



Bogotá, D.C., 29 de febrero de 2024

Señora
Directora de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Referencia : Respuesta a Oficio de Fondo No. 19494, notificado el 01 de diciembre de 2023
Título patente : MÉTODOS PARA FABRICAR SOLUCIONES DE SAL DE LEUCOÍNDIGO CON MUY BAJO CONTENIDO DE ANILINA
Expediente : NC2020/0001381
Solicitante : Archroma IP GmbH

ADRIANA PAOLA PEÑARANDA URBINA, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi condición de apoderada de **Archroma IP GmbH**, me permito dar respuesta al Oficio No. 19494, notificado el 01 de diciembre de 2023, por lo que pido a su Despacho tener en cuenta lo siguiente:

1. Reivindicaciones

El Examinador nos dice:

“Esta oficina informa que, el capítulo reivindicatorio no se encuentra debidamente soportado en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas se hace referencia al tipo de etapas, condiciones y cantidades mencionadas en la tabla presentada a continuación, lo cual no evidencia la acción del método reclamado. Se sugiere restringir la solicitud incluyendo las condiciones técnicas específicas de cada una de las etapas del método, a una razonable generalización”

Respetuosamente manifestamos que no tiene sentido alguno limitar las reivindicaciones a los datos concretos divulgados ya que cualquier tercero podría no infringir la invención realizando cambios mínimos. Si no se encuentran esos rangos en las reivindicaciones, es porque esos valores no son características esenciales.

Además, tenga en cuenta que la reivindicación 1 sí tiene limitaciones, más allá de los pasos que define el método de la invención, como son la relación de sodio, potasio, la concentración de la amina aromática en la solución, concentración de la sal de leucoíndigo en la solución utilizada en el paso (A1) y la concentración de la sal de leucoíndigo en la solución purificada.

Considerando lo que realmente se hace en el método, es decir, una escala ejemplar de un proceso que se realizará en dimensiones mucho mayores más adelante, una restricción a dichos rangos divulgados sería injustamente restrictiva ya que un oponente podría simplemente agregar y destilar más agua y así lograr un efecto similar o incluso mejor como se describe en la descripción, evitando el alcance de protección. Todo esto es aún más grave ya que simplemente agregar más agua es muy económico y, por lo tanto, al restringir las reivindicaciones como lo solicita el examinador, la patente resultante sería casi sin valor. En consecuencia, el solicitante debe insistir en la redacción actual.



El Examinador dice:

“Las reivindicaciones 1, 2, 13 reclaman diferentes relaciones molares de sodio y potasio dentro de la misma reivindicación. Se le aclara al solicitante que las características preferentes deben presentarse en reivindicaciones dependientes”

Al respecto, comedidamente pedimos tener en cuenta que no son relaciones preferentes sino relaciones igualmente equivalentes relacionadas por un la conjunción “o”, a modo de opciones válidas.

Además, el Examinador dice:

“En las reivindicaciones 1, 2, 4 y 5 el término “*al menos*” es impreciso, por lo cual, no permite distinguir la invención del estado de la técnica.”

En este punto, respetuosamente le pedimos tener en cuenta que ese término al menos está acompañado de un valor en concreto se dice:

“en donde el agua se separa por destilación en un peso que al menos es igual al peso de dicha solución acuosa de leucoíndigo utilizada en la etapa (A1)”.

Para un técnico medio en la materia es evidente que el rango superior será cuando toda el agua sea separada, lo que hay que definir es cual es el valor menor de agua que se debe de separar, y esto es bien claro para poder definir el estado de la técnica. Cualquier destilación que logre separar esa cantidad definida o más, definirá esa característica de la reivindicación.

Además, el Examinador dice: “El capítulo reivindicatorio no es conciso puesto que presenta 4 reivindicaciones independientes de proceso (1, 2, 15 y 17). Se sugiere dejar una reivindicación independiente de proceso incluyendo en ella todas las características técnicas esenciales de la invención junto con las modalidades preferidas en reivindicaciones dependientes.

Las reivindicaciones 1 y 2 proporcionan métodos diferentes, pero relacionados. La reivindicación 1 reclama un método para eliminar aminas aromáticas, mientras que la reivindicación 19 reclama un método para preparar una solución acuosa de leucoíndigo libre de anilinas. En consecuencia, somos de la opinión de que dichas reivindicaciones son diferentes, pero se relacionan con la misma invención y, por lo tanto, la reclamación en diferentes reivindicaciones independientes está justificada.

