

Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2019/0002751
Solicitud de Patente titulada: "COMPOSICIONES MARCADORAS QUE
COMPRENDEN PIRROLIDINONA Y FTALEÍNA"
Solicitante: UNITED COLOR MANUFACTURING, INC.
Nuestra Re: P2020/000026

**RESPUESTA AL OFICIO No. 8779 NOTIFICADO POR CORREO CERTIFICADO DE FECHA 25 DE
MAYO DE 2023
(EXAMEN DE FONDO)**

J. IAN RAISBECK, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del periodo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. a. Ese Despacho solicita modificar el título de la invención de conformidad con la materia que se define en las Reivindicaciones, sugiriendo su reemplazo por **"COMPOSICIONES MARCADORAS QUE COMPRENDEN PIRROLIDINONA Y FTALEÍNA"**.

b. Informo que el solicitante acepta el título propuesto por ese Despacho, y por lo tanto solicito que el mismo se reemplace de conformidad.

2. a. Ese Despacho considera que las reivindicaciones no cumplen lo establecido por el Artículo 30 de la Decisión 486, presentando observaciones por falta de claridad y concisión.

b. En atención a las observaciones del Despacho, presento un Pliego Reivindicatorio modificado, en el cual se cancelan las Reivindicaciones 1 a 4 y 29, y las Reivindicaciones 5 a 28 pasaron a ser Reivindicaciones 1 a 24. Las dependencias de las reivindicaciones se ajustaron de conformidad.

Con relación a la concisión de las reivindicaciones, ese Despacho alega supuesta falta de concisión por contener tres reivindicaciones independientes de método (Reivindicaciones 1, 3 y 5) y dos reivindicaciones independientes de producto (Reivindicaciones 19 y 20). Al respecto, informo al Despacho que el nuevo Pliego Reivindicatorio solo incluye una reivindicación independiente de método y una independiente reivindicación de composición, ya que las Reivindicaciones 1 y 3 han sido canceladas y la reivindicación 20 se ha modificado para depender de la Reivindicación 19. Por lo tanto, el nuevo Pliego Reivindicatorio no comprende un sin número de de Reivindicaciones que pudiesen llevar a una falta de concisión y solicito respetuosamente retirar la observación.

En cuanto a las observaciones planteadas a las Reivindicaciones 1-4 y 29, informo que las mismas han sido canceladas, superando las observaciones planteadas por ese Despacho.

Con respecto a la Reivindicación 5, objetada por contener dos vínculos gramaticales “comprende”, se ha modificado de modo que ahora establece sólo un enlace gramatical “comprende”.

Asimismo, en respuesta a la observación patentada la reivindicación 5 por citar un paso **a)** supuestamente poco claro, dado que el Examinador sostiene que no está claro si la primera porción de la muestra de fluido de hidrocarburos se inyecta en el sistema sin tratamiento previo, me permito aclarar al Despacho que la redacción actual presenta de manera clara la información de modo que un experto entenderá cuál es el tratamiento necesario para preparar una muestra de cromatografía de gases, en donde dicho tratamiento **no es una característica esencial del método reivindicado**. Al respecto, ese Despacho debe saber que las Reivindicaciones de una invención definen los aspectos “esenciales” que resuelven el problema técnico identificado por el solicitante, de modo que aspectos que no son esenciales no deben limitar dicho concepto técnico. Solicito entonces respetuosamente tener en cuenta que el establecer un paso no esencial, por ejemplo el tratamiento previo de conocimiento general en el arte, llevaría a una limitación injustificada del concepto inventivo desarrollado por los inventores.

Ahora, con respecto al rechazo de la reivindicación 5 por contener el término “introducir”, la misma 5 ha sido modificada para reemplazar el término “introducir” por “inyectar”, como lo sugirió el Examinador. También en la Reivindicación 5, se removió el texto en que se mencionaba “in lavar”.

