

2020/52937

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2020/0016523**Solicitud de patente a nombre **SENNICS CO., LTD.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad SENNICS CO., LTD., domiciliada en Shanghai, China, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **504** notificado electrónicamente el 17 de enero de 2023, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Reivindicaciones relativas a un uso

Indica el examinador que las reivindicaciones 10 y 11 no se consideran patentables, teniendo en cuenta que reclaman un uso del compuesto y de la composición reclamada. A fin de superar la objeción, dichas reivindicaciones no se incluyen en esta oportunidad.

2. Modificación a las Reivindicaciones

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 doce (12) reivindicaciones y reemplaza completamente el presentado el 28 de diciembre de 2020. Específicamente, se han realizado las siguientes modificaciones:

- 1.1.** La reivindicación 1 ya no reclama un compuesto de Fórmula III-a. Por lo tanto, en la parte caracterizante ya no se hace alusión a estos *"no son compuestos de Fórmulas III-a y III-b al mismo tiempo cuando el antidegradante tiene sólo dos compuestos"*, ni a alguna característica del compuesto de Fórmula III-a. Por esta misma razón, la reivindicación 1 ya no hace referencia a que *"R² y R³ son cada uno un metilo en una posición orto"*.

- 1.2.** La reivindicación 2 ya no hace referencia a las modalidades preferentes previamente descritas como *"preferiblemente, en el compuesto de Fórmula III-a, R2 es un alquilo C1-C4 en una posición orto, y R3 es un alquilo C1-C4 en una posición meta; preferiblemente, en el compuesto de Fórmula III-b, R2 es un alquilo C1-C4 en una posición orto, y R3 es un alquilo C1-C6 en una posición meta o para."* .
- 1.3.** En vista de la modificación previa, la modalidad preferente relacionada con que *"R₂ es un alquilo C1-C4 en una posición orto, y R3 es un alquilo C1-C4 en una posición meta"*, se incluye en la nueva reivindicación 3.
- 1.4.** La antigua reivindicación 3 (nueva reivindicación 4) ya no hace referencia a que *"en el compuesto de Fórmula III-a, R2 es un metilo en una posición orto y R3 es un metilo o etilo en una posición meta; y/o en el compuesto de Fórmula III-b"*.
- 1.5.** La antigua reivindicación 4 (nueva reivindicación 5) ya no hace referencia un compuesto de Fórmula III-a ni a modalidades preferentes.
- 1.6.** Se incluye la nueva reivindicación 6, 7 y las cuales reclaman modalidades preferentes de la reivindicación 5.
- 1.7.** Las antiguas reivindicaciones 5 y 6 se reenumeran como las nuevas reivindicaciones 9 y 10.
- 1.8.** Se incluye la nueva reivindicación 11 la cual recita una modalidad preferente de la reivindicación 10.
- 1.9.** La antigua reivindicación 7 se reenumera como 12 y se modifica su lenguaje.
- 1.10.** No se incluyen las antiguas reivindicaciones 8 a 11.

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 planteadas por el examinador en su concepto técnico.

3. Pago de tasas

Considerando que el presente memorial se presenta junto con modificaciones a las reivindicaciones se adjunta recibo por concepto de pago de tasa de modificación a las reivindicaciones, según lo establecido en la **Resolución 59669 de 2020**.

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene igual número de reivindicaciones que el anteriormente presentado, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

4. Claridad del pliego reivindicatorio

El solicitante manifiesta que mediante la presentación del nuevo 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. Al respecto, se desea llamar la atención que ya no se incluye la expresión "preferiblemente", mientras que las características opcionales se incluyeron en reivindicaciones independientes.

En vista de lo anterior es posible determinar que el pliego reivindicatorio es claro y conciso, cumpliendo con los requerimientos establecidos en el Artículo 30 de la Decisión 486.

5. Novedad

El examinador ha objetado que las reivindicaciones 1 a 6, 8 y 9 carecen de novedad sobre la referencia citada D1 (EP0289935) titulado "*stabilizing mixture of organic Compounds of sulphur and Organic compounds of nitrogen, Use of the mixture in stabilizing Oxyalkylene glycol alkyl Ethers*".

A este respecto, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está "*comprendida*" en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese Despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención está comprendida en el estado de la técnica, específicamente en forma individual en el documento **D1** de forma **TOTAL**, lo cual no sucede con la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio.

