

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-162313- -00005-0000

Fecha: 2013-12-11 16:28:08 Dep. 2020 DIR.NUEVASOR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 14

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **12.162.313**
Asunto : Solicitud de patente para: **COMPOSICIÓN DE PIGMENTOS SOLUBLES EN AGUA O EN SOLVENTES ORGÁNICOS**
Solicitante : **INXEL TRADEMARK & PATENTS SAGL**
Fecha de solicitud : 19 de septiembre de 2012

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. **17336** notificado por fijación en lista el 17 de septiembre de 2013.

2. Mediante oficio No. **17336** 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 que la reivindicación 17 se refiere a un uso y por ende no es patentable, a la claridad del pliego reivindicatorio y a la novedad de las reivindicaciones 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 15 y 16 en vista del documento D1: US20090182081.

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:

"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

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 momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 21 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- Se eliminaron las reivindicaciones 3 y 17.
- Se modificaron las reivindicaciones originales 1 a 16 y 18 a 21.
- Se agregaron las nuevas reivindicaciones 16 y 17.
- Se reenumeraron las demás reivindicaciones.

La reivindicación 1 se modificó para incluir las características técnicas esenciales de la reivindicación original 3. Se modificaron las reivindicaciones 1, 2, 5, 6 y 11 para unificar los términos “aglutinante” y “agentes de enlace”, de manera tal que ahora todo el capítulo reivindicatorio se refiere a “aglutinantes”. También se modificaron todas las reivindicaciones para que las reivindicaciones dependientes ahora se refieran a “La composición” y a “El” proceso, en el preámbulo de cada una. Igualmente se corrigió el error tipográfico de la reivindicación original 12 de “cistalina” a “cristalina”. La reivindicación original 13 se modificó para eliminar las referencias a las marcas registradas y la reivindicación 15 se modificó para incluir la expresión “la composición”, como lo sugirió el Examinador. Las reivindicaciones originales 19 y 21 se modificaron para que su preámbulo concordara con el de la reivindicación original independiente 18. También se eliminó la reivindicación original 17 que fue objetada como no patentable por referirse a un uso.

Con respecto a la objeción de la reivindicación 18 por incluir una falsa dependencia, se desea resaltar que el “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho define las falsas dependencias en el punto **2.6.4.3**:

“La relación que existe entre reivindicaciones no es siempre de dependencia. Si una reivindicación se refiere a otra, pero no depende de ella, se considera que hay una “falsa dependencia””

De lo anterior, puede notarse que dicho instructivo de hecho avala la presencia de falsas dependencias en las reivindicaciones, que corresponden simplemente a una definición de la relación entre reivindicaciones que no implica necesariamente una dependencia, sino una mención de las características definidas en una reivindicación previa. Puede notarse además que las falsas dependencias ayudan considerablemente a que las reivindicaciones sean concisas, al evitar la repetición de características técnicas previamente definidas, y denotan claramente los grupos de características que pueden definir la unidad de invención entre reivindicaciones. Así las falsas dependencias no son susceptibles de objeción ni de rechazo. Este tipo de relación entre reivindicaciones tampoco incurre en una falta de claridad, y, por el contrario, representa una importante herramienta para favorecer la concisión y la claridad del pliego reivindicatorio.

El Examinador objeta las expresiones “al menos”, “cuando menos” y “por lo menos” por falta de claridad, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con dicha objeción. Sin embargo, con el fin de aumentar la claridad del pliego reivindicatorio se sustituyeron dicho términos por el término “uno o más”. Es importante aclarar que dichas expresiones se refieren a un número específico de los elementos mencionados, de los cuales es requerida la presencia de uno o más de cada uno de estos elementos para que la invención cumpla con las características técnicas requeridas. Por lo tanto una limitación en cuanto al número de estos elementos dentro de la invención implicaría una limitación indebida con respecto a su alcance y facilitaría a terceros la no comisión de una infracción literal de la misma. Adicionalmente, una persona medianamente versada en la materia estará en capacidad de entender la expresión en cuestión y podrá reproducir inequívocamente la invención con la información proporcionada, por lo que se considera completamente claro el capítulo reivindicatorio.

