



No. 06-050426-00086-0000

Fecha: 2009-11-12 15:14:57 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Fojos: 7**Clarke, Modet & Cº**

COLOMBIA

P-781

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. 06.050.426

Solicitud de patente a nombre de SVENSKA LANTMÄNNEN EK FÖR

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como obrando como apoderada de la sociedad SVENSKA LANTMÄNNEN EK FÖR, domiciliada en Estocolmo, Suecia, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 9684 notificado por fijación en lista el 21 de agosto de 2009, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 2797, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 12 reivindicaciones con los cuales se subsanan las objeciones presentadas a la claridad y la unidad de la solicitud.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de patentabilidad, planteadas por el examinador en su concepto técnico, relacionadas con la unidad de la invención.

2. Claridad de la Invención

El examinador objeta el título de la solicitud, argumentando que el mismo no contiene todo lo que el solicitante desea que sea protegido. Con el fin de subsanar dicha objeción, el solicitante presenta un nuevo título: “RECUBRIMIENTOS/ TÉRMICAMENTE CURADOS DERIVADOS DE ÁCIDOS GRASOS”

3. Novedad

El examinador objeta la novedad de la solicitud a la luz de las anterioridades WO 97/31073 (en adelante D1), US 4.426.227 (en adelante D2) y US 2002/0115629 (en adelante D3). Al respecto, el solicitante quisiera hacer las siguientes anotaciones.

En cuanto al estudio de la novedad, cabe recordar que la novedad solo se ve afectada si todas y cada una de las características de la invención se encuentran contenidas en el estado de la técnica. No basta con que algunas de las características se compartan entre las dos solicitudes, sino que debe ser posible identificar absolutamente todos los elementos reivindicados para poder afirmar que una invención carece de novedad.

P-781

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

En este sentido, me permito manifestar que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada anteriormente, la invención no se considera como nueva si está "*comprendida*" en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la **totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes**. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que **TODA ELLA**, ha de estar contenida en el "*conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial*" como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como **NOVEDAD ABSOLUTA**, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de **forma total** con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis íntegro mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y las anterioridades D1 a D15.

Es necesario resaltar que el examinador esta considerando los aspectos generales de la invención, sin tener en cuenta que son las particularidades las que conceden la novedad.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica, no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: "*hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria*" (Ibidem, páginas 53 y 54) (el subrayado es mío).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma **TOTAL y ABSOLUTA** en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios; y

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse **el valor agregado** que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

3

TOTAL, lo cual no sucede como se demuestra a continuación.

En primer lugar, la anterioridad d1 no enseña o sugiere un derivado de ácido graso en forma de un alquil éster como reactivo diluyente. La composición de recubrimiento divulgada en D1 se basa en una química diferente de la de la invención reivindicada.

Por ejemplo, en D1 los grupos hidroxilo (NO los grupos -OH del ácido carboxílico libre), los cuales pueden reaccionar con melamina e isocianato, son bloqueados empleando un orto-éster bicíclico (BOE), o un spiro-ortoéster (SOE). En presencia del agua de humedad del aire los grupos BOE y SOE se hidrolizan, formando grupos hidroxilo. Los ácidos grasos alquilados de la presente invención están sin embargo ausentes de la composición de recubrimiento de D1.

Se anota que los ejemplos 6 y 7 en los subtítulos 6B, 7A, 7B y 7C mencionan metil ésteres de ácidos grasos. En este respecto, se considera que la terminología empleada en estos ejemplos es algo confusa, en esencia que el éster no está alquilado, tal como metilado, sino por el contrario, los grupos metilo a los que se refiere D1 es de hecho un grupo metileno (o sea -CH₂-). En el caso del ejemplo 6B, dicho grupo metileno en el compuesto del título se encuentra conectado a un grupo oxetano.

