

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 9742

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/06-90329

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
26 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 8 de Septiembre de 2006, con el número 06-090329-00000-0000, por la doctora Dilia María Rodríguez D'Alemán, en su calidad de apoderada de Sun Chemical Corporation, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "TINTAS O BARNICES OFFSET DE BAJA MIGRACIÓN, BAJO OLOR", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2005/008504 del 14 de marzo de 2005.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, con fundamento en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió a la solicitante mediante Oficio No. 04343, notificado el 26 de marzo de 2010; Oficio No. 11285, notificado el 3 de septiembre de 2010 y Oficio No. 11534, notificado el 22 de julio de 2011, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud, en cuanto a la carencia de nivel inventivo, de acuerdo a las exigencias del artículo 18 de la Decisión 486 mencionada.

CUARTO: Que la solicitante mediante escritos radicados el 24 de junio de 2010, 29 de diciembre de 2010 y 27 de septiembre de 2011, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Finalmente, se allegó un nuevo capítulo reivindicatorio (FI.95), el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486 y con base en el cual se adoptará la presente decisión.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "(...) para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 10, contenidas en el folio 95, carecen de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

Página 1 de 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 9742

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/06-90329

El objeto de la invención se refiere a tintas de baja migración, de bajo olor novedosas para impresión litográfica offset, especialmente impresión litográfica offset.

6.1.1. Problema técnico que resuelve la invención

El problema planteado en esta solicitud es evitar que la tinta de un empaque o el olor de la tinta migren hacia el producto.

6.1.2. Solución al problema técnico

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un barniz o tinta para impresión offset, caracterizada porque el solvente comprende al menos un éster de un ácido policarboxílico insoluble en agua que tiene más de 2 grupos de ácido carboxílico, con un alcohol monohídrico que tiene al menos 4 átomos de carbono.

6.2. Determinación del estado de la técnica

6.2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 12 de marzo de 2004, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud GB No. 0405658.6.

La fecha de la prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 91 del expediente en estudio.

6.2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	JP2002121452	Ink composition for offset printing	23-04- 2002
D2	-	Specialtes Citrofol® Jungbunzlauer	2007

6.2.3. Información derivada del antecedente

La anterioridad titulada "Ink composition for offset printing", (de aquí en adelante

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 9742

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/06-90329

denominada denominada D1¹) da a conocer la obtención de una tinta para impresión offset, teniendo excelentes propiedades tal como brillo de las superficies impresas o propiedades de secado en la impresión offset. La tinta comprende: a) un colorante b) un barniz para la impresión offset que se prepara por medio de una reacción térmica de una mezcla compuesta por una resina aglomerante que tiene grupos hidroxilo y un compuesto de isocianato como un agente de entrecruzamiento (3) al menos un compuesto seleccionado de un monoéster de ácido graso, un diéster de un ácido dibásico alifático que es insoluble en agua. (abstract)

La información de la página web, (de aquí en adelante denominada D2²) da a conocer un producto comercial denominado CITROFOL el cual esta constituido por ésteres del ácido cítrico, estos ésteres se han tenido disponibles por más de 50 años en la industria y se han utilizado en diversas aplicaciones. Inicialmente se utilizaron como plastificantes en polimeros, tales como polivinilcloruro y derivados de celulosa. Otra aplicación que se ha dado a este producto es como aditivo en la industria de alimentos ya que se ha empleado como portador de sabores. En tintas para impresión de empaques que tengan contacto con alimentos, este compuesto se ha empleado como agente humectante en nitrocelulosa. Adicionalmente en D2, se presenta que existen diferentes ésteres los cuales corresponden a diversos compuestos, de tal manera que: Triethyl citrate= CITROFOL® AI; Acetyltriethyl citrate= CITROFOL® AII; Tri n-butyl citrate= CITROFOL® BI; Acetyltri n-butyl citrate= CITROFOL® BII; Acetyl 2-ethylhexyl citrate= CITROFOL® AHII.

6.3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486 *"se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"*.

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende *"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 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito lo siguiente:

"Este requisito, previsto por el artículo 4 de la Decisión 344, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que

¹http://worldwide.espacenet.com/searchResults?DB=EPODOC&locale=en_EP&ST=advanced&compact=false&PN=P2002121452

²http://www.jungbunzlauer.com/media/uploads/pdf/Specialties/CITROFOL_2007.pdf

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 9742

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/06-90329

no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por "todo lo que haya sido accesible al público" que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, "con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...)"³

Visto lo anterior, se advierte que la solicitud resulta obvia y se deriva de manera evidente a partir de la información enseñada por el estado del arte, tal como a continuación se sustenta:

La reivindicación 1 consiste en: "Un barniz o tinta para impresión Offset caracterizada porque el solvente comprende al menos un éster de ácido policarboxílico insoluble en agua que tiene más de 2 grupos ácido carboxílico con un alcohol monohídrico que tiene al menos 4 átomos de carbono".

El estado de la técnica más cercano a la solicitud corresponde a los documentos D1 y D2. El documento D1 corresponde al documento patente WO 1997/010309, titulado "Storage-stable composition containing exogenous chemical substance and siloxane surfactant", que divulga una tinta para impresión offset la cual contiene un diéster de un ácido dibásico alifático que es insoluble en agua y también presenta un monoéster de ácido graso. El diéster descrito en la anterioridad D1 coincide con la descripción del éster presente en la tinta para impresión de la solicitud.

El documento D2 corresponde a la información publicada en la página web http://www.jungbunzlauer.com/media/uploads/pdf/Specialties/CITROFOL_2007.pdf Titulada: "Specialtes Citrofol® Jungbunzlauer".

