

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 3ª
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-130470- -00008-0000

Fecha: 2012-05-10 16:30:31 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 10

Señor Director
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 07130470
Asunto : Solicitud de patente para: "Un método para formar un recubrimiento enmascarado de raspado sobre una superficie de vidrio y una composición de enmascarado de raspado para depositar un recubrimiento de enmascarado de raspado sobre unas superficies de vidrio".
Solicitante : ARKEMA INC.
Fecha de solicitud: 10 de Diciembre de 2007.

1. Yo, Luz Clemencia de PAÉZ, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, D.C., identificada con la Cédula de ciudadanía N° 35.456.344 de Usaquén, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 00077 notificado por fijación en lista del 5 de enero de 2012. Mediante memorial radicado el 28 de marzo de 2012 solicité un plazo de treinta (30) días para dar respuesta a este oficio.

2. Mediante el Oficio No. 00077 se puso en conocimiento del solicitante el informe del examen de fondo que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la siguiente manera:

3. De la solicitud de patente:

Su Despacho enuncia:

- "El título no corresponde con el objeto de la solicitud".
- "Las reivindicaciones 1 y 11 no son claras porque: No definen adecuadamente las etapas del método de procesamiento de la solución de enmascarado".

NIT. 860.041.367-3

CAVELIER

ABOGADOS

- "Las reivindicaciones 10 y 14 no son claras porque: Presentan biocidas como elemento adicional de la composición de la invención el cual no se encuentra divulgada y soportada en la descripción como una modalidad específica de la invención".
- "La Descripción no es clara porque la información que contiene no permite que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda comprender el problema técnico y la solución aportada por la invención".

Con respecto a lo señalado por su Despacho, mi representada desea poner de presente lo siguiente:

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio como sustituto del anteriormente presentado. De tal manera que, las objeciones formuladas a este respecto quedan superadas respectivamente con las modificaciones realizadas de la siguiente manera:

- Se ha revisado la redacción del capítulo reivindicatorio, de acuerdo con las sugerencias del Señor Examinador, con el fin de hacer claridad sobre la materia que se solicita proteger y sobre el alcance de la misma.
- En particular, las reivindicaciones 1 y 12 han sido redactadas nuevamente con el fin de aclarar las etapas del método que se pretende proteger con la presente solicitud.
- En la reivindicación 12 ahora se especifica que la emulsión desestabilizante se selecciona de un ácido y material iónico polivalente. Los rangos de los elementos ácidos y polivalentes son divulgados en los ejemplos de la presente solicitud. En efecto, el ejemplo 2 muestra la aplicación de ácido cítrico en concentraciones entre 60ppm y 3840ppm y el ejemplo 1 muestra la adición de ácido cítrico a la emulsión en cantidades entre 50ppm hasta 1000ppm. Por lo tanto, el rango de desestabilizante divulgado en los ejemplos varía entre 50ppm a 3840ppm, tal como se recita en las reivindicaciones de la presente solicitud.
- Las reivindicaciones 10 y 14 no han sido incluidas en el nuevo pliego reivindicatorio.
- Con respecto a la objeción formulada al título de la presente solicitud, se pone de presente que el mismo ha sido modificado de la siguiente manera: "Un método para formar un recubrimiento enmascarado de raspado sobre una superficie de vidrio y una composición de enmascarado de raspado para depositar un

CAVELIER

ABOGADOS

recubrimiento de enmascarado de raspado sobre unas superficies de vidrio". De modo que, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

Así entonces, teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas al capítulo reivindicatorio consideramos que quedarían subsanadas las objeciones que por claridad hizo su Despacho ya que ahora, el nuevo capítulo reivindicatorio permite determinar el alcance de la protección reivindicada de manera concreta y compararla frente al estado del arte, de acuerdo con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486. Sin embargo, en el evento que el Despacho considere que una modificación adicional sea necesaria, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 45 inciso 2. de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementación o aclaración.

Ahora bien, con respecto a que la materia de invención reivindicada no se encuentran debidamente sustentadas en el pliego descriptivo y que la descripción no es clara, respetuosamente ponemos de presente que no compartimos la opinión del Señor Examinador por las siguientes razones:

El concepto de claridad de la descripción y de las reivindicaciones:

El concepto de claridad está consagrado en los artículos 28 y 30 de la Decisión 486:

At.28.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla".

Art.30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

De la cuidadosa lectura de estos artículos de la Decisión 486 se puede concluir que el cumplimiento del requisito de claridad, tanto de la descripción como de las reivindicaciones, está dirigido a que el Examinador esté en capacidad de comprender la invención y poder llevarla a cabo. Lo anterior, con el fin de que el Examinador pueda determinar el alcance del derecho solicitado, pueda determinar si la materia solicitada está incurso en una excepción de patentabilidad y finalmente, pueda efectuar sobre la solicitud de patente la correspondiente búsqueda de anterioridades.

En este sentido, el Manual Andino de Patentes ha señalado lo siguiente, refiriéndose a las reivindicaciones:

"Es fundamental que sean claras y concisas (art.30), para que:

- se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y
- puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente”.

