

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 71717**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/06-090329

**EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que mediante Resolución No. 9742 del 28 de febrero de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación denominada "TINTAS O BARNICES PARA OFFSET DE BAJA MIGRACIÓN, BAJO OLOR", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la materia reivindicada ya se encontraba sugerida por el arte previo.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 10 de abril de 2012, con el número 06 – 090329 – 00014 – 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de SUN CHEMICAL CORPORATION, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Inicia la recurrente mencionando que se cita como anterioridad D2 un catálogo de producto que corresponde al año 2007, mientras que la prioridad invocada corresponde al 12 de marzo de 2004. Por lo anterior, sostiene la accionante que existe una interpretación equivocada del artículo 16 de la Decisión 486 "[...] *en cuanto a lo que se debe considerar el estado del arte, toda vez que no se tuvo en cuenta la fecha de la prioridad reivindicada por la solicitud en estudio y, por lo tanto, se cita como dentro del estado de la técnica para la presente solicitud el documento D2.*"

De otra parte, manifiesta que

*"(...) la anterioridad D1 no enseña ni sugiere ácidos carboxílicos con más de 2 grupos de ácido carboxílico y mucho menos ésteres que emplean dichos ácidos.*

*De hecho, como el examinador podrá notar, la anterioridad D1 enseña en el resumen y el párrafo [0013] tintas para impresión offset que comprenden un solvente que contiene un **diéster** de un ácido alifático dibásico. De hecho, la anterioridad D1 enseña un compuesto diéster formado al reaccionar un di-ácido con un alcohol bi-funcional tal como 1,3-pantandiol. Esta reacción, como bien lo sabe el experto con habilidad ordinaria en la materia, lleva a la formación de poliésteres los cuales **no corresponden** a los ésteres policarboxílicos reclamados en la presente solicitud, los cuales son el producto de la reacción de un ácido policarboxílico y un alcohol monohídrico" (negrilla y subrayado original).*

Adicionalmente, sostiene que los argumentos presentados por esta Oficina corresponden a un estudio en retrospectiva.

Página 1 de 5

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 71717**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/06-090329

Finalmente, la recurrente allega un documento, en el cual, a su juicio, se demuestra que al momento de desarrollar la solicitud denegada los ésteres de ácido cítrico eran conocidos como plastificantes funcionales en la producción de plásticos.

**TERCERO:** Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

En relación con el argumento de la solicitante acerca de la improcedencia del documento D2, debido a su fecha de publicación, esta Oficina aclara a la recurrente que efectivamente se ha cometido un error material y se ha citado un *brochure* de producto (folleto o catálogo) de un año posterior a la fecha de prioridad reclamada. En realidad lo que esta Oficina pretende demostrar es que los ésteres de ácidos policarboxílicos ya son bien conocidos en la técnica como aditivos plastificantes para diversas aplicaciones por ejemplo pinturas y barnices. Por lo tanto, se procedió a buscar en catálogos y folletos empresariales y se encontró el *brochure* del citrofol y desafortunadamente se citó la versión del 2007.

Este Despacho reconoce este error como un error de bajo impacto en el análisis de nivel inventivo realizado, toda vez que si bien se citó la versión equivocada, al realizar una búsqueda de versiones de catálogos anteriores se encontrará el mismo producto citrofol, ya comercializado para el mismo fin, es decir, como plastificante. Lo anterior, queda demostrado con el *brochure* de la misma casa fabricante publicado en 2003<sup>1</sup>. Dicho folleto de fecha 2003 (anterior a la fecha de prioridad reclamada), presenta la misma información sustancial en cuanto al producto citrofol y su aplicación como plastificante. Se llama la atención del solicitante frente a que el contenido de los dos folletos respecto a los ésteres de citrato que se comercializan bajo la marca citrofol es la misma, así que evidentemente se esta hablando de la misma materia y de la misma sugerencia. En este orden de ideas, el error menor cometido por esta Superintendencia, realmente no provoca un impacto en la conclusión final en cuanto a la falta de nivel inventivo de la composición de interés ni constituye una violación al debido proceso y derecho de defensa pues no se están presentando nuevos elementos, ni nuevos argumentos, ni nuevas objeciones a la patentabilidad de la invención.

Mas aún, el solicitante no debe desconocer que a lo largo del trámite esta Oficina insistió en la existencia de ésteres de ácidos policarboxílicos como plastificantes, citándose específicamente el nombre comercial citrofol®.

En todo caso, esta Oficina corrobora la importancia del *brochure* de la casa fabricante

---

<sup>1</sup> <http://www.univareurope.com/uploads/documents/uk/Citrofol.pdf>

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 71717**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/06-090329

En relación con los argumentos de la recurrente sobre el documento D1, esta Oficina tiene claro que existe una diferencia entre la tinta divulgada en D1 y la tinta denegada en esta solicitud y que dicha diferencia esta en términos del solvente utilizado en cada caso. De igual manera, se resalta que la novedad de la materia denegada fue reconocida.