Ese Despacho rechaza la Reivindicación 5 por contener un preámbulo supuestamente poco claro. El Examinador sostiene que no está claro si el fluido de hidrocarburos ha sido lavados. Para dar claridad sobre este punto, esta Reivindicación se ha modificado eliminando el texto “en el que los fluidos de hidrocarburos marcados sin lavar contienen un marcador de cromatografía de gases y un marcador espectroscópico”. En consecuencia, el Solicitante sostiene respetuosamente que la reivindicación enmendada es clara en el sentido de que el método está dirigido a “identificar fluidos de hidrocarburos marcados que han sido lavados”.

La Reivindicación 5 se rechaza por contener una frase supuestamente poco clara “se sospecha”. Para superar este rechazo, se ha eliminado la frase mencionada.

El Examinador sostiene que el paso **d)** de la Reivindicación 5 supuestamente no es una característica esencial del método reivindicado y sólo está relacionado con el resultado obtenido después de ejecutar el método. Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo ya que el paso **d)** sí es una característica esencial del método reivindicado, toda vez que define cómo determinar si una muestra de fluido de hidrocarburo está marcada y lavada. Por lo tanto, respetuosamente solicito el retiro de esta observación.

Con respecto a las expresiones “Marcador espectroscópico”, “Tinte rojo”, “Tinte amarillo”, “Disolvente”, el Examinador sostiene que son genéricas y hacen que el alcance de las reivindicaciones supuestamente no quede claro. En atención a esta observación, informo que las frases mencionadas se han definido con mayor detalle en el el Pliego Reivindicatorio incorporando sus definiciones, las cuales se pueden encontrar a lo largo de la Descripción, específicamente en los párrafos [0037]-[0039] y [0080].

El Examinador sostiene que los términos "Red Solvent 164" y "Yellow Solvent 124" son marcas registradas que no definen el producto, porque sus características técnicas pueden cambiar con el tiempo, aunque se mantenga el mismo nombre. En respuesta a esta observación informo que estos términos se han reemplazado por sus correspondientes nombres químicos, que son claros para quienes pertenecen al campo técnico. La compatibilidad con el nombre químico de "Red Solvent 164" se puede encontrar en la SDS adjunta de "Red 7337 Liquid", que es un nombre alternativo para "Red Solvent 164".

El examinador sostiene que la Reivindicación 11 supuestamente debería citar la especie "1-octadecil-2-pirrolidinona", que se cita en la Reivindicación 22. El solicitante ha incluido la especie "1-octadecil-2-pirrolidinona" en el grupo Markush de la Reivindicación 11 (ahora Reivindicación 7), según lo sugerido por el Examinador.

En cuanto a las observaciones planteadas a las Reivindicaciones 19 y 20, relativas a que en estas no se definen las proporciones de los componentes en la composición, informo al Despacho que las proporciones de cada componente se han incorporado en las nuevas Reivindicaciones. El sustento para estas modificaciones de las reivindicaciones se puede encontrar en la Descripción al menos en los párrafos [0058]-[0059] y [0104].

Adicionalmente, el Examinador sostiene que "no hay coherencia entre el método y el producto objeto de la invención" porque "las Reivindicaciones 19 y 20 proporcionan una definición más amplia de la pirrolidinona en comparación con las reivindicaciones del método". Con el fin de superar esta observación, informo que todas las características esenciales de los métodos reivindicados y las composiciones reivindicadas se han incluido en el ítem (i) la presente Reivindicación 1 que es la Reivindicación independiente dirigida al método, y en ítem (ii) la presente Reivindicación 15, que es una Reivindicación independiente dirigida a la composición.

En cuanto al rechazo a la Reivindicación 19 no contener fundamento en antecedentes para el término "marcador espectroscópico" que se cita en las Reivindicaciones 26-28, informo que las Reivindicaciones 26 a 28 se han modificado de modo que ahora dependen de la presente Reivindicación 16.

Así entonces, las modificaciones y anteriores aclaraciones sobre la definición dada en las Reivindicaciones superan las observaciones planteadas por el despacho, y solicito respetuosamente su retiro.