Las expresiones “polímeros modificados que tienen grupos con alta afinidad por los pigmentos” y “poliéteres modificados que tienen grupos con alta afinidad por los pigmentos” de la reivindicación original 8 y la expresión “polímeros modificados con grupos cetónicos que tienen una afinidad por los pigmentos” en la reivindicación original 11 fueron objetadas por ser muy generales y no limitar correctamente el alcance de la invención. Respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con la objeción del Examinador ya que consideramos que estas expresiones son completamente claras y obvias para que una persona versada en la materia pueda reproducir la presente invención, es decir una persona versada en la materia sabe y puede escoger los polímeros modificados o poliéteres modificados que se especifican en la reivindicación. Adicionalmente, es importante entender que la presente invención se caracteriza por la combinación de todos sus elementos y no solo los elementos mencionados en estas expresiones, por lo que restringir estos términos sería una limitación indebida e innecesaria de la invención.

Con respecto a la objeción de los términos “preferiblemente”, “en particular” y “preferentemente”, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo teniendo en cuenta que como se define en el “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho: “Expresiones del tipo “preferentemente”, “por ejemplo”, “tal como”, “en especial” precediendo una característica en una reivindicación, se deben interpretar como no limitativos, es decir, la característica es meramente opcional y no limita el alcance de la reivindicación (en particular al analizar novedad y nivel inventivo)”. Por favor noten que en el presente caso dichas expresiones son absolutamente claras para una persona versada en la materia y no generan ningún tipo de confusión y, como se menciona en el Instructivo, estas expresiones son aceptadas, por lo que la objeción no es procedente. A pesar de lo anterior, por favor noten que en el caso de la reivindicación original 16, se realizaron modificaciones para incluir las opciones preferidas en unas nuevas reivindicaciones dependientes.

De esta manera, teniendo en cuenta los cambios realizados al capítulo reivindicatorio y los argumentos presentados, todas 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

De acuerdo con el artículo 16, de la Dec. 486 de la Comunidad Andina, el cual se refiere a la novedad de la invención se establece que:

“**Artículo 16:** Una invención se considerará nueva cuando no esté 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.”

El método mediante el cual se evalúa la novedad de una invención, es a través de la comparación uno a uno de sus características esenciales. De este modo, para que una invención se objete por novedad, es porque sus características esenciales son **exactamente iguales** a las de un documento del estado de la técnica. Por lo tanto **en caso que llegue a existir al menos una diferencia entre dicha comparación**, se afirma que la invención **SI** cumple con el requisito de novedad.

La presente solicitud si tiene novedad

El Examinador objeta las reivindicaciones 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 15 y 16 por falta de novedad/nivel inventivo. Implícitamente se reconoció la patentabilidad de la reivindicación 3, por lo que se procedió a incluir las característica técnicas esenciales de la reivindicación original 3 en la reivindicación original 1.

La presente solicitud proporciona una composición en la forma de tabletas, gránulos o polvo que se puede utilizar por medio de una simple solubilización, como un producto semi-terminado para la coloración y pigmentación de pinturas a base de agua

para el sector de la construcción (pág. 4, línea 23 a pág. 5, línea 16, de la descripción de la presente solicitud). En particular como se menciona en la página 11 de la descripción de la presente solicitud, cuando la composición según la invención se utiliza en la preparación de pinturas líquidas a base de agua para el uso en pinturas decorativas o pinturas de edificios, *la composición contiene los componentes (a), (b) y (c) opcionalmente, junto con al menos uno de los componentes (d), (e), (f) (g) y (h);* dicha característica que se encontraba en la reivindicación original 3 de la presente solicitud. En otras palabras, el agente de aceleración de la solubilización es una característica técnica esencial para esta modalidad particular de la invención.

Como se menciona en la página 7 de la descripción, el término "*agente de solubilización acelerada*" se refiere principalmente a un compuesto que acelera la solubilización del pigmento en agua o en un solvente orgánico. Es claro que cuando la invención está destinada para la preparación de pinturas a base de agua, dicho agente de solubilización acelerada va a acelerar la solubilización del pigmento en agua, es decir, no en un solvente orgánico. Al respecto, se debe notar que los agentes de aceleración de solubilización preferidos que se reclaman en la actual reivindicación 8 son todos agentes solubles en agua.

Como bien se reconoce implícitamente por el Examinador, el documento D1 no divulga ninguna composición que contenga un agente de solubilización acelerada, es decir todas las preparaciones divulgadas en D1 son preparaciones de pigmentos de base de resina. El problema técnico de la presente invención como se mencionó previamente, es el de proporcionar una composición en la forma de tabletas, gránulos o polvo que se pueda utilizar por medio de una simple solubilización, como un producto semi-terminado para la coloración y pigmentación de pinturas en base de agua, para el sector de la construcción. El problema técnico objetivo de la presente invención se ve solucionado por la adición del agente de aceleración de solubilización.