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en cada uno de los documentos que se mencionan como anterioridades; y
- Que la invención en cuestión puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la solicitud en estudio.

Tal como se ha indicado previamente, se ha restringido la invención de compuestos de Fórmula II, es decir, se ha eliminado la referencia a compuestos de fórmula III-a.

En cuanto al pliego que se presenta en esta oportunidad se solicita tener en cuenta que el mismo no revela:

- Los compuestos reivindicados son los de Fórmula I, II y III-b.
- No se reivindica los compuestos de Fórmula III-a como en D1.
- No se incluyen los sustituyentes R^2 y R^3 que se definen como metilo en posición orto.
- D1 no revela que:
 - R^1 es un alquilo C_1-C_{12} o un cicloalquilo C_3-C_8
 - R^2 y R^3 son idénticos o diferentes, cada uno se selecciona independientemente del grupo que consiste en alquilo C_1-C_{12} y cicloalquilo C_3-C_8 ; con la condición de que el antidegradante no sea un antidegradante que consista en un compuesto de fórmula I y un compuesto de fórmula II en la que R^1 es un metilo en una posición orto.

De esta forma, teniendo en cuenta que el documento D1 no menciona, describe o sugiere, en forma individual o en combinación con otro documento, todas las características técnicas reclamadas en el capítulo reivindicatorio presentado previamente, dichas reivindicaciones son novedosa, e inventiva sobre el estado del arte.

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las reivindicaciones 1 a 12 presentadas en esta oportunidad, tiene diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

6. Conclusión

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse que:

- i) La materia objeto de las actuales reivindicaciones es claro y conciso cumpliendo así con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486;
- ii) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D1, cumpliendo así con los requerimientos del Artículo 14, 16 y 18 de la Decisión 486.

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho otorgar el privilegio de patente solicitado a la solicitud en estudio, toda vez que cumple a cabalidad con los requerimientos de la Decisión 486/00.

En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

7. Anexos

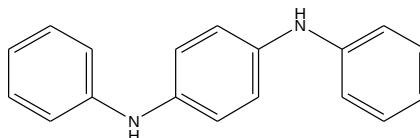
- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por doce (12) reivindicaciones.
- Pago de la tasa de la modificación voluntaria al pliego reivindicatorio.

Señora Directora,

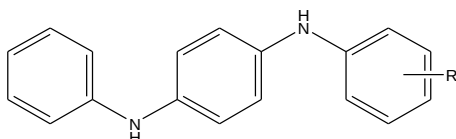

CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES

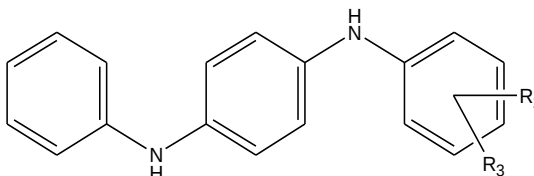
1. Un antidegradante, caracterizado porque consiste de:
al menos dos compuestos, cada uno de los compuestos seleccionado de un compuesto de Fórmula I, un compuesto de Fórmula II, o un compuesto de Fórmula III-b:



I



II



III-b

en donde los al menos dos compuestos seleccionados son compuestos de diferentes fórmulas,

R₁ es alquilo C1-C12 o cicloalquilo C3-C8; y

R₂ y R₃ son idénticos o diferentes, cada uno se selecciona independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-C12 y cicloalquilo C3-C8;

con la condición de que el antidegradante no sea un antidegradante que consiste en un compuesto de Fórmula I y un compuesto de Fórmula II en donde R₁ es un metilo en una posición orto.

2. El antidegradante de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque R₁ es un alquilo C1-C12 en la posición orto, un alquilo C1-C12 en una posición para, o un cicloalquilo C3-C8 en una posición para; y/o

R₂ y R₃ son cada uno independientemente alquilo C1-C6.

3. El antidegradante de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado porque R₂ es un alquilo C1-C4 en una posición orto, y R₃ es un alquilo C1-C4 en una posición meta.

4. El antidegradante de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque

R_1 es un metilo en una posición orto o una posición para, un butilo en una posición orto, un ciclohexilo en una posición para, o un 2,4,6-trimetilooctilo en una posición para; y/o

R_2 es un metilo en una posición orto y R_3 es un isobutilo en una posición para o 1,3-dimetilbutilo en una posición meta; o R_2 es un etilo en posición orto y R_3 es un etilo en posición para.

