

Bogotá D.C., lunes, 13 de junio de 2022

Señora Directora

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia

Expediente No. **NC2020/0013930**

Asunto

Solicitud de patente para «**Composición viricida y bactericida**»

1. Yo, **MARIO ANDRÉS ORTEGA MENDOZA**, obrando como solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al oficio No. **5571** notificado el 21 de abril de 2022.
2. Mediante oficio No. **5571** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1.1. Título

Señala el oficio que:

«El título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones, ya que generaliza la invención y no la define de acuerdo con sus componentes específicos, por lo cual se sugiere el siguiente título: "Composición que comprende: 1,8-Cineol, Alcanfor, Geranial, α y β - Pineno, Timol, Carvacrol, Óxido de Cariofileno y p-Cimeno".».

Con relación al mismo, nos permitimos diferir de la apreciación de la oficina. El título de una invención no puede comprender todos los componentes de una formulación en el título. Además, debe recordarse que:

- «Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad», de obligatorio cumplimiento para los Examinadores de Patente de la Superintendencia de Industria y Comercio: «2.8 *Título de la solicitud. El título de la solicitud debe coincidir con el objeto revelado en la descripción, **debe ser breve y descriptivo***». (Resaltado nuestro).
- Reglamento del PCT (en vigor a partir del de julio de 2020). «4.3 *Título de la invención. El título de la invención **será breve (preferentemente de dos a siete palabras cuando sea en inglés o se traduzca a dicho idioma)** y preciso*». (Resaltado nuestro).

En todo caso, siempre se busca que el título sea breve, descriptivo y preciso. Por tanto, considerar colocar toda una formulación en el título de la invención va en contravía de lo establecido en la jurisprudencia vigente.

Teniendo en cuenta lo anterior, nos permitimos proponer el siguiente título donde se hace alusión a los dos componentes principales de la composición:

«Composición bactericida y viricida basada en 1,8-cineol y alcanfor».

2.1.2. Reivindicaciones

Señala el oficio que:

«Esta oficina informa que, en las reivindicaciones 1, 2 y 5 no son claras, ya que el carvacol (SIC) y el γ -Terpineno se encuentra en dos rangos diferentes dentro de las composiciones,

Carvacrol entre 1.90 – 2.50% y 1.10 – 1.30% (reiv 1), γ -Terpineno entre 0.90 – 1.20% y 0.40 – 0.60% (reiv. 2), Carvacrol 2.25% y 1.20% (reiv. 5) y γ -Terpineno 1.00% y 0,48% (reiv. 5), por lo cual, no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere dejar solo un rango o porcentaje concreto.

Esta oficina informa que, en la reivindicación 5 no es clara, ya que incluye dentro de los componentes de la composición γ -Terpineno, α -Humuleno, α -Terpineno, Trans- β -Cariofileno, α -Terpineol, Geraniol, p -Cimeno, 6-metil-5-hepten-2-ona, Limoneno, TransBisaboleno, Nerol, Linalol, β -Mirceno y Dietilfenol, los cuales no están contenidos dentro de la composición de la reivindicación 1. Se sugiere hacer las aclaraciones respectivas.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo».

Con relación a las objeciones relacionadas con las reivindicaciones nos permitimos indicar lo siguiente:

2.1.3. Objeciones relacionadas con los rangos.

Con relación a los rangos establecidos en la solicitud original sobre el Carvacrol (entre 1.90 – 2.50% y 1.10 – 1.30%) y γ -Terpineno (entre 0.90 – 1.20% y 0.40 – 0.60%) nos permitimos informar que estos rangos se tratan de los rangos preferidos para emplear en la composición. En atención al requerimiento hecho, nos permitimos colocar un único rango para cada uno de los componentes donde se ha establecido un único límite inferior y un único límite superior. Debe advertirse que de ninguna forma esto puede ser considerado como una ampliación de la materia contenida en la solicitud inicial, ya que dichos límites están relacionados en el documento originalmente presentado.

Consideramos así, que la objeción ha sido superada.

2.1.4. Objeción relacionada con la presencia de más componentes en la reivindicación 5

Queremos llamar la atención que en el arte de las patentes existen dos tipos de reivindicaciones. Las reivindicaciones de tipo «abierto» y las objeciones de tipo «cerrado». En la «Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad», de la Superintendencia de Industria y Comercio, se señala lo siguiente:

Cuando una reivindicación comprenda una expresión de transición de tipo "cerrado", el examinador interpretará que los productos o procedimientos tan sólo comprenden los elementos expuestos en la reivindicación. Así, si una reivindicación trata de "un producto consistente únicamente en A, B y C", el examinador interpretará que el producto tan sólo comprende los elementos A, B y C; de manera que un producto del estado de la técnica que tiene A, B, C y D o cualquier otro elemento no anula la novedad, y por tanto, la considerará nueva.

Cuando una reivindicación comprenda una expresión de transición de tipo "abierto". el examinador interpretará que los productos o procedimientos incluyen también elementos no mencionados en la reivindicación. Así, si una reivindicación trata de "un producto que comprende A, B y C", el examinador interpretará que el producto comprende los elementos A, B, C y cualquier otro elemento no mencionado en la reivindicación...