Además, las reivindicaciones 15 y 17, son métodos de fabricación de índigo independientes pero relacionadas con diferentes aspectos de la invención, son independientes porque son diferentes.

El Examinador indica que las reivindicaciones 1 y 2 no son concisas porque indican un método, pero no se mencionan las condiciones en que debieran realizarse las etapas. Se sugiere, entonces, mencionar las condiciones, tales como concentración, entre otros, ya que un método se define por sus etapas y condiciones necesarias en cada una de ellas.

El Examinador también sostiene que las reivindicaciones 15 y 17 incluyen una combinación de características de producto y proceso, sin que se defina de manera clara el objeto a reclamar. Se sugiere separar dichas características de modo que las reivindicaciones de producto no incluyan características de procedimiento, ni las reivindicaciones de proceso incluyan características de producto.”

En cuanto a dichas objeciones del Examinador, le rogamos tener en cuenta que una reivindicación de procedimiento está definida por las etapas y por los productos de partida que definen el procedimiento, por lo tanto, definir los productos de partida en unas reivindicaciones de método, es definir las características esenciales de una reivindicación de método, producto inicial y etapas a las que se le somete a este producto inicial.

2. Examen de Patentabilidad: Argumentos de defensa de la Novedad de la invención

En la acción oficial pendiente, el examinador aún cita D2 por ser relevante para la patentabilidad de la presente solicitud.

Sin embargo, nuestro cliente sigue manteniendo la opinión de que D2 no puede considerarse estado de la técnica para la evaluación de la patentabilidad de la presente solicitud por la siguiente razón:

Según nuestro conocimiento, Colombia es parte contratante del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) desde el 28 de febrero de 2001. De acuerdo con las regulaciones del PCT, una solicitud de patente carece de novedad; *"si cada elemento o paso está explícita o implícitamente revelado dentro del estado de la técnica definido en la Regla 64.1 (consulte los párrafos 11.01 y 11.04), incluyendo cualquier característica implícita para una persona experta en la materia (consulte el párrafo 13.11 para una definición de la "persona experta en la materia")."* (el subrayado fue añadido por el solicitante)

Además, el párrafo 11.01 menciona lo siguiente respecto al estado de la técnica: "El estado de la técnica para los fines de evaluar la novedad (consulte el Capítulo 12) y la actividad inventiva (si la invención es o no obvia; consulte el Capítulo 13) de una invención se define como "todo lo que se haya puesto a disposición del público en cualquier parte del mundo mediante una divulgación escrita (incluidos dibujos y otras ilustraciones)" antes de la "fecha relevante"." (el subrayado fue añadido por el solicitante).

En consecuencia, el PCT se refiere claramente al día de presentación y no al momento exacto como lo estipula el examinador. Por lo tanto, el estado de la técnica para evaluar la novedad y la actividad inventiva debe haberse presentado antes del día en que se presentó la solicitud de patente que se va a evaluar. Dado que tanto los documentos, la presente solicitud como D2, se presentaron el 7 de febrero de 2020, D2 no califica como documento de estado de la técnica ya que no se divulgó antes de la fecha de presentación de la presente solicitud.

De manera similar, la excepción establecida en el Artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina tampoco incluye a D2 en el estado de la técnica relevante: "Una invención puede considerarse nueva cuando no esté incluida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprende todo lo que se haya puesto a disposición del público mediante descripción escrita u oral, uso, comercialización, o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la patente o, en su caso, de la prioridad reivindicada. Únicamente con el fin de determinar la novedad, el contenido de una solicitud de patente pendiente ante la oficina nacional competente y que tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la fecha de la patente o de la solicitud de prioridad bajo examen, se considerará igualmente parte del estado de la técnica, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud anterior cuando se publique o que haya concluido el período estipulado en el Artículo 40."

Aunque el último párrafo no requiere necesariamente que el estado de la técnica se divulgue, sino que solo se presente en la oficina de patentes, también requiere obligatoriamente que el documento se considere estado de la técnica para evaluar la novedad de otra solicitud tenga una fecha de presentación o una fecha de prioridad anterior a la fecha de la patente bajo examen.

Además, el examinador citó una decisión del tribunal de justicia de la Comunidad Andina (237-IP-2017). Después de haber revisado dicha decisión, llegamos a una conclusión similar. En las secciones 1.6 y 1.7 de la decisión, se describe lo siguiente:

"1.6. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.