3. a. Ese Despacho afirma que la Descripción de la presente invención no cumple las disposiciones del Artículo 28 de la Decisión 486, por cuanto los componentes de la invención no pueden estar referenciados únicamente mediante sus marcas comerciales como ocurre con las marcas Rojo Solvente 164 o Amarillo Solvente 124, en la página 19.

b. Informo al Despacho que la Descripción se modifica mediante la incorporación de los nombre químicos para los términos “Red Solvent 164” y “Yellow Solvent 124”; específicamente, se indica ahora “derivados de 2-naftalenol, 1-[[4-(fenilazo)fenil]azo]-, ar-heptil ar', ar''-Me” y “N-etil-N-[2-[1-(2-metilpropoxi)etoxi]etil]-4-fenildiazenilanilina”, respectivamente. Por lo tanto, la Descripción cumple las disposiciones del Artículo 28 de la Decisión 486.

4. a. Ese Despacho objeta la novedad de las Reivindicaciones 1, 3, 19, 21 y 29 con base en la publicación D1 (Stephens, R., Analytical Chemistry, 1984, 1 de agosto).

b. En respuesta a esta observación, informo que la misma se ha superado con respecto a las reivindicaciones 1, 3 y 29 que se retiran con las modificaciones presentadas en esta oportunidad.

Con respecto a las Reivindicaciones 19 y 21, respetuosamente expongo que que el ejemplo en el que se basó el Examinador contiene 1-metil-2-pirrolidona, que no está dentro del alcance de la Reivindicación 19 (neva Reivindicación 15). La 1-metil-2-pirrolidona de D1 contiene un grupo alquilo no cíclico que tiene 1 átomo de carbono, lo que está fuera del alcance de la "1-alquil-2-pirrolidinona" del solicitante que contiene un grupo alquilo C₃₋₇, C₉₋₁₁, o C₁₃₋₂₄ no cíclico. Lo anterior se ilustra en la siguiente Figura 1:

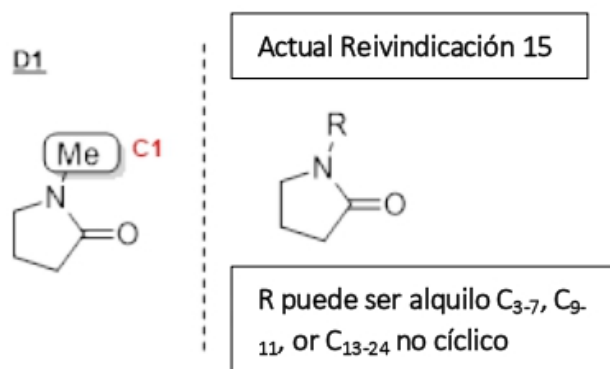


Fig. 1

Por lo tanto, la materia tal y como se reclama en la presente Reivindicación 15 es nueva frente al documento D1 y por lo tanto cumple los requisitos del Artículo 16 de la Decisión 486.

5. a. Ese Despacho objeta la novedad de las Reivindicaciones 1, 3 y 19 con base en el documento (ii) D2 (US20070184555).

b. Informo que las Reivindicaciones 1, 3 y 19 se retiraron del trámite, por lo tanto la supuesta falta de novedad respecto de D2 ha quedado superada.

6. a. Ese Despacho manifiesta que las Reivindicaciones 2, 4-18, 20, 22 y 28 no tienen nivel inventivo sobre D2.

b. Pongo de presente que con el retiro de las Reivindicaciones 2 y 4, y por lo tanto, las observaciones planteadas frente a D2 quedan superadas con respecto a estas Reivindicaciones.

Con respecto a las Reivindicaciones 5 a 18, pongo de presente que D2 carece por completo de un método para identificar fluidos de hidrocarburos marcados que han sido lavados, en el que el método incluye el paso **d)** reivindicado por el Solicitante. De hecho, D2 solo describe un método para detectar un compuesto orgánico en una composición y no dice nada sobre el uso de su método para identificar fluidos de hidrocarburos lavados (Ver ejemplos D2).

