

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 11036

Ref. Expediente N° 15304877

Señor(a)
ECOFLOTA LTDA.
mario.ortega@innpacta.co

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	x	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/IB2014/001735				
Fecha de Presentación Internacional	22 de mayo de 2014				

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	N° 15-304877-00000-0000	22 de diciembre de 2015
	N° 15304877	31 de enero de 2018

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 11036

Ref. Expediente N° 15304877

Reivindicaciones:	N° 15-304877-00000-0000	22 de diciembre de 2015
	N° 15304877	31 de enero de 2018
Respuesta de la solicitante al examen de forma:	N° 15-304877-00004-0000	24 de junio de 2016
Prioridad(es):	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 61/826,391 Fecha: 22 de mayo de 2013 País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 61/836,072 Fecha: 17 de junio de 2013	

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones presentadas comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el reglamento del PCT y en el Art 34 de la Decisión 486.

4. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 11036

Ref. Expediente N° 15304877

reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 21 del capítulo reivindicatorio (Radicado N°. 15304877 del 31 de enero de 2018).

Título de la solicitud: “COMPUESTOS DE COLORANTE DERIVADOS DE GENIPINA O MATERIALES QUE CONTIENEN GENIPINA” (Radicado N°. 15-304877-00000-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de superar la falta de conocimiento sobre las estructuras moleculares del material de pigmento azul derivado de una reacción de genipina con un aminoácido (Radicado N°. 15-304877-00000-0000, Pág. 9).

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona las composiciones de colorantes que comprenden compuestos de colorantes sustancialmente purificados (como los polímeros), y los métodos de aislamiento de compuestos de colorante y métodos de uso de los compuestos de colorante aislados (Radicado N°. 15-304877-00000-0000, Pág. 9).

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C09B 23/04, C09B 67/54, C09B 67/22.

5. Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 D 486)

La reivindicación 6, a pesar de estar encabezada como un “método” se refiere al uso del polímero, toda vez que la etapa de “*contactar...*” corresponde a la forma de usar el compuesto. Por lo tanto, el método “*...de tinción azul a un sustrato caracterizado porque comprende contactar dicho sustrato con el polímero de Reivindicación 3*”, de la reivindicación 6 no es patentable de acuerdo con el artículo 14.

6. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Página 3 de 9

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 11036

Ref. Expediente N° 15304877

• Las reivindicaciones 7, 8, 17, 18, 19, 20, no se encuentran debidamente sustentadas en la descripción, ya que no se enseñan un alimento o un producto alimenticio cualquiera, un medicamento, un producto nutracéutico o un producto cosmético teñidos con la composición reclamada.

El solicitante debe definir específicamente la materia y el alcance de la invención a través de las características técnicas esenciales que se encuentren enteramente soportadas en la descripción.

• Las reivindicaciones 1, 2, 3, 9, 11, 12, se refieren a un valor de pureza, y a *“la intensidad de la composición de colorante obtenida usando el método es mayor a la intensidad de una composición de colorante obtenida de una mezcla de pasos (a) sin eliminar el azúcar”*; que son resultados a alcanzar y no definen a los compuestos, puesto que las reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por la solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlos por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de esos efectos.

• Las reivindicaciones 1, 7 - 9, 17 - 20, no mencionan las proporciones de los componentes de la composición o el producto. Por lo tanto se requiere al solicitante que defina las proporciones, de acuerdo al soporte presente en la descripción.

• La reivindicación 3 no es clara ya que reclama un polímero, sin embargo, se indica que el polímero también incluye un diluyente; de tal forma que se trata de una composición. Se sugiere hacer la aclaración necesaria.

• La reivindicación 9 reclama *“ R^2 and R'^2 son independientemente hidrógeno o C1-10 alkyl”*. Se requiere realizar completamente la traducción al español de la reivindicación.

• Las reivindicaciones 1 y 3 se reclaman de manera independiente en el pliego reivindicatorio, no obstante, corresponden a modalidades particulares de la reivindicación independiente 9; por lo tanto, deberían ser reivindicaciones dependientes de la reivindicación 9. Se sugiere hacer la aclaración necesaria.

• Las reivindicaciones 12, 14, no son claras porque indican un método pero no se mencionan las condiciones en que debieran realizarse las etapas (mezclar, eliminar,

Página 4 de 9

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 11036

Ref. Expediente N° 15304877

aislar, esterilizar, inocular, incubar). Se sugiere, entonces, mencionar las condiciones, tales como tiempo, temperatura, solventes, concentración de los reactivos, entre otros, ya que un método se define por sus etapas y condiciones necesarias en cada una de ellas.

