

Señora

Directora de la Dirección de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.:Expediente No. **NC2021/0017689**

Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para: **“TENSOACTIVOS
INHIBIDORES DE CORROSION”**

Solicitante: **STEPAN COMPANY**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atención a su oficio **No. 1067** notificado electrónicamente el 24 de enero de 2024, me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Modificación a la Descripción y a las Reivindicaciones

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486 y en vista de las observaciones realizadas por el Examinador, se presenta en esta oportunidad una nueva Descripción y un nuevo Pliego Reivindicatorio conformado por 14 reivindicaciones. Las modificaciones introducidas son las siguientes:

- Agradeciendo la observación del Examinador, se ha traducido la parte final de la Tabla 2 incluida en la Descripción.
- Se ha incorporado el contenido de las anteriores reivindicaciones 2 y 3 en la nueva reivindicación 1, permitiendo definir la materia de forma más clara.

- Se ha modificado el contenido de las reivindicaciones para incluir el enlace gramatical “*caracterizado porque*”, a fin de indicar con claridad la parte característica.
- No se incluye las anteriores reivindicaciones 2, 3, 9, 11, 16 y 19. Las reivindicaciones restantes, así como sus dependencias han sido reenumeradas.
- En la nueva reivindicación 14 (anterior reivindicación 20), ahora se incluyen los posibles intensificadores, conforme a lo indicado por la Descripción, por ejemplo, en el último párrafo de la página 4.

Estas modificaciones no amplían el objeto inicialmente solicitado y se encuentran debidamente soportadas en la Descripción, según se allegó inicialmente.

2. Claridad y Concisión de las Reivindicaciones

- En primer lugar, el Examinador señala que la reivindicación 1 no es concisa porque reclama un método, pero no se mencionan las condiciones en que debieran realizarse las etapas.

A este respecto, se desea indicar que en la Decisión 486 no existen exigencias en cuanto a la inclusión específica de las etapas cuando se define un método. No obstante lo anterior, según lo indicado anteriormente, el contenido de las anteriores reivindicaciones 2 y 3 ha sido incorporado en la nueva reivindicación 1, permitiendo definir con mayor claridad el método según la invención.

- El Examinador afirma que los términos “*un tensoactivo cuaternario*”, “*ácido haloalcanoico*”, “*una amina grasa terciaria*” no son concisos porque utilizan términos genéricos para definir los componentes del método de interés.

En este sentido, contrario a lo mencionado por el Examinador, los términos señalados resultan suficientemente claros para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Lo anterior, conforme a lo establecido en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, en donde se señala (ver Sección 2.7.1):

- *“La redacción de la descripción se hace para la persona del oficio normalmente versada en la materia técnica determinada teniendo en cuenta que su nivel de conocimientos es más elevado que el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada, por lo que no debe repetirse la explicación detallada de técnicas convencionales y habituales”*
(énfasis adicionado)

Por lo tanto, debe considerarse que las expresiones utilizadas a lo largo de la Descripción y Reivindicaciones sean aquellas normalmente empleadas en el campo técnico de la invención, lo cual sucede en el presente caso.

Sin embargo, para mayor claridad en la definición de las reivindicaciones y según lo indicado anteriormente, se ha incorporado el contenido de las anteriores reivindicaciones 2 y 3 en la nueva reivindicación 1.

- De acuerdo con el Examinador, la reivindicación 1 incluye una combinación de características de método y producto, sin que se defina de manera clara el objeto a reclamar.

En respuesta a esta objeción, se desea manifestar nuestro desacuerdo con la opinión del Examinador. Específicamente, la reivindicación 1 según se define actualmente, con las modificaciones señaladas anteriormente, incluye las etapas y características estructurales necesarias para comprender con claridad y concisión el método de acuerdo con la invención.

- El Examinador considera que la estructura de la reivindicación 1 no permite identificar con claridad el objeto a proteger y las características que lo definen.

En vista de las modificaciones introducidas, las reivindicaciones ahora incluyen el enlace gramatical *“caracterizado porque”*, de forma que se determina con facilidad el preámbulo y la parte característica de cada una de ellas. Por lo tanto, no existe confusión en cuanto al objeto a proteger.