Por lo tanto, es claro que la revisión con respecto al cumplimiento del requisito de claridad, tanto de la descripción como de las reivindicaciones, es un paso previo al estudio de fondo de la solicitud. En efecto, solamente si resulta posible para el Examinador comprender la invención y la forma como la misma puede ser llevada a cabo, el Examinador podrá determinar si la invención cae dentro de alguna de las excepciones de patentabilidad o si haciendo parte de la materia patentable no es posible otorgarle este privilegio por ausencia de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

En efecto, al momento de concluir que la materia reivindicada no es novedosa, su Despacho está tácitamente reconociendo que para el Examinador es claro en qué consiste la invención y cuál es el alcance de la protección solicitada, lo cual no resulta consistente como argumento para sustentar la falta de cumplimiento del requisito de claridad por cuanto la claridad es requisito sine qua non para que la invención puede ser estudiada de fondo. De modo que, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

4. Nivel inventivo.

Su Despacho concluye que los documentos US 4525425 (D1) y GB 943609 (D2) afectan el nivel inventivo de la presente solicitud de patente. Con respecto a lo señalado por su Despacho mi representada desea señalar lo siguiente:

De acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486:

“Artículo 18.- 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”.

De lo anterior, es claro que para determinar si una invención es inventiva o no, el examinador debe determinar si la misma se deriva de manera obvia a partir del estado de la técnica.

El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos dentro del campo de la invención que hayan sido publicados por cualquier medio, antes de la fecha de solicitud de la invención o de la prioridad reivindicada. A pesar de que esta búsqueda de anterioridades se realiza a posteriori, es decir, tomando como punto de partida la invención y la forma como efectivamente se solucionó el problema técnico, al realizar la evaluación de nivel inventivo el

examinador debe ponerse en el lugar del inventor al momento de realizar la invención junto con los conocimientos técnicos existentes al momento de la solicitud con el fin de entender el esfuerzo y análisis que dicho inventor requirió para resolver el problema técnico planteado. Lo anterior, por cuanto si la invención es analizada con los avances tecnológicos hoy conocidos y adicionalmente se toma como punto de partida la forma como efectivamente se solucionó el problema técnico, la invención en todos los casos le resultará obvia y evidente.

Así entonces, es posible concluir que para ser pertinentes en la evaluación de nivel inventivo de la presente invención, los documentos citados deberían revelar sugerencias y enseñanzas claras para el técnico en la materia que lo lleven a obtenerla. Para este fin, el Señor Examinador debe examinar si, de conformidad con dichos documentos (el estado de la técnica más próximo), una persona versada en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados obtenidos por dicha invención.

Ahora bien, con el fin de demostrar que los argumentos esgrimidos por el Señor Examinador no resultan de recibo en el presente caso, toda vez que sus conclusiones no son adecuadas frente a la metodología que debe adelantarse para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente, mi representada desea poner de presente lo siguiente:

A diferencia de la presente solicitud de patente, el documento D1 no divulga la aplicación de un recubrimiento enmascarado de raspado sobre superficies de vidrio por medio de una emulsión que es desestabilizada. D1 divulga la aplicación de agua y repelente de aceite de óxido metálico a una superficie por medio de dos etapas. La primera etapa incluye 1 aplicación de un óxido metálico sobre una superficie frotando una suspensión de óxido metálico precipitado en agua sobre la superficie hasta que el agua se evapora (ver columna 2, líneas 28-32). Luego, un material orgánico es aplicado a la superficie. Este documento no divulga el uso de un aceite en una emulsión de agua con el fin de aplicar un recubrimiento enmascarado de raspado. Adicionalmente, D1 no enseña o sugiere el uso de un desestabilizador de emulsión para romper una emulsión de aceite en agua sobre una superficie de vidrio de forma controlada.

De otro lado, el documento D2 divulga mejoras en el rompimiento de emulsiones. Sin embargo, dicho documento no enseña o sugiere la aplicación de un recubrimiento enmascarado de raspado sobre una superficie de vidrio en forma de una emulsión de aceite en agua en la cual el rompimiento de la emulsión es altamente controlada.

Así entonces, debido a que ninguno de los documentos D1 y D2 citados por su Despacho enseña o sugiere el uso de un desestabilizador de emulsión en combinación con un aceite de enmascaramiento en una emulsión de aceite en agua para formar un recubrimiento enmascarado

de raspado, es claro que las enseñanzas de las anterioridades citadas por su Despacho no llevan a un técnico versado en la materia a obtener la presente invención ya que no revelan o enseñan por si solas o combinadas las características técnicas esenciales relacionadas con la misma. Lo anterior si se tiene en cuenta que para el estudio de nivel inventivo el Examinador no puede adoptar la posición de un inventor y que además no puede partir de la solución dada sino simplemente de lo que expresamente revelen el o los documentos más cercanos del estado del arte, que en el presente caso son D1 y D2.

5. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se continúe con su tramitación.