- La reivindicación 15 no es clara porque menciona un procedimiento pero este no se define mediante una secuencia lógica de etapas y sus condiciones técnicas específicas, sino que se caracteriza el método por características del producto obtenido. Al respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de procedimiento son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Las reivindicaciones de producto deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen. En cambio, las reivindicaciones de procedimiento se deben caracterizar por la secuencia de etapas técnicas que llevan a la transformación de una materia prima para la obtención de una cosa o resultado. Se sugiere hacer la corrección necesaria
- Las reivindicaciones de composición, métodos y productos se encuentran mezcladas. Se sugiere definir primero las reivindicaciones de composición, luego las de producto y finalmente las de métodos.
- La reivindicación 19 posee las mismas características técnicas esenciales de la reivindicación 8, solo se diferencia por el preámbulo. Si el producto cosmético contiene más componentes debe mencionarse todos los componentes y la proporción en que se encuentran. Se le recuerda al solicitante que una reivindicación tipo composición debe ser definida en función de sus características técnicas esenciales, las cuales corresponden a sus ingredientes esenciales (en este caso, el nombre químico específico de cada uno de los compuestos utilizados en la preparación de la composición) y la proporción específica y delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos. Se sugiere hacer la corrección necesaria.
- La reivindicación 20 y la reivindicación 8 reclaman la misma materia, de tal forma que se repite materia innecesariamente. Se sugiere eliminar la reivindicación 8.
- La reivindicación 21 es una reivindicación tipo composición, y no debe ser definida en términos de su proceso de fabricación. Adicionalmente, la composición y su método de preparación ya se encuentran siendo reclamados en las reivindicaciones 9 y 12 respectivamente. Se sugiere eliminar dicha reivindicación.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 11036

Ref. Expediente N° 15304877

- Las reivindicaciones 1, 3, 7, 8, 9, 11, 17, 18, 19, 20, no son concisas, ya que los términos: *“isómero geométrico”, “su sal”, “un alimento”, “un producto alimenticio cualquiera”, “un medicamento”, “un producto nutracéutico”, “un producto cosmético”, “dispositivo médico”, “ingrediente activo”, “droga”, “ingrediente nutracéutico”, “nutracéutico”*; no especifican un compuesto específico por su nombre químico o fórmula, sino por la función o actividad que desempeñan, lo que hace que se obtengan un número indefinido de unidades que no encuentran soporte en la descripción. Se sugiere definirlos por su nombre o estructura química, o eliminar dichos términos.
- Las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 9, 11, emplean los términos o expresiones: *“al menos”, “aproximadamente”*, que son imprecisos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por un término preciso o un rango concreto.
- El capítulo reivindicatorio no es conciso porque contiene un excesivo número de reivindicaciones independientes, lo cual hace difícil definir cuál es el objeto que se busca proteger.

Se requiere a la solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

7. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 22 de mayo de 2013, y no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud.

8. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de las actuales reivindicaciones independientes 1, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 21, al igual que sus reivindicaciones dependientes, no se encuentran afectados. Sin embargo, se requiere que el solicitante haga las correcciones o aclaraciones necesarias a las objeciones realizadas en el numeral 6 del presente requerimiento para continuar su trámite.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 11036

Ref. Expediente N° 15304877

9. Respuesta a los argumentos de la solicitante

Argumentos con respecto a D1

1. La solicitante argumenta que *“D1 no divulga inherentemente las composiciones reivindicadas o el polímero reclamado (...) Más allá de esto, es claro que D1 no habría habilitado a una persona medianamente versada en la técnica para preparar las composiciones reivindicadas y el polímero”*

Se aclara que el documento D1 fue empleado para evaluar la novedad del capítulo reivindicatorio Radicado N°. 15-304877-00000-0000. Para evaluar el actual capítulo reivindicatorio (15304877 del 31 de enero de 2018) no se empleó dicho documento.

En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 11036

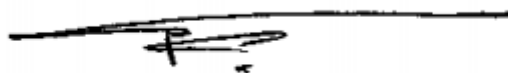
Ref. Expediente N° 15304877

éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



**JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES**

Elaborado: DIANA MILENA SÁNCHEZ LANCHEROS

Página 8 de 9

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° **11036**

Ref. Expediente N° 15304877

Revisado: DIANA MILENA SÁNCHEZ LANCHEROS

