entre 0 y 3.

12. El método de cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11 en el que el ácido comprende el compuesto estabilizador de halógeno.

13. El método de cualquiera de las reivindicaciones 9 a 12, en el que el pH de la solución microbicidamente activa está entre 0 y 7.

14. El método de la reivindicación 13, en el que el pH de la solución microbiocida activa está entre 0 y 3.

15. El método de cualquiera de las reivindicaciones 9 a 14 en el que la etapa de adición comprende añadir una cantidad suficiente del compuesto estabilizador de halógeno a la salmuera con relación a la cantidad de iones haluro presente en la salmuera de manera que el halógeno total en la solución microbiocida activa comprende entre 0% y 20% de halógeno libre.

16. El método de la reivindicación 15, en el que el halógeno comprende cloro y el compuesto estabilizador de halógeno añadido previene la evolución del gas de cloro de la solución electrolizada.

17. El método de cualquiera de las reivindicaciones 9 a 16 que comprende además eliminar y/o prevenir la formación de acumulaciones en los componentes finales mediante:

desenergizar la celda electrolítica, deteniendo de esta manera la etapa de electrolización; y

hacer fluir la salmuera a través de la celda electrolítica sin energía a los componentes finales.

18. El método de cualquiera de las reivindicaciones 9 a 17 que comprende además invertir periódicamente las polaridades de los electrodos en la celda electrolítica.

19. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en el que el pH de la salmuera está entre 6 y 8 y el pH de la solución microbiocida activa está entre 10 y 14.

20. El método de la reivindicación 19, en el que el pH de la solución microbiocida activa está entre 11 y 14.

21. El método de la reivindicación 19 o 20 en donde la solución microbiocidamente activa comprende monocloramina.

22. El método de cualquiera de las reivindicaciones 19 a 21 en el que una eficacia de inactivación microbiana de la solución microbiocidamente activa es 10 a 100 veces aquella de una eficacia de inactivación microbiana de una solución producida por electrolización de la salmuera que comprende la misma cantidad del compuesto estabilizador de halógeno, pero que no comprende ningún compuesto que contenga ión de amoníaco o amonio.