

93
93

Clarke, Mode
COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
REGISTRO DE PATENTES
No. 06.090.329-00000-0000
Fecha: 2010-03-24 10:11:45 Dep. 2020 DIR. NUEVAS C.
Tipo: PATENTE No. 078 PAG. NACIONAL
Clase: 01.01.01.01 Folios: 4

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

Re: Expediente No. **06.090.329**
Solicitud de patente a nombre de **SUN CHEMICAL CORPORATION**

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 apoderada de la sociedad **SUN CHEMICAL CORPORATION**, domiciliada en New Jersey, Estados Unidos, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 4343 notificado por fijación en lista el 26 de marzo de 2010, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 1216, 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 10 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. El nuevo capítulo reivindicatorio anexo subsana las objeciones presentadas a la claridad y la altura inventiva 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. Reivindicaciones de uso

El examinador objeta la solicitud, argumentando que la misma se relaciona con el segundo uso de sustancias conocidas. Al respecto, el solicitante quisiera anotar lo siguiente.

En primer lugar es necesario recordar que el artículo 21 de la Decisión 486 establece: "Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial." (El subrayado es nuestro)

Basándonos en dicho artículo es importante señalar que la solicitud no está dirigida a un uso ni a un compuesto o composición ya conocida. Claramente las reivindicaciones establecen que su objeto es "un barniz o tinta para impresión offset". Aún cuando toda composición química como ésta comprende una serie de compuestos, muy seguramente la mayoría de ellos conocidos y cuyas propiedades ya han sido identificadas, el objeto reclamado no son dichos compuestos como tal sino la combinación específica de compuestos ya conocidos los cuales constituyen una composición que presenta una característica especial de base diferente y sintética.

97
97

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

2020

Bogotá, D.C., 2010-08-26

Abogada

DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN

(Apoderada)

Solicitante: SUN CHEMICAL CORPORATION

ASUNTO

Radicación 06-90329

Trámite 011

Evento 378

Actuación 430

Oficio

Folios 003

Patente de Invención ☒

Vía PCT (fase nacional) ☒

Patente de Modelo de Utilidad ☐

Cap. I ☐ Cap. II ☐

No. de solicitud internacional

PCT/US2005/008504

Fecha de presentación internacional

2005-03-14

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción: folios 30 a 56 (como se radicó inicialmente)

Reivindicaciones (1 a 10): folio 95 (como se radicó mediante oficio de 2010-06-24)

Prioridad: Gran Bretaña, 0405658.6 de 2004-03-12

Respuesta de solicitante: folios 93 a 96

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: Tintas o barnices offset de baja migración, bajo olor

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en: 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.

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

La invención se catalogó como C09D11/02, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC).

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

El objeto de la solicitud es un barniz o una tinta que no se caracteriza por nada más que por el contenido de un éster conocido en el estado de la técnica que incluso se encuentra disponible en el mercado (citrato de acetiltributilo, de marca Citrofol BII de la empresa Jungbunzlauer). Es decir, lo único que caracteriza el barniz o a la tinta es haber utilizado el éster de procedencia comercial. El barniz o la tinta de la solicitud no presenta característica diferente a la de contener dicho éster. Por lo tanto, es muy claro que el objeto de la solicitud consiste en la utilización del éster como solvente en una tinta. Además, la reivindicación de una invención se compone de un preámbulo y de una parte característica. En el objeto de la

9A
94

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

2

de otras composiciones que comprenden otros compuestos conocidos o no en el estado de la técnica. Así las cosas, el objeto de la presente invención no es ninguno de dichos componentes conocidos, es decir ni el éster de ácido policarboxílico insoluble en agua que tiene más de 2 grupos de ácido carboxílico ni el alcohol monohídrico que tiene al menos 4 átomos de carbono. El objeto de la solicitud según el alcance establecido en las reivindicaciones un barniz o tinta de impresión cuyo solvente es una mezcla de los dos componentes antes citados.

Siendo así, la única manera de poder afirmar que el objeto de la invención es un segundo uso y se encuentra dentro de la materia no patentable según el artículo 21 de la Decisión 486 es demostrar que ya existía en el estado de la técnica un barniz o tinta que tuviera un solvente que comprende la misma combinación de compuestos y que dicha combinación había sido utilizada en otro campo. A la fecha, ese Despacho no ha demostrado que tal combinación había sido reportada en el estado de la técnica. En el concepto técnico N° 1216 solo se ha demostrado que D1 y D2 usaban ésteres para la producción de tintas de offset pero en ninguna manera se establece que dichos ésteres debían ser lo que se precisan en el nuevo capítulo reivindicatorio y menos que ellos debería estar mezclados con alcohol monohídrico que tiene al menos 4 átomos de carbono. Siendo así, la invención reclamada no cumple con la primera premisa del artículo 21 pues no existe evidencia de que existiera en el estado de la técnica un barniz o tinta como la que se define en la reivindicación 1.