(Páginas 74 y 75)

Así las cosas, en las reivindicaciones de la presente solicitud de patente se han empleado las expresiones «caracterizado porque contiene», donde claramente se entiende que es una expresión de tipo abierto. Es decir, el que la reivindicación 1 se caracterice por unos componentes específicos no excluye que otros componentes también estén presentes. Por lo mismo, (i) es totalmente aceptable en el arte de las patentes (a nivel mundial y no solamente en Colombia) el empleo de reivindicaciones abiertas, (ii) las reivindicaciones de

la presente solicitud son claramente reivindicaciones abiertas y (iii) es totalmente válido el incorporar componentes adicionales tales como γ -Terpineno, α -Humuleno, α -Terpineno, Trans- β -Cariofileno, α -Terpineol, Geraniol, p-Cimeno, 6-metil-5-hepten-2-ona, Limoneno, TransBisaboleno, Nerol, Linalol, β -Mirceno y Dietilfenol, en una nueva reivindicación sin estar contenidos dentro de la composición de la reivindicación 1. En consecuencia, la reivindicación 5 es una reivindicación con una composición muy específica de la reivindicación 1 que incorpora algunos ingredientes específicos adicionales, todo permitido en el arte de las patentes.

Habiendo explicado el porqué de la redacción de esta manera, se considera superada la objeción hecha, ya que es algo muy frecuente y totalmente válido en el arte de las patentes emplear las reivindicaciones de tipo abierto.

En atención a todo lo dicho, nos permitimos enviar nuevo capítulo reivindicatorio donde se han modificado exclusivamente los rangos objetados en el oficio 5571 de 2022 por una solicitud expresa de la oficina para dar claridad a la solicitud.

De acuerdo con el Artículo 34 de la Decisión 486 *«El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material»*. Consecuentemente nos permitimos presentar un nuevo capítulo reivindicatorio que, en esencia, es exactamente igual a la solicitud originalmente presentada. En tales modificaciones, nos permitimos realizar los ajustes solicitados por Su Despacho.

La redacción presentada en este nuevo capítulo solamente busca dar claridad en los límites inferiores y los límites superiores de dos componentes. No se ha realizado ningún otro cambio.

Queremos llamar la atención que, **de ninguna manera, las modificaciones hechas corresponden a una ampliación de la materia contenida en la solicitud original.** Por tanto, dichas modificaciones son procedentes.

3. De acuerdo con los argumentos y modificaciones presentados con este escrito, la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decisión 486. Las objeciones formuladas en el Oficio 5571 del 21 de abril de 2022 están superadas. Dado que el nuevo capítulo reivindicatorio se basa en las reivindicaciones originales, no existe impedimento alguno para que se conceda el privilegio solicitado para el nuevo memorial reivindicatorio.
4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en el Oficio No. 5571 del 21 de abril de 2022, toda vez que, al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial donde se me permita contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

Cordialmente,



MARIO ANDRÉS ORTEGA M.

C.C. 13.540.378

T.P. 115.226

Reivindicaciones

1. Composición bactericida y viricida **CARACTERIZADO PORQUE** contiene los siguientes componentes:

a. 1,8-Cineol entre	6.20 – 7.00%
b. Alcanfor entre	3.60 – 4.10%
c. Geranial (isómero z) entre	2.80 – 3.80%
d. β - Pineno entre	2.40 – 2.70%
e. Timol entre	2.10 – 2.70%
f. Carvacrol entre	1.10 – 2.50%
g. α -Pineno entre	1.80 - 2.20%
h. Óxido de Cariofileno entre	1.25 – 1.55%
i. <i>p</i> -Cimeneno entre	1.20 – 1.30%
j. Excipientes	c.s.p. 100

2. Composición de acuerdo con la reivindicación 1 **CARACTERIZADO PORQUE** además se pueden encontrar los siguientes elementos:

l. γ -Terpineno entre	0.40 – 1.20%
m. α - Terpineno entre	0.70 – 0.90%
n. α -Humuleno entre	0.70 – 0.90%
o. Trans- β -Cariofileno entre	0.45 – 0.70%
p. α -Terpineol entre	0.45 – 0.60%
q. <i>p</i> - Cimeno entre	0.40 – 0.60%
r. Geraniol entre	0.40 – 0.60%
s. 6-metil-5-hepten-2-ona entre	0.10 – 0.20%
t. Limoneno entre	0.10 – 0.20%
u. Trans-Bisaboleno entre	0.10 – 0.20%
v. Nerol entre	0.10 – 0.20%

w. β -Mirceno entre	0.05 – 0.10%
x. Linalol entre	0.05 – 0.09%
y. Dietilfenol entre	0.002 – 0.006 %

3. Composición de acuerdo con la reivindicación 1 **CARACTERIZADO PORQUE** dentro de los excipientes se encuentran aceite, polisorbato y agua

4. Composición de acuerdo con la reivindicación 3 **CARACTERIZADO PORQUE** el aceite es aceite de girasol

5. Composición de acuerdo con la reivindicación 1 **CARACTERIZADO PORQUE** contiene los siguientes componentes:

a. 1,8-Cineol	6.70%
b. Alcanfor	3.90%
c. Geranial (isómero z)	3.30%
d. β – Pineno	2.50%
e. Timol	2.40%
f. Carvacrol	2.25%
g. α -Pineno	2.00%
h. Óxido de Cariofileno	1.35%
i. <i>p</i> -Cimeneno	1.25%
j. γ -Terpineno	1.00%
k. α -Humuleno	0.82%
l. α - Terpineno	0.77%
m. Trans- β -Cariofileno	0.55%
n. α -Terpineol	0.52%
o. Geraniol	0.50%
p. <i>p</i> - Cimenol	0.48%
q. 6-metil-5-hepten-2-ona	0.16%

r. Limoneno	0.15%
s. Trans-Bisabolenol	0.13%
t. Nerol	0.12%
u. Linalol	0.07%
v. β -Mirceno	0.05%
w. Dietilfenol	0.005%
x. Excipientes	c.s.p. 100