

Señor Director
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-041383- -00006-0000

Fecha: 2013-05-08 16:34:41 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 9

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. **10.041.383**
Asunto : Solicitud de patente para: **PINTURA REPELENTE DE INSECTOS**
Solicitante : SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Fecha solicitud : 09 de abril de 2010

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **1910** notificado por fijación en lista el 12 de febrero de 2013.

2. Mediante oficio No. **1910** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la claridad del pliego reivindicatorio, a las reivindicaciones relativas a usos y segundos usos, y a la novedad de las reivindicaciones 1 a 8 y 14 a 17 en vista del documento D1: JP11349424A.

3. **Respuesta a las objeciones**

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

3.1 **Modificación de una solicitud en trámite**

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al pliego reivindicatorio:

- La reivindicación 1 ha sido modificada, incluyendo las proporciones específicas de todos los componentes. Dicha modificación se encuentra soportada en las reivindicaciones 3, 4 y 6 originales, y en la página 4, segundo párrafo, y página 6, segundo párrafo de la presente solicitud.
- Las reivindicaciones 2 a 4 y 6 han sido eliminadas.
- Las reivindicaciones 5 (nueva 2), 7 (nueva 3) y 8 (nueva 4) han sido reenumeradas y su dependencia ha sido modificada.
- Las reivindicaciones 9 a 17 han sido eliminadas.
- La nueva reivindicación 5 ha sido introducida al pliego reivindicatorio.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

3.2 Argumentos a favor de la novedad de la presente solicitud

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de

fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis de novedad de una solicitud de patente, se considera que cuando las características técnicas esenciales son idénticas a las características de la materia divulgada en cada documento del estado de la técnica, puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, en cuyo caso se considera que no tiene novedad. Adicionalmente se considerará nueva la invención si se encuentra alguna diferencia o un sólo aspecto que no hubiese sido revelado en el arte previo.

Con base en lo anterior, respetuosamente solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta la novedad, con base en la siguiente información:

En primer lugar, amablemente deseamos señalar que el documento D1 no enseña una composición que incluye un ligante de látex (Documento D1 adjunto). Por lo tanto, el documento D1 no puede anticipar la composición de pintura tal como se define en el pliego reivindicatorio modificado.

De esta manera, cordialmente señalamos que no hay ninguna similitud obvia entre las pinturas de la presente invención y las composiciones que se encuentran divulgadas en D1. Así mismo, el documento D1 enseña la aplicación directa a una superficie, de una mezcla de aceite de Andiroba y Geraniol o una mezcla de aceite de Andiroba y un aceite vegetal que contiene un componente de Geraniol (ejemplificado mediante aceite de rosa) la cual puede repeler insectos y suprimir el crecimiento de moho. Adicionalmente, respetuosamente señalamos que los "aceites vegetales" referenciados en D1 no corresponden a aceites de secado o semi-secado asociados con pinturas a base de aceite, sino por el contrario, se encuentran asociados a aceites esenciales, como el aceite de rosa, que es el aceite esencial derivado de pétalos de rosa (y una fuente de Geraniol) (D1: párrafos [004] y [006].)

Además, el documento D1 describe el rendimiento de aceite de Andiroba sólo en las modalidades en las que dicho aceite se aplica directamente sobre una superficie. De esta forma, D1 no discute o enseña el uso de aceite de Andiroba en una pintura o el rendimiento de aceite de Andiroba en la pintura o posteriormente, en una película de pintura. Por lo tanto, lo que se desprende de D1 es sólo que es conveniente aplicar aceite de Andiroba directamente encima de una superficie. Dado que la superficie puede, presumiblemente, ser pintada o sencillamente sin necesidad de ser pintada, luego el

documento D1 enseña un enfoque totalmente diferente para impartir propiedades repelentes a insectos en una superficie —es decir, la aplicación directa del aceite a la superficie. Consecuentemente, no hay discusión de los beneficios de poner aceite de Andiroba en una primera capa de pintura; y tampoco hay discusión de impartir una película de pintura con aceite de Andiroba, que es un enfoque muy diferente y más complejo.

En la medida en que el documento D1 identifica propiedades repelentes a insectos que se encuentran asociados con sus composiciones de aceite de Andiroba, que son composiciones que incorporan niveles sustancialmente más altos de dicho aceite en comparación con los de la reivindicación 1 de la presente solicitud de patente, y en composiciones que están desprovistas de cualquier efecto potencialmente intermedio del ligante de látex o de ser ligado a una película de pintura. Como enseñanza de referencia, el documento D1 simplemente no soporta, sugiere, enseña, o hace obvia la presente invención, la cual emplea aceite de Andiroba en una pintura con un ligante de látex en cantidades de aproximadamente 1% a aproximadamente 10% en peso. Además, no hay lenguaje o enseñanza en D1 que indique el potencial de aplicación, utilidad, compatibilidad, conveniencia o efectividad de retención del uso de aceite de Andiroba en una composición de pintura a base de agua que comprende un ligante de látex. En consecuencia, la presente invención no es evidente en vista de D1.

De acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, la reivindicaciones independientes 1 y 4 son inventivas sobre el estado del arte citado. Consecuentemente, las reivindicaciones 2, 3 y 5 son también inventivas en virtud de su dependencia de la reivindicación 1.

3.3 Conclusión

Por todo lo anterior, el documento D1 no resulta una anterioridad válida capaz de afectar la novedad del producto de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que el Examinador está pasando por alto que una sola diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto reivindicado es nuevo. Además, se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser

negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 1910, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

5. Anexos

- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente
- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-17592-0841-001-8
SGD\SGD\ID-241685\WPC17592
No. M-2013-241685\SGD

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
---	--

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite
☐ Error material ☒ Modificación a una Solicitud en trámite
☒ Patente de Invención
☐ Patente de Modelo de Utilidad
☐ Registro de Diseño Industrial
☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante												
Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒												
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA												
Nombre o denominación / Nombre o razón social completa												
Nombre representante legal												
Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐												
Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____												
<table><tr><td>Nacionalidad/País de constitución</td><td>Dirección y domicilio del titular</td><td>Ciudad</td></tr><tr><td>Brasil</td><td>Av. Ibirama, 480, São Judas Tadeu, 06785-300, Taboão da Serra, Sao Paulo, Brasil</td><td>Taboão da Serra, Sao Paulo</td></tr><tr><td>Dirección electrónica</td><td>No. Fax</td><td>Número telefónico</td></tr><tr><td><u>clientes@cavelier.com</u></td><td>2 11 86 50</td><td>3 47 36 11</td></tr></table>	Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad	Brasil	Av. Ibirama, 480, São Judas Tadeu, 06785-300, Taboão da Serra, Sao Paulo, Brasil	Taboão da Serra, Sao Paulo	Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico	<u>clientes@cavelier.com</u>	2 11 86 50	3 47 36 11
Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad										
Brasil	Av. Ibirama, 480, São Judas Tadeu, 06785-300, Taboão da Serra, Sao Paulo, Brasil	Taboão da Serra, Sao Paulo										
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico										
<u>clientes@cavelier.com</u>	2 11 86 50	3 47 36 11										
☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico												

3. Datos del apoderado:										
Apellidos y Nombre De Páez Luz Clemencia	Documento de identificación C.C. 35.456.344	Tarjeta profesional T.P.A. 23.555								
<table><tr><td>Dirección y domicilio</td><td>Ciudad</td></tr><tr><td>Carrera 4ª No. 72 –35</td><td>Bogotá</td></tr><tr><td>Dirección electrónica</td><td>No. Fax</td><td>Número telefónico</td></tr><tr><td><u>cavelier@cavelier.com</u></td><td>2 11 86 50</td><td>3 47 36 11</td></tr></table>	Dirección y domicilio	Ciudad	Carrera 4ª No. 72 –35	Bogotá	Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico	<u>cavelier@cavelier.com</u>	2 11 86 50	3 47 36 11
Dirección y domicilio	Ciudad									
Carrera 4ª No. 72 –35	Bogotá									
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico								
<u>cavelier@cavelier.com</u>	2 11 86 50	3 47 36 11								
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general										

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 10.041.383

Aparece

Debe ser

Modificación:**Modificación al capítulo reivindicatorio.**

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 5 reivindicaciones y solicito que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

**Modificación al capítulo descriptivo.****Modificación al resumen.****Modificación a los dibujos.****5. Anexos**

Poder, si fuere el caso.



Documento que contiene las modificaciones o correcciones.



Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

8

6. Firma	
Nombre y apellidos LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	Firma 
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

SGDIVCBWPC17592\ID-241743

REIVINDICACIONES

1. Una composición de pintura que comprende:
 - un ligante de látex, en donde el ligante de látex comprende desde aproximadamente 10% hasta aproximadamente 50% en peso de la composición de pintura;
 - aceite de Andiroba, en donde el aceite de Andiroba comprende desde aproximadamente 1% hasta aproximadamente 10% en peso de la composición de pintura;
 - un pigmento, en donde el pigmento comprende desde aproximadamente 15% hasta aproximadamente 45% en peso de la composición de pintura; y
 - agua, en donde la cantidad de agua permite llegar al 100% de la composición de pintura.
2. La composición de pintura de la reivindicación 1, en donde el ligante es un ligante de látex de acrílico de estireno.
3. La composición de pintura de la reivindicación 1, en donde el aceite de Andiroba comprende desde aproximadamente 2% hasta aproximadamente 7% en peso de la composición de pintura.
4. Un proceso para hacer un material de recubrimiento acuoso basado en látex para repeler insectos que comprende agregar al material de recubrimiento aceite de Andiroba durante la fabricación o con posterioridad a ella.
5. La composición de pintura de la reivindicación 1, en donde el aceite de Andiroba comprende desde aproximadamente 4% hasta aproximadamente 6% en peso de la composición de pintura.