Ahora bien, el documento del estado de la técnica más cercano es el documento D1, porque divulga, al igual que esta solicitud, tintas o barnices para impresión Offset que comprenden un éster de un ácido dibásico alifático y un mono éster de ácido graso. El barniz del documento D1 es especialmente conveniente puesto que tiene un secado rápido. La diferencia entre la tinta del documento D1 y la tinta de esta solicitud radica en el tipo de éster incluido. No obstante, dicha diferencia no provoca ningún efecto técnico inesperado o sorprendente puesto no se encuentra evidencia técnica en la solicitud que permita concluir que la tinta denegada es mejor en algún aspecto que la tinta para impresión Offset de D1. Nótese, que en los ejemplos presentados se observa una diferencia numérica en cuanto a la percepción de olor de un panel sin ningún tipo de análisis estadístico, para poder concluir diferencias significativas, y una información completamente escasa en cuanto al ensayo de migración. Asimismo, los datos de migración indican que sin importar el tipo de solvente o componente éster que se utilice no se obtiene migración detectable hacia el producto empacado. De esta forma, se podría incluso concluir que la presencia de ésteres de ácidos policarboxílicos no es una característica técnica esencial de la tinta.

Por lo anterior, el problema técnico objetivo se puede plantear en términos de ¿Cómo modificar la tinta conocida desde D1 para obtener una tinta alternativa?, ante este interrogante es donde el técnico medio en la materia tendría toda la información necesaria en el *brochure* citado para escoger dichos ésteres como sustitutos de los ésteres utilizados como solvente en el documento D1.

La motivación para utilizar esos tipos de ésteres la encuentra en la misma información del aditivo, donde se menciona que ese tipo de plastificantes ofrece una gran estabilidad y puede utilizarse en diferentes aplicaciones industriales.

Por lo tanto, esta Oficina ratifica que el empleo de esos ésteres, en una aplicación industrial específica como una tinta para impresión Offset, no provoca ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que evidencie un salto cualitativo en la técnica, por el contrario el uso de dicho aditivo es evidente para un técnico medio en la materia y definitivamente carece de nivel inventivo.

En cuanto al argumento en el que se afirma que *"lleva a la formación de poliésteres los cuales no corresponden a los ésteres policarboxílicos reclamados en la presente"*

Página 3 de 5

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 71717**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/06-090329

*solicitud*", se advierte que los ésteres policarboxílicos no son el objeto de invención denegada, es decir, no son el objeto reclamado. El objeto o materia reclamada y denegada de esta solicitud corresponde a **un barniz o tinta** para impresión Offset que incluye como componente esencial o como característica técnica esencial al menos un éster de ácido policarboxílico.

De otra parte, se aclara a la solicitante que el análisis de patentabilidad realizado por esta Oficina no corresponde a análisis retrospectivo por el contrario, éste realizó teniendo en cuenta las enseñanzas de estado del arte y los dos documentos publicados con anterioridad a la fecha de prioridad reclamada. Lo anterior, condujo a una clara obviedad y, por lo tanto, a una falta de altura inventiva.

Por último, esta Oficina considera importante aclarar que los ésteres de ácido cítrico podrían estar cubiertos en el alcance de la reivindicación 1 denegada, dado que tal como se lee se incluye *"al menos un éster de un ácido policarboxílico insoluble en agua que tiene mas de 2 grupos de ácido carboxílico con un alcohol monohidrico que tiene al menos 4 átomos de carbono."* Al respecto, se advierte a la solicitante que el simple hecho de mencionar una propiedad de la materia, en un término tan ambiguo como los es "insoluble", no limita específicamente la materia de la invención, de hecho las propiedades de una sustancia no la definen específicamente, las propiedades son inherentes a la materia y son consecuencia de su estructura y entorno químico, así entonces, la expresión *"insoluble en agua"* no presenta una definición definitiva de la materia que indique que los esteres de ácido cítrico no podrían ser utilizados.

Mas aún, si nos basamos en los estudios presentados en el capítulo descriptivo se observa que ya sea con ésteres derivados de ácido cítrico- citrofol® o con otros ésteres-Uraplast 525®, se obtienen los mismos resultados, es decir, una aparente disminución de olor y una migración nula desde el empaque hasta el producto empacado. Así entonces, esta Oficina considera que la precisión efectuada por la recurrente no procede, dado que el alcance definido en la reivindicación 1 evidentemente es mucho más amplio.

Ahora bien, frente al artículo allegado con el recurso, y tal como lo indica el solicitante, se observa que los ésteres derivados de ácido cítrico ya eran conocidos y tenían múltiples aplicaciones industriales como aditivos plastificantes. Pero no sólo ese tipo de ésteres, sino toda una gamma de posibilidades, las cuales están al alcance del técnico medio en la materia para una elección en términos de sus necesidades de producto. Esta Oficina ratifica que la elección de un plastificante o aditivo a partir de una lista de posibilidades, para ser formulado en una tinta para impresión Offset, no implica altura inventiva, porque la amplia gamma de plastificantes es una información técnica de consulta permanente para un técnico medio en la materia y aun menos teniendo en cuenta que la formulación reclamada no demostró alguna evidencia técnica sorprendente o inesperada que realmente la distinga de las tintas ya conocidas.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 71717**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/06-090329

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

**RESUELVE**

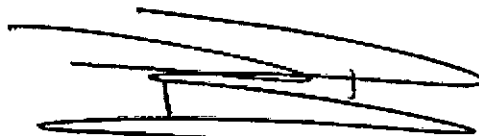
**ARTÍCULO PRIMERO:** CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 9742 del 28 de febrero de 2012, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación denominada "TINTAS O BARNICES OFFSET DE BAJA MIGRACIÓN, BAJO OLOR".

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar el contenido de la presente Resolución a la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, 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 no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D. C., el 26 Nov 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



**PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO**

Doctora

**DILIA M. RODRÍGUEZ D'ALEMAN**  
notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Andres Casas Santofimio ✓  
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓  
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