



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. 19493, notificado el 01 de diciembre de 2023
Título patente : SOLUCIÓN ACUOSA DE SAL DE LEUCOÍNDIGO Y METODO PARA PREPARARLA
Expediente : NC2020/0001378
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. 19493, notificado el 01 de diciembre de 2023, por lo que pido a su Despacho tener en cuenta lo siguiente:

1. Modificaciones en las reivindicaciones:

Con el fin de superar las objeciones del Examinador, se han realizado enmiendas voluntarias, las cuales constan en los documentos anexos y en el expediente NC2024/0002575. Con respecto a la modificación de las reivindicaciones, por favor, considerar los siguientes argumentos:

- **Reivindicaciones 24 y 25**

La reivindicación 24 se refiere a un método de fabricación de índigo, como tal reivindicación de método comprende una etapa de oxidación, la etapa de oxidación se realiza sobre un producto, este producto es el definido por las reivindicaciones 21 a 23. La reivindicación 24 no depende de las reivindicaciones 21 a 23 directamente, sino que solo es una dependencia por referencia, una forma de definir el producto de partida que se oxida de una manera sencilla. Lo mismo es válido para la reivindicación 25.

- **Modificaciones**

Se ha incluido la reivindicación 27 que es la característica preferente en la reivindicación 26. Se ha reenumerado la reivindicación 27 como 28.

- **Formalidades**

Además, el examinador notó que el conjunto de reivindicaciones actual parecía excesivamente complejo debido a un gran número de reivindicaciones independientes por categoría y, por lo tanto, solicitó la reducción de las reivindicaciones independientes. Sin embargo, todas estas reivindicaciones independientes son alternativas entre sí y, por lo tanto, volver a redactar el objeto de la invención en una sola reivindicación independiente haría que dicha única reivindicación por categoría fuera excesivamente compleja.

En cuanto a las reivindicaciones independientes de procesos, el solicitante insiste en las tres reivindicaciones independientes y señala que una sola reivindicación resultante de una combinación de objetos de invención no sería menos complicada y, más bien, lo contrario. Por lo tanto, se prefiere y solicita mantener dichas reivindicaciones. Por favor tenga en cuenta que hay un único concepto inventivo subyacente a todos los diferentes objetos de invención."

2. Examen de Patentabilidad: Argumentos de defensa de la Novedad y Nivel Inventivo:

En la acción de la oficina pendiente, el examinador aún cita D2 (NC2020/0001376; solicitud paralela a esta bajo nuestra referencia: 2017TD005-PCCO) por ser relevante para la patentabilidad de la presente solicitud. Sin embargo, D2 no puede considerarse estado de la técnica para la evaluación de la patentabilidad de la presente solicitud por la siguiente razón: Según nuestro entendimiento, Colombia es parte en el tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) desde el 28 de febrero de 2001. Según las regulaciones del PCT, una solicitud de patente carece de novedad "si cada elemento o paso está explícita o implícitamente divulgado dentro del estado de la técnica definido en la Regla 64.1 (ver los párrafos 11.01 y 11.04), incluyendo cualquier característica implícita para una persona experta en la materia (ver el párrafo 13.11 para una definición de la "persona experta en la materia")." (subrayado añadido por el solicitante).

Además, el párrafo 11.01 mencionado anteriormente establece lo siguiente en cuanto al estado de la técnica: "El estado de la técnica para los propósitos de evaluar la novedad (ver Capítulo 12) y el paso inventivo (si la invención es obvia o no; ver Capítulo 13) de una invención se define como "todo lo que ha sido puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo mediante divulgación escrita (incluyendo dibujos y otras ilustraciones)" antes de la **"fecha relevante"**." (subrayado añadido por el solicitante) En consecuencia, el PCT se refiere claramente al día de presentación, no a la hora exacta como lo estipula el examinador. Por lo tanto, el estado de la técnica para el propósito de evaluar la novedad y el paso inventivo debe presentarse antes del día en que se presentó la solicitud de patente a evaluar. Dado que tanto el documento presente como D2 fueron presentados el 7 de febrero de 2020, D2 no califica como documento de arte previo ya que no fue divulgado antes de la fecha de presentación de la presente solicitud.

Del mismo modo, también la excepción establecida en el Artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina no incluye a D2 en el estado relevante de la técnica: "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, cuando corresponda, de la prioridad reivindicada. Solamente a los efectos 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 **fecha de prioridad anterior a la fecha de la patente o solicitud de patente de prioridad bajo examen**, también se considerará parte del estado de la técnica, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud anterior al ser publicada 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 ante la oficina de patentes, también obliga a considerar el documento como estado de la técnica para evaluar la novedad de otra solicitud **si tiene una fecha de presentación o una fecha de prioridad anterior a la fecha de la patente en examen**. Además, el examinador citó una decisión del tribunal de justicia de la Comunidad Andina (237-IP-2017). Después de revisar 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 incluida 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 el conocimiento técnico derivado de ella hayan sido accesibles para el público, entendiendo que la divulgación de la información mencionada debe ser detallada y suficiente para que una persona experta en la materia pueda utilizar dicha información para 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 evaluar la novedad, en el sentido de que dicha fecha constituye un término ad-quem, es decir, un tiempo hasta el cual la divulgación de la invención afecta el derecho a obtener el privilegio de la patente. Si la invención que

se pretende patentar estuvo disponible para el público antes de la fecha de presentación de la solicitud, la oficina nacional competente no puede otorgar la patente ya que la invención carecería de novedad".

Por lo tanto, después de leer la decisión, consideramos 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, pero no la hora de presentación.

Además, el examinador citó directamente la sección 2.3 de la decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que según su opinión 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 haya 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 reformular 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 que se ha establecido la novedad, la primera solicitud no puede utilizarse para argumentar el paso 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 primera solicitud 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 cualquier 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 se refiere 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 del estado de la técnica para evaluar la novedad de la presente solicitud y, por lo tanto, en la acción de la oficina pendiente no se citó ningún documento que fuera destructor de la novedad para la presente solicitud. Por lo tanto, la presente solicitud debe considerarse novedosa respecto al estado de la técnica. Del mismo modo, no se citó ningún documento que fuera relevante para el paso inventivo de la presente solicitud y, en consecuencia, la presente invención debe considerarse basada en un paso inventivo.

3. Conclusión:

Se ruega al Examinador/a que tenga en cuenta estos comentarios y argumentos del solicitante para evaluar la actividad inventiva de las reivindicaciones modificadas para 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. Anexos:

Respetuosamente allego a su Despacho:

- 4.1. Las Reivindicaciones en limpio, con las modificaciones realizadas en vista de las observaciones del Examinador.
- 4.2. Las Reivindicaciones con control de cambios, con las modificaciones realizadas en vista de las observaciones del Examinador.
- 4.3. La constancia de la solicitud de modificación voluntaria de las reivindicaciones, junto con el pago de la tasa oficial y la constancia del pago por 1 reivindicación adicional.

5. 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.