

Clarke, Mo
COLOM

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-090329- -00009-0000

Fecha: 2010-12-29 15:50:34 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 3

P-835

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 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. 11285 notificado por fijación en lista el 3 de septiembre de 2010, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 2992, cuyo término fue prorrogado mediante escrito radicado el 22 de noviembre de 2010, me permito manifestar:

1. 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, el solvente reclamado en el capítulo reivindicatorio actualmente en estudio no ha sido enseñado o sugerido por ningún documento del arte previo, por lo tanto se trata de un solvente nuevo e inventivo. En su primera acción oficial, el examinador cita dos documentos tomados del informe del examen preliminar internacional, emitido por la oficina europea de patentes, a saber: US 5.965.633 (en adelante D1) y JP 2002121452 (en adelante D2). El examinador argumenta que dichas anterioridades ya enseñaban los ésteres usados por el solicitante en las tintas Offset reivindicadas.

En respuesta a esta afirmación, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio para limitar los solventes a solventes que comprenden "[...] *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*". Ahora bien, en su segunda acción oficial, el examinador establece que "El

P-835

objeto de la solicitud es un barniz o 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 Jungbunzlauer)". Esta afirmación hecha por el examinador, se basa en la información que se encuentra en los ejemplos, particularmente el ejemplo 6, pero no tiene sustento a la luz de la información proporcionada en el capítulo reivindicatorio.

El éster reclamado en el capítulo reivindicatorio presentado en respuesta a la acción oficial previa **NO corresponde** al éster empleado en los ejemplos, algo que cualquier experto medio en el arte podría establecer con facilidad. Se le recuerda al examinador que el estudio de la solicitud no se hace en base a lo establecido por los ejemplos, sino en base a lo establecido por las reivindicaciones, las cuales son las que limitan y definen la materia objeto de la solicitud que se busca proteger.

De hecho, la composición como se reclama, a saber "[...] *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*" comprende dos componentes: un éster y un alcohol monohídrico. No solo esto, sino que el éster debe tener **más de 2 grupos de ácido carboxílico** y el alcohol monohídrico debe tener **al menos 4 átomos de carbono**.

Como el experto medio en la materia puede observar, el compuesto citrato de acetiltributilo, de marca Citrofol BII de la Jungbunzlauer **comprende solamente dos grupos de ácido carboxílico**, lo cual automáticamente lo excluye de la definición establecida en la reivindicación 1.

En vista de lo anterior, es claro que el capítulo reivindicatorio reclama una composición que comprende una tintura y **un solvente que comprende una mezcla de un éster y un alcohol monohídrico**. Por lo tanto, puesto que el solvente como tal no se conoce en el estado del arte, es claro que la presente invención no puede tratarse de un segundo uso cuando la composición es completamente novedosa e inventiva.

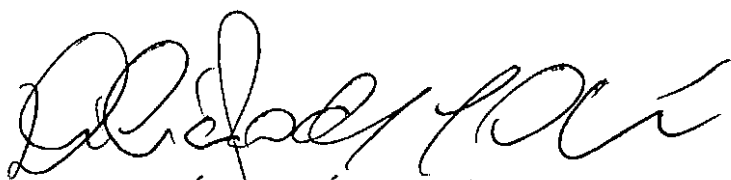
En conclusión, gracias a los argumentos anteriormente mencionados la presente solicitud cumple cabalmente con el requisito de patentabilidad respecto a las tintas divulgadas en el nuevo capítulo reivindicatorio adjunto. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer

2

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 MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá.
T.P. 20824 CSJ