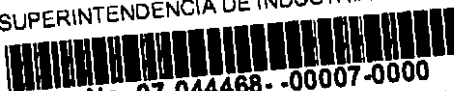


Clarke, Mod

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-044468-00007-0000

Fecha: 2011-03-29 15:55:58

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 378 FASENACIONALI

Act. 523 RESPUESTA

Folios: 8

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 07-044.468

Solicitud de patente a nombre de **JOHNSON DIVERSEY, INC.**

Yo, DILIA MARIA 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 **JOHNSON DIVERSEY, INC.**, domiciliada en Sturtevant, Wisconsin, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 01008 notificado por fijación en lista el 21 de enero de 2011, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 4544, 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 nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:
 - 1.1 Como primera medida, me permito manifestar que se eliminaron las antiguas reivindicaciones 1 a 6 y 28 a 45, con el fin de definir únicamente el método para la limpieza de recipientes de vidrio.
 - 1.2 Se modificó todo el capítulo reivindicatorio con el fin de incluir la expresión “caracterizado porque” y así diferenciar el preámbulo de la parte caracterizante.
 - 1.3 Se eliminaron de todas las reivindicaciones los términos imprecisos como “cantidad eficaz”, “cantidad suficiente”, etc.

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 claridad, unidad de invención y novedad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en la respuesta emitida por esa Superintendencia el 4 de marzo de 2009 para el expediente No. 09-012.566, dado que la presente solicitud fue presentada con anterioridad al 1 de enero de 2009, no se hace necesario presentar la respectiva tasa de modificación ni ninguna otra tasa adicional con relación al exceso de reivindicaciones para el presente caso,

siguiendo lo establecido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el Doctor Giancarlo Marcenaro Jiménez.

2. Claridad de la Solicitud

Respecto a este punto, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio, quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

3. Unidad de Invención

Con relación al cumplimiento del requisito de unidad de invención establecido en el artículo 25 de la Decisión 486, es deseo del solicitante manifestar que las nuevas reivindicaciones 1 a 21 se dirigen a un método para la limpieza de un recipiente de vidrio donde se define únicamente una invención, por lo tanto este nuevo capítulo reivindicatorio se ajusta a lo establecido en el mencionado Artículo.

4. Novedad

El examinador establece en su concepto técnico No. 4544 que las reivindicaciones 1 a 44 de la presente solicitud carecen de novedad a la luz de los documentos US 5712244 (D1), ES 2192976 (D2) y ES 2196256 (D3).

En este sentido, me permito decir 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, 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 ella, 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 exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación de la referencias D1 a D3.

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*” (Ibídem, páginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

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.

-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 TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones.

En este sentido, es deseo del solicitante manifestar que las nuevas reivindicaciones 1 a 21 están dirigidas específicamente al método para la limpieza de un recipiente de vidrio donde este método se caracteriza principalmente por dos pasos, los cuales están definidos como “*exponer un recipiente de vidrio a una solución cáustica acuosa que comprende un hidróxido metálico*” y “*enjuagar el recipiente de vidrio con una solución de enjuague que comprende un agente quelante de metal pesado, donde el agente quelante comprende al menos un grupo funcional amina, un grupo funcional ácido carboxílico, o un grupo funcional oxígeno-fosforoso, y la solución de enjuague tiene un pH que se encuentra en el rango de 4 a 11*”.

Así las cosas, es importante mencionar que el documento D1, el cual según el concepto técnico No. 4544 (folio 144) es el único que afecta la novedad de la presente invención, teniendo en cuenta que las reivindicaciones 31 a 44 fueron eliminadas, no menciona ni sugiere específicamente un método que comprenda

los pasos como se encuentran definidos en la nueva reivindicación independiente 1. Por el contrario, el documento D1 se limita a describir una *“ayuda de enjuague que puede ser utilizada en cualquier máquina de lavado de platos, el método comprende tratar cristalería, cerámica, cubiertos entre otros, con un líquido acuoso que tiene disuelto o disperso una cantidad efectiva de una composición detergente”* (ver folio 144, concepto técnico).

En este sentido, una persona versada en la materia vería claramente que lo definido en el documento D1 es completamente diferente a lo reclamado en las nuevas reivindicaciones 1 a 21 de la solicitud en estudio, toda vez que no menciona el uso de la solución de enjuague que comprende un agente quelante de metal pesado, con lo cual se daría cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 con relación a la novedad, toda vez que existe por lo menos una diferencia entre la presente invención y el estado del arte.

Así las cosas, existe al menos una diferencia significativa entre la presente solicitud y el estado del arte. Además, el Manual Andino de Patentes establece que *“Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica”*. (El subrayado es nuestro).

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente solicitud tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 21, tiene diferencias con el estado del arte y, por tanto, debe ser considerada como novedosa.