5. El antidegradante de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el antidegradante comprende el compuesto de Fórmula I y el compuesto de Fórmula II,

y una relación en masa del compuesto de Fórmula I al compuesto de Fórmula II está en un rango de 1:3 a 3:1; o

el antidegradante comprende el compuesto de Fórmula II y uno de Fórmula III-b, y una relación en masa del compuesto de Fórmula II del compuesto de III-b está en un rango de 3:1 a 1:3; o

el antidegradante comprende el compuesto de Fórmula I, el compuesto de Fórmula II, y el compuesto de Fórmula III-b; un porcentaje en masa del compuesto de Fórmula I está en un rango de 5-20%, un porcentaje en masa del compuesto de Fórmula II está en un rango de 45-85%, , y un porcentaje en masa de uno o ambos compuestos de Fórmula III-b está en un rango de 5-45%, con base en la masa total de todos los compuestos.

6. El antidegradante de la reivindicación 5, en el que el antidegradante comprende el compuesto de Fórmula I, el compuesto de Fórmula II y el compuesto de Fórmula III-b; y el porcentaje en masa del compuesto de Fórmula I está en un rango de 8-18% basado en la masa total de todos los compuestos.

7. El antidegradante de la reivindicación 5, en el que el antidegradante comprende el compuesto de Fórmula I, el compuesto de Fórmula II y el compuesto de Fórmula III-b; y el porcentaje en masa del compuesto de Fórmula II está en un rango de 50-80% basado en la masa total de todos los compuestos.

8. El antidegradante de la reivindicación 5, en el que el antidegradante comprende el compuesto de Fórmula I, el compuesto de Fórmula II y el compuesto de Fórmula III-b; y el porcentaje en masa de uno o ambos compuestos de Fórmula III-b está en un rango de 10-40%, basado en la masa total de todos los compuestos.

9. El antidegradante de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el antidegradante comprende el compuesto de Fórmula I, el compuesto de Fórmula II y el compuesto de Fórmula III-b;

en donde R_1 es metilo en una posición orto; R_2 es metilo en una posición orto y R_3 es isobutilo en una posición para; y un porcentaje en masa del compuesto de Fórmula I está en un rango de 8-12%, un porcentaje en masa del compuesto de Fórmula II está en un rango de 78-82%, y un porcentaje en masa del compuesto de Fórmula III-b está en un rango de 8-12%, con base en la masa total de todos los compuestos; o

en donde R_1 es metilo en una posición para; R_2 es metilo en una posición orto y R_3 es 1,3-dimetilbutilo en una posición meta; y un porcentaje en masa del compuesto de Fórmula I está en un rango de 15-18%, un porcentaje en masa del compuesto de Fórmula II está en un rango de 64-68%, y un porcentaje en masa del compuesto de Fórmula III- b está en un rango de 15-18%, con base en la masa total de todos los compuestos; o

en donde R_1 es butilo en una posición orto; R_2 es etilo en una posición orto y R_3 es etilo en una posición para; y un porcentaje en masa del compuesto de Fórmula I está en un rango de 8-12%, un porcentaje en masa del compuesto de Fórmula II está en un rango de 48-52%, y un porcentaje en masa del compuesto de Fórmula III-b está en un rango de 38-42%.

10. Una composición de caucho, caracterizada porque comprende el antidegradante de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-9.

11. La composición de caucho según la reivindicación 10, en la que el contenido de antidegradante está en un rango de 0.1-5 partes en masa o 0.1-2.0 partes en masa o 0.5-5.0 partes en masa, por 100 partes en masa de un dieno elastómero contenido en la composición de caucho.

12. Un artículo de caucho caracterizado porque comprende la composición de caucho de acuerdo con la reivindicación 10 como ingrediente de caucho, donde el artículo de caucho es un neumático, o una capa cinturón o una pared lateral del neumático.



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2020/0016523

Recibo: 23-166574

Fecha: 13/04/2023

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO

CC: 66.783.790

Pago PSE No: 813131

CUS: 2022417507

Patente PCT

ANTIDEGRADANTE DE CAUCHO DE ACCIÓN PROLONGADA Y COMPOSICIÓN DE CAUCHO QUE LO
COMPRENDE PARA NEUMÁTICOS

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-03	Modificaciones / Correcciones al registro Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 196,000	\$ 196,000
TOTAL					\$ 196,000