Sin embargo, el documento D1 no proporciona ninguna indicación o sugerencia de que al adicionar un agente de aceleración de solubilización se iba a permitir la transformación de un precursor para la tinta de impresión a un producto semi-terminado

para la coloración y pigmentación de pinturas en base de agua, para el sector de la construcción. De esta manera se concluye que la actual reivindicación 1 como se indicó anteriormente cumple con los requerimientos de novedad y nivel inventivo, por lo que se solicita otorgar la presente patente.

Conclusiones

A partir de la modificación del pliego reivindicatorio, se superaron las objeciones de claridad y de novedad y con lo anterior, se ven satisfechos todos los requisitos imprescindibles para que el presente Despacho otorgue el derecho de patente a la invención de la presente solicitud.

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. 17336, 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.

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.

5. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 21 reivindicaciones.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555



COLO-19665-0841-001-0
FBJ\FBJ\ID-256803\WPC19665
No. M-2013-256803\FBJ

REIVINDICACIONES

1. Una composición que comprende:

(a) 30 a 95% en peso de uno o más pigmentos orgánicos o inorgánicos;

(b) 0.5% a 30% en peso de uno o más agentes de dispersión; y

(c) 2 a 50% en peso de uno o más agentes de aceleración de solubilización;

y opcionalmente uno o más de los componentes seleccionados de:

(d) 0 a 50% en peso de uno o más materiales de relleno inorgánicos;

(e) 0 a 10% en peso de uno o más aglutinantes;

(f) 0 a 50% en peso de una o más resinas acrílicas, de aldehído o cetona;

(g) 0.5 a 20% en peso de uno o más agentes reológicos;

(h) 0.5 a 10% en peso de uno o más agentes antiespumantes.

2. La composición según la reivindicación 1, caracterizada porque cuando uno o más de los pigmentos inorgánico y/u orgánicos (a) están presentes en una cantidad de 40 a 90% en peso; los agentes de dispersión (b) están presentes en una cantidad de 0.5 a 20% en peso; los agentes de aceleración de solubilización (c) están presentes en una cantidad de 5 a 40% en peso; el relleno inorgánico opcional (d) está presente en una cantidad de 5 a 30% en peso; los aglutinantes opcionales (e) están presentes en una cantidad de 0.5 a 5% en peso; las resinas acrílicas, de aldehído o cetona opcionales (f) están presentes en una cantidad de 5 a 40% en peso; los agentes reológicos opcionales (g) están presentes en una cantidad de 2 a

15% en peso; los agentes antiespumantes opcionales (h) están presentes en una cantidad de 2 a 5% en peso.

3. La composición según la reivindicación 1, caracterizada porque contiene 60 a 90% en peso de pigmento inorgánico o 40 a 80% en peso de pigmento orgánico.

4. La composición según la reivindicación 1, caracterizada porque contiene:

(a) 40 a 90% en peso de uno o más pigmentos orgánicos o inorgánicos;

(b) 0.5% a 20% en peso de uno o más agentes de dispersión; y

(c) 5 a 40% en peso de uno o más agentes de aceleración de la solubilización;

y, opcionalmente, uno o más de los componentes seleccionados de:

(d) 5 a 30% en peso de uno o más materiales de relleno inorgánicos;

(e) 0.5 a 5% en peso de uno o más aglutinantes;

(f) 5 a 40% en peso de una o más resinas acrílicas;

(g) 2 a 20% en peso de uno o más agentes reológicos;

(h) 2 a 5% en peso de uno o más agentes antiespumantes.

5. La composición según la reivindicación 1, caracterizada porque contiene:

(a) 70 a 90% en peso de uno o más pigmentos orgánicos o inorgánicos;

(b) 5 a 20% en peso de uno o más agentes de dispersión; y

(c) 5 a 20% en peso de uno o más agentes de aceleración de solubilización;

y, opcionalmente, uno o más de los componentes seleccionados de:

(d) 5 a 30% en peso de uno o más materiales de relleno inorgánicos;

(e) 0.5 a 5% en peso de uno o más aglutinantes;

(f) 5 a 20% en peso de una o más resinas acrílicas;

(g) 2 a 15% en peso de uno o más agentes reológicos;

(h) 2 a 5% en peso de uno o más agentes antiespumantes.