De otra parte y aún cuando el solicitante es consciente del contenido del Artículo 4bis del Convenio de París que establece la independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países, consideramos importante señalar que la claridad, la novedad y el nivel inventivo de la presente solicitud han sido reconocidos en Europa, donde se ha emitido la patente EP 1824958 B1, reconociendo así el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, donde en dicha Oficina se presentaron argumentos similares a los anteriormente mencionados, donde las reivindicaciones concedidas por la EPO corresponden a las presentadas con este memorial incluyendo unas pocas modificaciones relacionadas con los términos ambiguos e imprecisos objetados por el examinador.

Así las cosas, es importante mencionar que aunque cada Oficina de Patentes es independiente al momento de realizar el análisis de los requisitos de patentabilidad, existen algunos requisitos tal como novedad y nivel inventivo, que son comunes a todas las Oficinas, toda vez que estos requerimientos deben ser analizados a nivel mundial y los documentos pueden ser los mismos.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

5

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio y los argumentos expuestos anteriormente, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad, unidad de invención, novedad y nivel inventivo respecto al método para la limpieza de recipientes de vidrio expuesto en el nuevo capítulo reivindicatorio. 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.

Señor Superintendente,



DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

CC. 41.654.882

TP 20824 CSJ

REIVINDICACIONES

1. Un método para la limpieza de recipientes de vidrio, caracterizado porque comprende:
 - exponer un recipiente de vidrio a una solución cáustica acuosa que comprende un hidróxido metálico; y
 - enjuagar el recipiente de vidrio con una solución de enjuague que comprende un agente quelante de metal pesado, donde el agente quelante comprende al menos un grupo funcional amina, un grupo funcional ácido carboxílico, o un grupo funcional oxígeno-fosforoso, y la solución de enjuague tiene un pH que se encuentra en el rango de 4 a 11.
2. El método de la reivindicación 1, caracterizado porque la solución de enjuague además incluye un ácido.
3. El método de la reivindicación 1, caracterizado porque el hidróxido metálico es un hidróxido metálico alcalino.
4. El método de la reivindicación 3, caracterizado porque el hidróxido metálico alcalino es NaOH o KOH.
5. El método de la reivindicación 1, caracterizado porque la solución cáustica acuosa comprende de 1% a 5% en peso de hidróxido metálico.
6. El método de la reivindicación 5, caracterizado porque el hidróxido metálico alcalino es NaOH o KOH.
7. El método de la reivindicación 1, caracterizado porque el pH de la solución de enjuague se encuentra en el rango de 5 a 9.
8. El método de la reivindicación 1, caracterizado porque el pH de la solución de enjuague se encuentra en el rango de 6 a 8.

9. El método de la reivindicación 1, caracterizado porque la cantidad eficaz de agente quelante es una cantidad que reduce la concentración de metal pesado sobre la superficie del recipiente de vidrio que se limpia, o la concentración de metal pesado que se lixivia posteriormente desde la superficie del recipiente de vidrio que se limpia.

10. El método de la reivindicación 9, caracterizado porque la cantidad de agente quelante en la solución de enjuague es suficiente para proveer agente quelante libre en la solución de enjuague.

11. El método de la reivindicación 9, caracterizado porque la cantidad de agente quelante en la solución de enjuague es suficiente para proveer 1 ppm o más de agente quelante libre en la solución de enjuague.

12. El método de la reivindicación 9, caracterizado porque la cantidad de agente quelante en la solución de enjuague es suficiente para proveer 5 ppm o más de agente quelante libre en la solución de enjuague.

13. El método de la reivindicación 9, caracterizado porque la cantidad de agente quelante en la solución de enjuague es suficiente para proveer de 0,5 a 100 ppm de agente quelante libre en la solución de enjuague.

14. El método de la reivindicación 9, caracterizado porque la cantidad de agente quelante en la solución de enjuague es suficiente para proveer de 5 a 10 ppm de agente quelante libre en la solución de enjuague.

15. El método de la reivindicación 1, caracterizado porque la cantidad de agente quelante en la solución de enjuague varía de 0,0001% a 1% en peso.

16. El método de la reivindicación 1, caracterizado porque el agente quelante es EDTA, EGTA, NTA, DTPA, HEIDA, IDS, MGDA, ácido glucónico, 2,2'-bipiridilo, ácido fosfónico, fosfatos complejos, una mezcla de estos, o sus sales.

17. El método de la reivindicación 2, caracterizado porque el ácido es un ácido mono-, di- o policarboxílico.

18. El método de la reivindicación 2, caracterizado porque el ácido es ácido acético, oxálico, mélico, maleico, fumárico, tartárico, cítrico, aspártico, glutámico, succínico, una mezcla de cualquiera de dos o más de estos, o sus sales.

19. El método de la reivindicación 2, caracterizado porque el ácido es un quelador.

20. El método de la reivindicación 2, caracterizado porque la cantidad de ácido varía de 0,001% a 1,0% en peso.

21. El método de la reivindicación 1, caracterizado porque la solución de enjuague además comprende un regulador.