El grupo metilo del ácido graso empleado en preparar el compuesto del título se pierde, i se va en forma de MeOH. EL grupo metilo de un ácido graso es así reemplazado por un grupo -CH₂-oxetano. Esto no es un grupo alquilo, menos aún uno de la presente invención. Se observa que esto ni siquiera es un grupo metilo y, al menos por esta razón, tampoco es un metiléster. En el ejemplo 6C el derivado de BOE se prepara a partir del compuesto que titula el ejemplo 6B.

El ejemplo 7 es similar al ejemplo 6, pero en su lugar comienza con un dimetiléster de un ácido graso. En el ejemplo 7A un dimetiléster es preparado. En el ejemplo 7B los dos grupos metilo de dicho dimetiléster son cada uno sustituidos con un grupo -CH₂-oxetano. Nuevamente, no hay grupos alquilo unidos al grupo éster. Se observa que esto ni siquiera es un grupo metilo y, al menos por esta razón, tampoco es un metiléster y, por lo tanto, no es un grupo alquiléster. En el ejemplo 7C, el derivado BOE se prepara a partir del compuesto del ejemplo 7B.

Además, en contraste con la presente solicitud, no residuos metilo, o incluso alquilo, presentes en el éster de D1. La composición de recubrimiento de la reivindicación 8 es, al menos por esta razón, novedosa por sobre D1. Así mismo, en tanto que la anterioridad D1 requiere la presencia de grupos BOE y SOE, los derivados de ácidos grasos de la presente invención se encuentran totalmente desprovistos de dichos grupos.

La anterioridad D2 hace referencia a composiciones de tintas de impresión sin especificar o sugerir una composición que comprende un grupo acilo que contiene alquilésteres mono- o polifuncionales, y una resina capaz de reaccionar con los grupos acilo de los alquilésteres mono- o polifuncionales y por lo tanto no se basan en la

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

reacción de transesterificación de la presente solicitud. Además, las tintas de D2 se formulan para ser empleadas a una temperatura diferente a las de la presente invención. En concordancia, las tintas de D2 se vuelven fluidas solo entre 40°C y 80°C, en tanto que las composiciones de la presente invención se formulan como pintura húmeda empelando un diluyente reactivo que es líquido a temperatura ambiente.

La anterioridad D3 no enseña o sugiere una composición que comprenda un reactivo diluyente en forma de un ácido graso saturado. Por lo tanto, el ácido graso divulgado en D3 solo se emplea para preparar el alquido. El ácido polibásico, el poliol, y el ácido graso solo se describen en D3 y no están presentes en el recubrimiento resultante.

En vista de lo anterior, las anterioridades D1 a D3 solo afectan la novedad al combinarse, lo cual esta claramente prohibido de acuerdo con la normativa vigente antes citada. De igual manera, el solicitante le pide respetuosamente al examinador mayor claridad en sus argumentos ya que los mismos no permiten establecer de manera exacta cuales son los documentos que afectan la novedad y cuales los que afectan el nivel inventivo.

4. Nivel Inventivo

El examinador objeta el nivel inventivo de la presente solicitud, argumentando que las anterioridades D1 a D3 ya enseñaban lo mismo que el solicitante desea proteger.

Al respecto el solicitante quisiera anotar que el examinador no proporciona argumentos técnicos de ningún tipo relacionados con la altura inventiva de la solicitud. En su examen, se limita simplemente a comparar las anterioridades sin establecer de que manera las mismas afectan la altura inventiva de la solicitud. En vista de lo anterior, resulta muy difícil ofrecer argumentos técnicos que sustente la altura inventiva de la misma.

En vista de la ausencia de argumentos por parte de esa oficina, el solicitante considera que los argumentos relacionados con la novedad de la solicitud son suficiente para sustentar la altura inventiva de la misma, ya que si las similitudes entre la solicitud y el arte previo dan piso para objetar la altura inventiva, las diferencias existentes son sustento suficiente de la misma.