D2 reporta ésteres de ácido cítrico los cuales también concuerdan con los ésteres de la tinta de la solicitud.

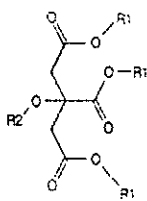
De acuerdo con lo anterior, en el siguiente cuadro comparativo se muestran las características técnicas esenciales de la invención y aquellas reveladas en el estado de la técnica, es decir, D1 y D2:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 9742

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/06-90329

Características esenciales	D1	D2
Barniz o tinta para impresión Offset	Tinta para impresión offset	Esteres empleados en tintas para impresión de empaques
Solvente comprende al menos un éster de ácido policarboxílico que tiene más de 2 grupos de ácido carboxílico. El solvente comprende un alcohol monohídrico que tiene al menos cuatro átomos de carbono	diester de un ácido dibásico alifático que es insoluble en agua.	
El ester es butil ester	-	Esteres de ácido cítrico
El solvente comprende al menos un triglicérido de ácidos carboxílicos alifáticos	Monoéster de ácido graso	-

Dado que la característica técnica principal de la tinta para impresión offset, son los ésteres presentes en ella, se puede establecer que dichos compuestos ya habían sido revelados en las anterioridades D1 y D2; por lo que para una persona de nivel medio en el área técnica resulta evidente formular la tinta de la solicitud.

El Problema Técnico Objetivo de la solicitud consiste en evitar que la tinta de un empaque o el olor de la tinta migren hacia el producto; esta aplicación específica ya se había divulgado en la anterioridad D2; ya que el compuesto comercial denominado citrofol logra este efecto, adicionalmente la tinta revelada en D1 muestra como una de sus principales propiedades, tener óptimas condiciones de secado lo que conduce a una baja migración de la tinta desde el empaque hasta el producto.

Dado que el compuesto comercial citrofol presenta esta característica y tal compuesto corresponde a un éster de ácido policarboxílico que tiene más de 2 grupos de ácido carboxílico, se esta llegando a la misma solución del problema técnico en la solicitud. Cabe resaltar que el Citrofol BII es un éster de ácido tricarboxílico (ácido cítrico) y un alcohol butílico (alcohol monohídrico que tiene al menos 4 átomos de carbono). Por lo tanto, el éster (al menos uno) que define el producto de la solicitud ya era conocido en el estado de la técnica. Para cualquier técnico medianamente versado en la materia es claro que si el éster es un citrato, éste proviene del ácido cítrico, cuya fórmula

De tal manera que gracias a las enseñanzas presentadas en las anterioridades D1 y D2 un técnico de nivel medio versado en la materia puede derivar la tinta de la solicitud de manera evidente y adicionalmente resuelve el problema técnico planteado, por lo que la solicitud carece de Nivel Inventivo.

En consecuencia, la materia reclamada en la presente solicitud carece de nivel inventivo y, por ende, no cumple lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 9742

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/06-90329

6.4. Sobre la respuesta de la solicitante

En relación con los argumentos de la solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determina que:

6.4.1. Sobre la objeción de nivel inventivo de la solicitud

La solicitante argumenta que:

"Como se puede observar, el Citrofol es derivado del ácido cítrico, el cual es un ácido policarboxílico soluble en agua, por lo que la reivindicación 1 está claramente excluyendo el Citrofol BII.

Aunque en la descripción se menciona el uso del Citrofol BI y BII, este solamente se menciona en tintas que tienen baja migración y poco olor, pero estas tintas no cumplen el requisito de ser tintas insolubles en agua como las que se reclaman en la reivindicación 1 arriba mencionada. Por otro lado, el experto medio en la materia sabe que la simple adición de Citrofol BI y o BII a la composición de la anterioridad D1 no la vuelve automáticamente una composición con baja migración y poco olor, esencialmente porque las anterioridad D1 no enseña una tinta para impresión offset convencional sino una tinta para impresión offset que tiene buenas propiedades de secado y otras características relacionadas con su aplicación".

Es preciso aclarar que tal como se presenta la reivindicación 1, también es posible interpretar que se hace referencia al éster de un ácido policarboxílico insoluble en agua y no al ácido policarboxílico. Adicionalmente el término "insoluble en agua" es demasiado ambiguo y no define un compuesto químico, ya que la solubilidad en agua es una propiedad de los todos los compuestos pero no define químicamente el compuesto. Teniendo en cuenta que en los ejemplos de la solicitud se presenta el citrofol como uno de los componentes principales de las tintas reclamadas y este componente se comercializa, resulta obvio para una persona de nivel medio versada en la materia obtener las tintas propuestas en la solicitud.

Vale la pena aclarar, que en la reivindicación la única característica técnica que se presenta para las tintas es el hecho de contener un ester de ácido policarboxílico insoluble en agua, entonces sobre este compuesto recae el nivel inventivo de la solicitud, lo que indica que precisamente dicho compuesto es el que proporciona las características de baja migración y ausencia de olor. Por lo tanto, se debieron presentar ensayos en los cuales se demostrara que las tintas de la solicitud presentaban un efecto mejorado o sorprendente frente a las tintas reportadas en la solicitud.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 9742

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/06-90329

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "Tintas o barnices para offset de baja migración, bajo olor".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia María Rodríguez D'Alemán, en su calidad de apoderada de Sun Chemical Corporation, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 28 Feb 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


ADOLFO LEÓN VARELA SÁNCHEZ

Doctora
DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMÁN
Carrera 11 No.86-53. Piso 6.
Bogotá, D.C.

Elaboró: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