1.7. La fecha de presentación de la solicitud de patente determina el momento que la oficina

nacional competente debe tener en cuenta para apreciar la novedad, en el sentido de que tal fecha constituye un término ad-quem, o sea, un momento hasta el cual la divulgación del invento afecta el derecho a obtener el privilegio de la patente. Si el invento que se desea patentar se hizo accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud, la oficina nacional competente no puede otorgar la patente ya que el invento carecería de novedad.”

Por lo tanto, después de leer la decisión, somos de la opinión de que la decisión del tribunal citada por el examinador también se basa en la fecha de presentación, ya que está explícitamente escrito que "la fecha de presentación de la solicitud de patente determina el momento que la oficina nacional competente debe tener en cuenta para evaluar la novedad, en el sentido de que dicha fecha constituye un término ad-quem". Por lo tanto, según nuestro entendimiento, la fecha, es decir, el 7 de febrero de 2020, constituye el término ad-quem que es relevante para la determinación del estado de la técnica.

Además, el examinador citó directamente la sección 2.3 de la decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual según su opinión se describe el propósito de prevenir la doble patentabilidad. Sin embargo, dicha sección debe leerse junto con la sección 2.4:

“2.3 En este sentido, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patente en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina establece que: El propósito de esta disposición es evitar que el mismo objeto sea patentado dos veces. El inventor que ha presentado la primera solicitud tiene derecho a la protección más amplia, mientras que el solicitante que presenta la solicitud posterior, aunque no estaba al tanto de la existencia de la primera solicitud porque no se publicó en el momento de la presentación, debe recodificar sus ideas y eliminar el objeto descrito en la primera solicitud (y no solo el objeto reivindicado). El criterio de novedad se utiliza para llevar a cabo esta delimitación y, por lo tanto, la primera solicitud se considera parte del estado de la técnica para la patente. Una vez establecida la novedad, la primera solicitud no puede utilizarse para argumentar el nivel inventivo de la segunda solicitud.

2.4. De hecho, si durante un examen de patentabilidad, el examinador determina que existe una solicitud nacional anterior pendiente, la solicitud anterior se considerará parte del estado de la técnica de la última. En este punto, y de acuerdo con lo explicado en el ítem 1, si estamos tratando con una solicitud que reivindica prioridad, solo la información anterior a la fecha de la solicitud reivindicada puede formar parte del estado de la técnica.”

Por lo tanto, nuevamente la decisión habla claramente de una fecha de presentación anterior y también hace referencia a la sección 1, que ya se discutió anteriormente. Por lo tanto, al leer D2, queda claro que no tiene una fecha de presentación o fecha de prioridad anterior a la fecha de la presente solicitud, ya que es simplemente la misma. Por lo tanto, D2 no califica como documento de estado de la técnica para evaluar la novedad de la presente solicitud y, por lo tanto, en la acción oficial pendiente no se citó ningún documento que fuera destructor de novedad para la presente solicitud. Por lo tanto, la presente solicitud debe considerarse novedosa sobre el estado de la técnica.

De manera similar, no se citó ningún documento relevante para el nivel inventivo de la presente solicitud y, en consecuencia, la presente invención debe considerarse basada en un nivel inventivo.

3. Conclusión:

Se ruega al Examinador/a que tenga en cuenta estos comentarios y argumentos del solicitante para evaluar la novedad de las reivindicaciones de esta invención, y que emita en base a ellos una resolución favorable de concesión para esta solicitud.

En nuestra opinión, la presente invención cumple con todos los requisitos de la ley de patentes colombiana.



4. Notificaciones:

Recibiré notificaciones en nuestras oficinas ubicadas en la Carrera 10A No. 121-48, Apto. 102, Edificio Pacandé, Barrio Santa Bárbara, Bogotá, D.C., Colombia o en el correo electrónico info@herrero.com.co

Ruego a su Despacho tener en cuenta el interés que tiene mi representada en sacar adelante este trámite. Así pues, en caso de requerirse alguna aclaración o tener alguna inquietud u otro requerimiento, me pongo a su disposición para tener una videollamada, de tal manera que mi cliente tenga la oportunidad procesal de realizar modificaciones o ajustes en la patente, previo a que se emita una resolución de negación.

Atentamente,


ADRIANA PAOLA PEÑARANDA URBINA

C.C 53.120.683 de Bogotá
T.P. 162.606 del C. S de J.