En conclusión, gracias a los argumentos anteriormente mencionados la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad, novedad y nivel inventivo respecto a la composición divulgada en el capítulo reivindicatorio adjunto. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. De igual forma, si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención ruego expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que mi mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: "*habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares*" y "*(..) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso*", respectivamente (el subrayado es nuestro).

Señor Superintendente,

DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá
T.P. 20824 CSJ

137
237

REIVINDICACIONES

1. Un método para la producción de un recubrimiento sobre un sustrato sólido que comprende las etapas de aplicar una composición de recubrimiento líquido que comprende una resina polifuncional, un derivado de ácido graso seleccionado de un grupo acilo que contiene alquilésteres mono- y polifuncionales, un catalizador y, opcionalmente, un agente de curación y/o uno o más aditivos; en donde la resina comprende grupos funcionales capaces de reaccionar con los grupos acilo del derivado de ácido graso, sobre el sustrato, y curar el recubrimiento mediante activación con calor.
2. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la resina polifuncional es un alquido, un poliéster, un poliacrilato, polimetacrilato, fenólico, o amino resina.
3. El método de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde el agente de curado es un compuesto amino, por ejemplo, hexametoximetilolmelamina, un grupo epoxifuncional, por ejemplo bis-fenol-A-diglicil éter o triglicidilisocianurato, o un reticulador funcional fenólico, hidroxilo, amina, carboxilato o isocianato.
4. El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en donde el derivado de ácido graso es un éster monofuncional, por ejemplo, tal como alquilo, por ejemplo metilo, o un éster polifuncional, por ejemplo glicerol éster.
5. El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-4, en donde el ácido graso o derivado de éste tiene una longitud de cadena de carbono de no más de 22 átomos de carbono.
6. El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde el sustrato es una superficie de metal, por ejemplo, acero, opcionalmente pretratado para ser resistente a la corrosión y adhesivo a la composición de recubrimiento.
7. Un sustrato sólido que tiene un recubrimiento producido de acuerdo al método de una cualquiera de las reivindicaciones 1-6.
8. Una composición de recubrimiento líquido, capaz de curar mediante activación con calor, que comprende una resina polifuncional, un derivado de ácido graso seleccionado de un grupo acilo que contiene alquilésteres mono- y polifuncionales, un catalizador y, opcionalmente, un agente de curación y/o uno o más aditivos;

en donde la resina comprende grupos funcionales capaces de reaccionar con los grupos acilo del derivado de ácido graso,

9. La composición de recubrimiento de la reivindicación 8, en donde la resina polifuncional es un alquido, poliéster, poliacrilato, polimetacrilato, fenólico o amino resina.

10. La composición de recubrimiento de acuerdo con la reivindicación 8 o 9, en donde el agente de curado es un compuesto amino, por ejemplo, hexametoximetilolmelamina, un compuesto epoxi funcional, por ejemplo bis-fenol -A-diglicidil éter o triglicidilsocianurato, o un reticulador funcional fenólico, hidroxilo, amina, carboxilato o isocianato.

11. La composición de recubrimiento de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 8-10, en donde el derivado de ácido graso es un éster monofuncional, por ejemplo tal como alquilo, por ejemplo metilo, o un éster polifuncional, por ejemplo glicerol éster.

12. La composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 8-11, en donde el ácido graso o el derivado de éste tiene una longitud de cadena de carbono de no más de 22 átomos de carbono.