Sumado a lo anterior; los compuestos con conforman el barniz o tinta offset mencionados en la solicitud son solventes conocidos, que se siguen empleando como solventes, por tanto, no es posible afirmar que se la invención verse sobre un uso diferente al conocido u originalmente establecido. Un segundo uso no es, como parece interpretarlo ese despacho, emplear un solvente de tintas de impresión láser como solvente de tintas de impresión Offset, el uso sigue siendo el mismo y es como solvente. Segundo uso es emplear un solvente de tintas de impresión láser en otro campo o para otra cosa, por ejemplo como combustible. En el primer caso, el solvente sigue siendo un solvente, en el segundo caso el solvente ya no es un solvente sino un combustible, lo cual se consideraría un segundo uso.

Por lo tanto, el objeto de la invención que es el barniz o tinta que comprende una solvente constituido éster de ácido policarboxílico insoluble en agua que tiene más de 2 grupos de ácido carboxílico ni el alcohol monohídrico que tiene al menos 4 átomos de carbono es nuevo, puesto que dicha mezcla no había sido reportada en el estado de la técnica. En consecuencia, no puede afirmarse que dicho objeto sea conocido y que se esté buscando protección para un producto ya conocido al cual se le ha otorgado un uso diferente del original.

Respetuosamente hacemos un llamado al señor examinador para que tenga en cuenta que la mayoría de las composiciones que se solicitan e incluso que se conceden por esa Superintendencia y por todas las oficinas de patentes en el mundo son una mezcla de compuestos conocidos que son incorporados o se usa dentro de la mezcla para cumplir con una función conocida o no dentro de la composición. No obstante, el objeto de la

REIVINDICACIONES

1. 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.
2. Un barniz o tinta para impresión Offset de acuerdo con la reivindicación 1, en la que del 45% al 90% en peso de dicho solvente comprende dicho éster.
3. Un barniz o tinta para impresión Offset de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la cual dicho alcohol tiene de 4 a 20 átomos de carbono.
4. Un barniz o tinta para impresión Offset de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la cual dicho ácido policarboxílico tiene de 3 a 4 grupos de ácido carboxílico.
5. Un barniz o tinta para impresión Offset de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la cual dicho ácido policarboxílico es un ácido policarboxílico aromático.
6. Un barniz o tinta para impresión Offset de acuerdo con la reivindicación 5, en la cual dicho ácido policarboxílico aromático es ácido trimetílico.
7. Un barniz o tinta para impresión Offset de acuerdo con la reivindicación 6, en la cual el éster es un éster de ácido trimetílico con uno o más alcoholes alifáticos C_8-C_{10} de cadena recta saturada.
8. Un barniz o tinta para impresión Offset de acuerdo con la reivindicación 4, en la cual el éster es un éster de ácido cítrico o ácido acetilcítrico.
9. Un barniz o tinta para impresión Offset de acuerdo con la reivindicación 8, en donde dicho éster es butil éster.
10. Un barniz o tinta para impresión Offset de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la cual dicho solvente comprende adicionalmente la menos un triglicérido de ácidos carboxílicos C_8-C_{20} alifáticos.

96
96

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

3

invención no es cada uno de dichos componentes ni el uso o propiedad que se les esté dando, la invención consiste en obtener una composición novedosa que al reunir componentes antes conocidos pero no mezclados logran un efecto especial.

Por consiguiente, el solicitante le solicita al examinador retirar sus objeciones ya que las mismas no tienen ningún fundamento técnico o legal válido.

3. Novedad

El examinador argumenta que la solicitud carece de novedad a la luz de las anterioridades US5.965.633 (en adelante D1) y JP2002121452 (en adelante D2) puesto que dichos documentos ya enseñaban los ésteres empleados por el solicitante.

Al respecto, el solicitante quisiera aclarar que a la luz del nuevo capítulo reivindicatorio adjunto, las anterioridades D1 y D2 no mencionan los ésteres de ácidos tribásicos o superiores como la presente solicitud, sino que se limitan a ésteres de ácidos dibásicos. Esta diferencia por si misma es suficiente para sustentar la novedad de la solicitud.

En conclusión, gracias a los argumentos anteriormente mencionados la presente solicitud cumple cabalmente con el requisito de claridad y novedad respecto a las tintas divulgadas en el nuevo 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 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

CC. 41.654.882 de Bogotá

TP 20824

Céd. 008