6. La composición según la reivindicación 1, caracterizada porque el pigmento inorgánico y/u orgánico se selecciona de: pigmentos de óxido de hierro, pigmentos de óxido de titanio, pigmentos de óxido de cromo; negro de humo; pigmentos de ftalocianina; pigmentos azules y verdes derivados de cobre, pigmentos amarillos derivados de sulfocromato de plomo; pigmentos amarillos derivados de vanadato de plomo bismuto, pigmentos de color naranja derivados de sulfocromato de molibdato de plomo, pigmentos amarillos basados en arilamidas, pigmentos de color naranja a base de naftol, pigmentos de color naranja a base de diceto-pirrólo-piról, pigmentos rojos a base de sales de manganeso de colorantes azoicos; pigmentos rojos a base de sales de manganeso de ácidos beta-oxinaftoicos pigmentos rojos orgánicos de quinacridona; pigmentos orgánicos de antliraquinona.

7. La composición según la reivindicación 1, caracterizada porque el agente dispersante se selecciona a partir de copolímeros de estireno y poliéter, amidas de ácido maleico, derivados de ácidos grasos, polímeros modificados que tienen grupos con alta afinidad

por los pigmentos, poliéteres modificados que tienen grupos con alta afinidad por los pigmentos, polímeros de bajo peso molecular, alcoholes grasos alcoxilados, sales de alquil-amonio, ésteres de sorbitán, aceites de soya epoxidados y ésteres de sorbitán etoxilados.

8. La composición según la reivindicación 1, caracterizada porque dicho agente de solubilización de aceleración se selecciona a partir de carbonatos y bicarbonatos de metales alcalinos y alcalinotérreos, preferiblemente carbonato de sodio; polivinilpirrolidona (PVP); alcoholes polivinílicos; poliéteres solubles en agua; etilenglicoles y, en particular, monoetilenglicol y polipropilenglicol; acrilatos solubles en agua; alcohol etoxilado; sulfonatos de alquilbenceno lineales, sulfonatos de alquilo y sulfatos de alcohol éter; betaína; ácido cítrico.

9. La composición según la reivindicación 1, caracterizada porque la carga inorgánica se selecciona a partir de sulfato de bario, caolín y dióxido de silicio.

10. La composición según la reivindicación 1, caracterizada porque el agente de enlace se selecciona a partir de polímeros modificados con grupos cetónicos que tienen una afinidad por los pigmentos, resinas sólidas de enlace y sulfonato de lignina.

11. La composición según la reivindicación 1, caracterizada porque la resina acrílica tiene un número de acidez mayor que 30, un peso molecular medio de entre 1000 y 30,000 g/mol y/o un punto de transición cristalina de entre 40° y 130° C y/o la resina de aldehído o cetona tienen un peso molecular de entre 800 y 2000 g/mol o un

punto de transición cristalina de entre 40° y 60°C.

12. La composición según la reivindicación 1, caracterizada porque dicho agente reológico se selecciona de bentonita, éteres de celulosa (es decir, hidroxialquilcelulosa), preferiblemente éteres de celulosa C₁-C₄ como hidroxietil celulosa, los ésteres de la celulosa, preferentemente los ésteres de celulosa C₁-C₄, como acetato de celulosa (CA), propionato de acetato de celulosa (CAP), butirato de acetato de celulosa, los ésteres de carboximetilcelulosa, preferentemente los ésteres de carboximetilcelulosa C₁-C₄ como butirato de acetato de carboximetilcelulosa.

13. La composición según la reivindicación 1, caracterizada porque el agente antiespumante es un copolímero de poliéter siloxano.

14. La composición según la reivindicación 1, caracterizada porque la composición está en forma de tabletas.

15. La composición según la reivindicación 14, caracterizada porque las tabletas tienen un diámetro de entre 2 y 20 mm, y una altura de entre 1 y 14 mm.

16. La composición según la reivindicación 15, caracterizada porque las tabletas tienen un diámetro de entre 3 y 16 mm.

17. La composición según la reivindicación 15, caracterizada porque las tabletas tienen una altura de entre 2 y 10 mm.

18. Un procedimiento para la preparación de una composición

de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, caracterizado porque comprende el mezclado y molido simultáneos de los componentes (a) y (b) y de uno o más de los componentes (c), (d), (e), (f), (g) y (h) y, opcionalmente, la posterior compresión de la mezcla obtenida de esta manera.

19. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 18, caracterizado porque el mezclado y molido simultáneos comprenden una etapa intermedia que implica la extrusión de la mezcla así obtenida.

20. El procedimiento de acuerdo con cualquiera de una de las reivindicaciones 18 y 19, caracterizado porque el mezclado se realiza a una velocidad de entre 500 y 1500 rpm y preferiblemente entre 800 rpm y 1000.

21. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 19, caracterizado porque la extrusión se realiza en el estado seco.