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación No. 06-50426
Clasificación Internacional (IPC): C 09 D 7/12, 7/00; C 08 K 5/09, 5/10
Concepto Técnico No. 551

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☐ Cap. II ☒

No. Sol. Internacional PCT/SE2004/001734
Fecha de Presentación Internal. 25 de noviembre de 2004

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1. Descripción: Folios: 22 a 50 tal como se radicó inicialmente

1.2. Reivindicaciones: Folios 51 a 54 tal como se radicó inicialmente
 Folios 137 a 138 tal como se modificó el 12 de noviembre de 2009

1.3. Prioridad:

1.3.1. Fecha 26 de noviembre de 2003
 País Estados Unidos
 Número 60/524860
 1.3.2. Fecha 26 de noviembre de 2003
 País Suecia
 Número 0303176-2

1.4. Argumentos del solicitante Folios: 132 a 136

2. Modificaciones (artículo 34 D.486 y art. 22 Tratado PCT)

Se aceptan las modificaciones realizadas por el solicitante toda vez que no amplían el objeto inicial de la solicitud.

3. Análisis de la Prioridad

Se aceptan las prioridades anexadas, toda vez que corresponden a la misma materia de la solicitud en estudio.

4. Objeto de la invención

- Título de la solicitud *debe ser*
Método para la producción de recubrimientos térmicamente curados y composición de recubrimiento líquido empleada en dicho método
- Las reivindicaciones 1 a 12 de la solicitud en estudio se refieren a:
 - 1.- *Un método para la producción de un recubrimiento sobre un sustrato sólido que comprende las etapas de aplicar una composición de recubrimiento líquido que comprende: Una resina polifuncional, un derivado de ácido graso seleccionado de un grupo acilo que contiene alquilésteres mono- y polifuncionales, un catalizador y, opcionalmente un agente de curación y/o uno o más aditivos, en donde la resina comprende grupos funcionales capaces de reaccionar con grupos acilo del derivado de ácido graso sobre el sustrato, y curar el recubrimiento mediante activación con calor*
 - 7.- *Un sustrato sólido que tiene un recubrimiento producido de acuerdo al método de una cualquiera de las reivindicaciones 1-6.*
 - 8.- *Una composición de recubrimiento líquido...*
- Los anteriores productos y procedimiento buscan mejorar los recubrimientos térmicamente curados.
- La Clasificación Internacional de Patentes (IPC) para esta solicitud es C09D7/12.

5. De la solicitud de Patente

5.1. Descripción (artículo 28 D. 486)

La presente solicitud cumple con el requisito de claridad o divulgación completa en la descripción. Por lo anterior, la descripción sí cumple con el requisito de claridad o comprensión de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486.

5.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Realizadas las modificaciones al capítulo reivindicatorio, este define, es claro y conciso y además está lo suficientemente sustentado por la descripción. Por lo anterior, las reivindicaciones sí cumplen con el art. 30 de la Decisión 486.

6. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

El capítulo reivindicatorio estudiado se refiere a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas pero que conforman un único concepto inventivo. Por lo anterior, la presente solicitud cumple con el requisito de unidad de invención de acuerdo al art. 25 de la Decisión 486.

7. Es una invención (artículo 15 D 486 literal a)-f))

Estudiado el capítulo reivindicatorio, el objeto de la solicitud puede considerarse como invención por no encontrarse dentro de lo estipulado en el art. 15 de la Decisión 486.

8. Excepción a la patentabilidad (artículo 20 D486 literal a)-d))

Estudiado el capítulo reivindicatorio, el objeto de la solicitud no se encuentra dentro del alcance de las excepciones señaladas en la legislación, por lo que el objeto de la solicitud puede ser patentable de acuerdo a lo estipulado en el art. 20 de la Decisión 486.

9. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículos 14 y 21 D 486)

El objeto de la solicitud corresponde a un producto y/o un procedimiento. Por lo anterior, la materia contenida en las reivindicaciones son invenciones.

10. Determinación del Estado de la Técnica

- La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el estado de la técnica es 26 de noviembre de 2003

11. Respuesta a los argumentos del solicitante:

El solicitante al responder a los requerimientos realizados según el art. 45 por la falta de novedad y de altura inventiva, centra su argumentación entre el nuevo capítulo reivindicatorio (debe tenerse en cuenta que no se hace mención a las modificaciones sino que sugiere que el nuevo capítulo es idéntico al inicialmente presentado para efectos de novedad y nivel inventivo) y las anterioridades. Esto es algo totalmente válido y normal.