6. Anexos:

- Nuevo pliego reivindicatorio correspondiente a la solicitud inicial, conformado por doce (12) reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. N° 35.456.344
T.P.A. No. 23.555

COLO-14567-841-001-3
MGM\MGM\ID-216086\WPC14567
No. M-2012-216086\MGM



Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1

SOLICITUD DE:

- ☐ Corrección de Error Material
- ☒ Modificación a una solicitud

2

SOLICITANTE

Nombre: ARKEMA INC.
Sociedad constituida y existente bajo las leyes del Estado de Pennsylvania, Estados Unidos de América.

Dirección: 2000 Market Street,
Philadelphia,
Pennsylvania 19103-3222,
Estados Unidos de América

Domicilio: Philadelphia,
Pennsylvania 19103-3222,
Estados Unidos de América

Teléfono: 347 36 11 **Fax:** 211 86 50
E-mail: clientes@cavelier.com

IDENTIFICACION

C.C. ☐ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐
Número: _____

3

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: Luz Clemencia de PAEZ

Dirección: Carrera 4ª No. 72-35

Teléfono: 347 36 11 **Fax:** 217 92 11
E-mail: cavelier@cavelier.com

IDENTIFICACION

C.C. ☒ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐
Número: 35.456.344 TP 23.555

4

Número de expediente: 07.130.470

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 12 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

6

Comprobante de pago No. _____ Fecha: _____

7

Anexos

- ☐ Comprobante de pago de la tasa por \$120.000.00, por concepto de modificaciones.
- ☐ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por.
- ☐ Poderes, si fuere el caso
- ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.
- ☐ Copia auténtica de la sustitución que del poder otorgado por la Sociedad Solicitante hizo el Doctor EMILIO FERRERO a mi favor, y para lo cual solicito me sea reconocida personería para continuar con el trámite del asunto de la referencia.

8

NOMBRE:

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

FIRMA:

Luz Clemencia de Paez

C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. 23.555

MGM

REIVINDICACIONES

1. Un método para formar un recubrimiento enmascarado de raspado sobre una superficie de vidrio que comprende:

Aplicar a la superficie de vidrio una emulsión de enmascarado de raspado que comprende una emulsión o dispersión de aceite en agua de un aceite en agua en donde el aceite se encuentra en una cantidad de 3% a 20% por peso con base en el peso total de la emulsión de enmascarado de raspado; y

Mezclar entre 50 a 3840 partes por millón de un desestabilizador de emulsión seleccionado del grupo que consiste de ácidos y materiales iónicos polivalentes con dicha emulsión de enmascarado de raspado, por medio de la cual dicha emulsión o dispersión de aceite en agua se desestabiliza después de contactar dicha superficie de vidrio; depositando así dicho aceite sobre dicha superficie de vidrio formando un recubrimiento enmascarado de raspado.

2. El método de la reivindicación 1 en donde dicha mezcla ocurre antes de la aplicación de la composición de enmascarado de raspado en la superficie de vidrio.
3. El método de la reivindicación 1 en donde dicha mezcla ocurre sobre la superficie de vidrio.
4. El método de la reivindicación 3 en donde dicho desestabilizador de emulsión se aplica a la superficie de vidrio antes de la aplicación de la composición de enmascarado de raspado.
5. El método de la reivindicación 3 en donde dicho desestabilizador de emulsión se aplica a la superficie de vidrio simultáneamente con dicha composición de enmascarado de raspado.
6. El método de la reivindicación 3 en donde dicho desestabilizador de emulsión se aplica a la superficie de vidrio después de la aplicación de la composición de enmascarado de raspado.

7. El método de la reivindicación 1 en donde dicho recubrimiento de enmascarado de raspado se aplica por vía de medios de aplicación de pulverizado, inmersión o contacto.

8. El método de la reivindicación 1 en donde dicho ácido se selecciona del grupo de ácido cítrico, ácido láctico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y mezclas de éstos.

9. El método de la reivindicación 1 en donde dichos materiales iónicos polivalentes se seleccionan del grupo que consiste de sales de calcio, hierro, sodio, magnesio o mezclas de éstos.

10. Una composición de enmascarado de raspado para depositar un recubrimiento de enmascarado de raspado sobre unas superficies de vidrio que comprenden

Una emulsión de enmascarado de raspado que comprende una fase de aceite en una fase continua de agua en donde el aceite se encuentra en una cantidad de 3% a 20% por peso con base en el peso total de la emulsión de enmascarado de raspado; y entre 50 a 3840 partes por millón de un desestabilizador de emulsión, con base en el peso total de la emulsión de enmascarado de raspado, dicho desestabilizador de emulsión seleccionado de un ácido o un material iónico polivalente.

11. La composición de la reivindicación 10 en donde dicho ácido se selecciona del grupo de ácido cítrico, ácido láctico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y mezclas de éstos.

12. La composición de la reivindicación 10 en donde dichos materiales iónicos polivalentes se seleccionan del grupo que consiste de sales de calcio, hierro, sodio, magnesio o mezclas de éstos.