Con respecto a las reivindicaciones 20, 22 y 28, expongo que el ejemplo en el que se basó el Examinador contiene 2,4,6-tripirrolidil-1,3,5-triazina, que está fuera del alcance de la Reivindicación 19 (nueva Reivindicación 15). La 2,4,6-tripirrolidil-1,3,5-triazina de D2 no contiene ningún grupo pirrolidinona, como se muestra se en la Figura 2 a continuación:

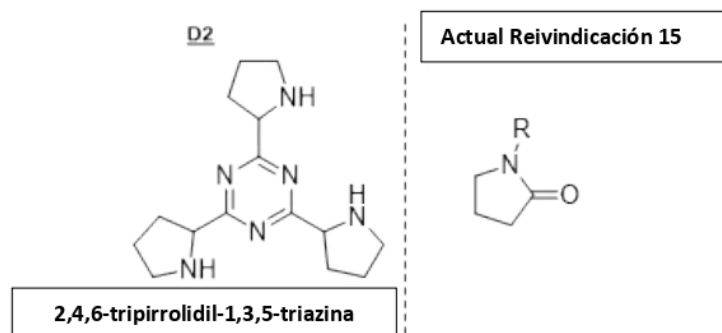


Fig. 2

7. a. Ese Despacho alega que las Reivindicaciones 2, 4-18, 20, 22 y 28 supuesta falta de altura inventiva frente al documento (iii) D3 (US2003129758)

b. En respuesta a esta observación informo que el retiro de las Reivindicaciones 2 y 4, la supuesta falta de nivel inventivo con respecto a estas observaciones queda superada.

Ahora, con respecto a las Reivindicaciones 5 a 18, respetuosamente expongo que D3 carece por completo de un método para identificar fluidos de hidrocarburos marcados que han sido lavados, en el que el método incluye el paso **d)** reivindicado por el Solicitante. En efecto, D3 solo describe un método para detectar un compuesto orgánico en una composición y no dice nada sobre el uso de su método para identificar fluidos de hidrocarburos lavados (Véase D3 en Ejemplos y Reivindicaciones 13-18).

Con respecto a las Reivindicaciones 20, 22 y 28, pongo de presente que el ejemplo en el que se basó el Examinador contiene 1-octil-pirrolidinona, que está por fuera del alcance de la Reivindicación 19 (nueva Reivindicación 15). La 1-octil-2-pirrolidona de D3 contiene un grupo alquilo no cíclico que tiene 8 átomos de carbono, lo que está fuera

del alcance de la "1-alkil-2-pirrolidinona" del solicitante que contiene un grupo alquilo C_{3-7} , C_{9-11} , o C_{13-24} , como se ilustra en la Figura 3 a continuación:

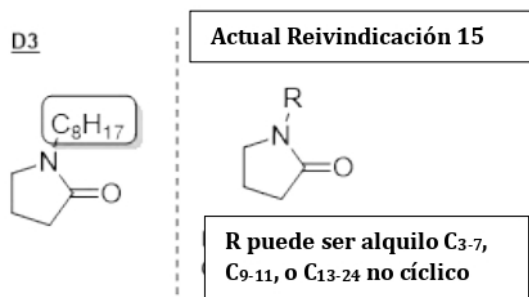


Fig. 3

8. Teniendo en cuenta que las Reivindicaciones que presento en esta oportunidad cumplen las disposiciones de los Artículos 30, 16 y 18 de la Decisión 486, así como también la Descripción modificada cumple con las disposiciones del Artículo 28 de la misma Decisión, respetuosamente solicito se otorgue el privilegio solicitado a las Reivindicación 1 a 24 tal y como se modifican.

En el evento que ese Despacho considere que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la Decisión 486 para la concesión de la patente, respetuosamente solicito se notifique al Solicitante para dar la oportunidad de aportar las aclaraciones que correspondan.

Atentamente,

J. IAN RAISBECK
C.C. 79'376.996 de Bogotá D.C.
T.P. 135.799 del C. S. de la J.

Anexos:

- Nuevo Pliego Reivindicatorio;
- Nueva Descripción;
- Pago por modificación voluntaria