

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. 16-142.524

Asunto: Solicitud de patente para: COMPOSICIONES DE AGENTES DE
SOSTÉN CON CONTROL DE POLVO MEJORADO

Solicitante: ROHM AND HAAS COMPANY AND DOW AGROSCIENCES LLC

Fecha de solicitud: 31 de mayo de 2016

RESPUESTA AL PRIMER EXAMEN DE FONDO

Yo, ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 2889, notificado por fijación en lista el 13 de marzo de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad apporto un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 15 reivindicaciones en las que se realizaron las siguientes modificaciones:

- Se incluyeron las nuevas Reivindicaciones 11 a 15 que corresponden a las Reivindicaciones 11 a 15 originalmente presentadas;
- Se elimina la expresión *“para su uso en la industria hidráulica”* de la Reivindicación 1;
- Se modificó la Reivindicación 9 se tal forma que reclama una modalidad particular del aglutinante polimérico y ahora es dependiente de la Reivindicación 1. Dicha modificación tiene soporte en la antigua Reivindicación 9.
- Todas las reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia, fueron reenumeradas de acuerdo con los cambios anteriormente mencionados.

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

BOGOTÁ DC, 110221 - COLOMBIA Edificio Siski - Carrera 4 No. 72-35 Teléfono (57-1) 347 3611 Fax (57-1) 211 8650
MEDELLÍN, 050021 - COLOMBIA San Fernando Plaza - Carrera 42 A No. 1-25 Torre 4 Oficina 303 Teléfono (57-4) 5204760
BARRANQUILLA, 080002- COLOMBIA - Calle 64 No. 50-22 Oficina 201 Teléfono (57-5) 351 6440

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

Esta modificación se ajusta al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituye una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO AL TÍTULO

Teniendo en cuenta las amables sugerencias del Examinador, el título de la presente invención ha sido modificado de tal forma que ahora lee:

“COMPOSICIONES DE AGENTES DE SOSTÉN CON CONTROL DE POLVO MEJORADO”

Por consiguiente, y dado que el título ahora está directamente relacionada con la materia reivindicada, considero superada dicha objeción.

III. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

1. En relación con los términos generales como partícula, tensioactivo, aglutinante polimérico y abrillantador óptico, deseo aclarar nuevamente que la invención definida en la Reivindicación 1 está redactada en términos perfectamente claros y concisos como para que cualquier persona medianamente versada en la materia los pueda entender; y asimismo pueda reproducir y ejecutarla. Por otra parte, sobre las proporciones de la partícula y el revestimiento, así como los componentes adicionales, deseo aclarar que éstos están definidos en las reivindicaciones por lo que son claro para cualquier persona medianamente versada en la materia. Por todo lo anterior, considero superada dichas objeciones relacionadas con la amplitud. Así las cosas, me permito recordar al Examinador que un inventor está en el derecho de reclamar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste siempre y cuando se cumpla el requisito de unidad de invención y no haya arte previo que afecte su patentabilidad. De ninguna manera debe limitarse la materia reclamada únicamente a ciertas modalidades preferidas, ya que incluir elementos y condiciones específicas no esenciales en las reivindicaciones limitaría injustamente el derecho del inventor.

2. Respecto a la expresión “i) (...) que no incluye el componente ii)” deseo aclarar que ésta es son perfectamente claras ya que indican claramente el porcentaje en peso del monómero etilénicamente insaturado sin incluir el segundo polímero / monómero.

3. Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona del oficio normalmente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

IV. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE UNIDAD DE INVENCION

Respecto a la supuesta falta de unidad de invención, respetuosamente llamo la atención del Examinador sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en el cual se limitó el alcance de la Reivindicación 9 de tal forma que ahora reclama una modalidad particular de la Reivindicación 1. Así las cosas, considero que el adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 25 de la Decisión 486, ya que las reivindicaciones reclaman un único concepto inventivo.

V. ARTE PREVIO

El Examinador consideró un documento como relevante en la evaluación de patentabilidad de la presente invención:

D1, referido al documento WO2013158306 titulado “*SELF-SUSPENDING PROPPANTS FOR HYDRAULIC FRACTURING*” que divulga agentes de sostén modificados, que comprenden una partícula de apuntalante y un revestimiento de hidrogel, en donde el revestimiento de hidrogel se localiza en la superficie de la partícula de apuntalante para producir el apuntalante modificado. Las partículas de apuntalante pueden ser sólidas tales como arena, bauxita, bauxita sinterizada, cerámica o apuntalante de baja densidad (Resumen).

VI. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD

El Examinador considera que la Reivindicación 1 carece de novedad a la luz de D1. Respetuosamente difiero de la opinión del Examinador. De hecho, deseo aclarar que D1 también se citó en la Opinión Escrita en la que el Examinador Internacional reconoció la novedad y el nivel inventivo. En el caso presente, me permito indicar que la composición de D1 contiene un recubrimiento de hidrogel hinchable en agua que puede prepararse a partir de un polímero soluble en agua. Ver D1, resumen. D1 no describe un recubrimiento que está hecho de un polímero en emulsión insoluble en agua, como se reivindica actualmente. De hecho, me gustaría enfatizar que la combinación de sustancias citadas por el Examinador (es decir, una mezcla de ácido acrílico, poli (etilenglicol) metil éter acrilato y polietilén glicol dimetacrilato) son solubles en agua que caen fuera del alcance de la presente invención. Además, cuando el tensioactivo está presente en la composición de revestimiento de D1, su cantidad es significativamente menor que el mínimo 2 por ciento en peso de las presentes reivindicaciones como se representa en el Ejemplo 37 de D1, donde solo está presente 0,6 mM de tensioactivo de bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB). D1, por lo tanto, no divulga la invención reivindicada.

Con base en lo anterior, deseo aclarar que de acuerdo con la Guía de la SIC, las invenciones revisten de novedad cuando la invención reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica.¹ En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no han sido reveladas en su totalidad por el arte previo citado por el Examinador. En conclusión, se reconoce claramente la novedad de la presente invención.

Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha declarado que, en cuanto a la divulgación de una invención en el arte previo como afectación de la novedad de una invención, *“(...) Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención”*.² En este caso, el arte previo no revela el producto con todas y cada una de las

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.12.

² Ver proceso 06-IP-89 <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc> y proceso 36-IP-2004 <http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>

características esenciales de la presente invención, razón por la cual la invención reclamada es novedosa a la luz del arte previo citado.

VII. PETICIÓN

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

2. De manera subsidiaria, y en caso de que la Dirección de Nuevas Creaciones tenga observaciones adicionales a la patentabilidad del invento, solicito emitir un nuevo requerimiento en el marco del Artículo 45 de la Decisión 486 de 2000.

VIII. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 15 reivindicaciones;
2. Comprobante de pago de tasa por 5 reivindicaciones adicionales;
3. Comprobante de pago de tasa por examen de fondo adicional.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-19700-0841-0002-3

SAR\SAR\ID-301183\WPC19700

No. M-2018-301183\SAR