Lo que es inaceptable es que el solicitante refiera en términos impropios la labor del examinador y considere que la evaluación debió centrarse en las características relacionadas en un capítulo inexistente para el momento del primer concepto técnico. El solicitante justifica el nuevo capítulo reivindicatorio porque subsana "las objeciones presentadas a la claridad y la unidad de la solicitud"; esta oficina nunca objetó la claridad ni la unidad del mencionado capítulo. Es claro, entonces, que el nuevo capítulo busca subsanar las objeciones de novedad y de altura inventiva contenidas en el capítulo inicialmente presentado y estudiado.

Al revisar el análisis hecho en el concepto técnico 2797, se encontró que en efecto cada una de las anterioridades relacionadas contienen todas y cada una de las características técnicas señaladas en el capítulo reivindicatorio estudiado. Es decir, cada una de las anterioridades señaladas afectaba de manera directa la novedad de la solicitud tal como se encontraba en ese momento. El nuevo capítulo relacionado limita de forma importante lo contenido en la solicitud inicial; por consiguiente no es procedente cuestionar el estudio realizado por esta oficina con elementos que no estaban contenidos en la solicitud estudiada.

El solicitante en su memorial indica que D1 no relaciona un derivado de ácido graso en forma de un alquil éster como el de su solicitud; si bien esto es cierto para el capítulo reivindicatorio modificado, no lo es para el primer capítulo reivindicatorio estudiado, dado que allí sólo se habla de un ácido graso o un derivado de este. Lo anterior resulta en una afectación directa de la novedad de la primera solicitud mas no del capítulo reivindicatorio modificado. Lo mismo sucede con el resto de argumentos presentados en el memorial del 22 de noviembre de 2009.

Además, el memorialista objeta el análisis de nivel inventivo realizado por esta oficina. Se entiende que una solicitud se ve afectada por nivel inventivo, cuando hubiese resultado obvia o se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica; es claro que cada uno de los documentos relacionados afectaba directamente la novedad de la solicitud, lo que conlleva que leyendo cada uno de esas anterioridades la solicitud inicial resulta obvia o evidente para un técnico medio. Luego si una solicitud se ve afectada por novedad, de manera directa se ve afectada por la altura inventiva.

De todo lo anterior se tiene, que si bien el solicitante limitó de forma adecuada su solicitud para que los requisitos de patentabilidad no se vean afectados, esta oficina no acepta los argumentos inexactos y tergiversados que presenta para defender su solicitud.

12. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

12.1. Novedad (artículo 16 D486)

- *Las reivindicaciones estudiadas corresponden de la número 1 a la 12 contenida en los folios 137 a 138*
- *No se encontró dentro del estado de la técnica, documento alguno que evidenciara la existencia de la invención.*
- *Por consiguiente se concluye que la presente solicitud es novedosa de acuerdo a lo estipulado en el art. 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.*

12.2. Nivel inventivo

- *Las reivindicaciones estudiadas corresponden de la número 1 a la 12 contenida en los folios 137 a 138*
- *No se encontró dentro del estado de la técnica, de acuerdo al numeral 10, documento alguno que afecte el nivel inventivo.*
- *Por consiguiente se concluye que la presente solicitud tiene nivel inventivo de acuerdo a lo estipulado en el art. 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.*

12.3. Aplicación industrial (artículo 19 D 486)

- *Las reivindicaciones estudiadas corresponden de la número 1 a la 12 contenida en los folios 137 a 138*
- *La presente invención sí tiene Aplicación Industrial ya que su objeto puede ser aplicado en la industria de recubrimientos térmicos*

13. Conclusión

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Conceder** las reivindicaciones 1 a la 12 contenida en los folios 137 a 138

Bogotá, D.C., 3 de febrero de 2010

202003