- Se objeta la reivindicación 19, por hacer referencia a un resultado a alcanzar.

Teniendo en cuenta que la anterior reivindicación 19 no ha sido incluida en esta oportunidad, esta objeción se ve superada.

En vista de las anteriores aclaraciones, se establece que la presente invención cumple con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. Descripción

De conformidad con la solicitud del Examinador, se ha realizado la traducción de la información contenida en la parte final de la Tabla 2.

Por lo tanto, se establece que la presente Descripción cumple con los requerimientos del Artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

4. Nivel Inventivo

El Examinador afirma que las reivindicaciones 1 a 20 carecen de nivel inventivo a la luz de la combinación de las enseñanzas de **D1** (US6475431B1) y **D2** (US9228089B2).

En este sentido, se desea manifestar respetuosamente el desacuerdo con la opinión del Examinador, por las siguientes razones:

Considerando las modificaciones introducidas a las reivindicaciones, es posible establecer que el documento D1 requiere para su método una alquilamina, un ácido graso, un coadyuvante halocarboxílico y un ácido carboxílico insaturado. Por el contrario, el método reivindicado en la presente solicitud no requiere un ácido graso ni un ácido carboxílico insaturado. Además, el método reivindicado utiliza un PEG, que no se describe en D1. Finalmente, en la reivindicación 9, D1 menciona la obtención de una imidazolina, lo cual no sucede en el caso de la presente solicitud. Desde un punto de vista compositivo, la principal diferencia es que la presente solicitud requiere una parte alcoxilada (PEG), mientras que D1 no, resultando una diferencia sustancial.

Con respecto al documento D2, el método allí revelado requiere un ácido graso, un ácido dicarboxílico o derivado (anhídrido) y una amina grasa alcoxilato. Por el contrario, el método reivindicado en la presente solicitud no utiliza ácidos grasos, solo monocloroacetato de sodio (SMCA) que no es graso, no tiene al menos 8 carbonos y contiene cloro (lo cual no está en su descripción). En el método de la presente solicitud tampoco se requiere un ácido dicarboxílico o un derivado. El componente más cercano es el PEG difuncional, de acuerdo con la presente invención, pero este componente no está relacionado en absoluto con el ácido dicarboxílico. Finalmente, con respecto a la amina grasa alcoxilada, la amina grasa en la presente solicitud no está alcoxilada.

Además, incluso si no se considera el método (aunque esa es su reivindicación número uno), la molécula resultante es muy diferente. En la presente solicitud se tienen aminas grasas en los bordes, luego enlaces éster y luego PEG en el medio. Por el contrario, la parte amina de D2 siempre está rodeada por enlaces PEG y éster, y su diseño permite más de un diquat (si $p > 1$), lo cual no es posible en el caso de la presente solicitud.

Por estas diferencias y la demás información contenida en los documentos D1 y D2, se considera que no habría motivación para alterar las enseñanzas allí incluidas (solas o juntas), a fin de obtener de forma obvia la presente invención.

Por consiguiente, las nuevas reivindicaciones 1 a 14 son inventivas sobre D1 y D2.

En consecuencia, se establece que la presente invención es inventiva, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5. Conclusión

En vista de las modificaciones introducidas en esta oportunidad y los argumentos que se presentan, es posible establecer que las reivindicaciones cumplen con los requerimientos de la Decisión 486.

6. Anexos

- Nueva Descripción.
- Nuevo Pliego Reivindicatorio conformado por 14 reivindicaciones.
- Copia del recibo por concepto de modificaciones a las reivindicaciones.

Señora Directora,



Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. **39.779.654** de Bogotá

T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.

Calle 117 No. 5A-35 - Bogotá, D.C.

Teléfono: 7560770

P5710/jms



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2021/0017689
Recibo: 24-20425
Fecha: 19/03/2024

CASTELLANOS & CO
NI: 8.001.746.411
Pago PSE No: 944210
CUS: 523810839

Patente PCT
TENSOACTIVOS INHIBIDORES DE CORROSION

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	\$ 215,000	\$ 215,000
TOTAL					\$ 215,000