

CAVELIER

ABOGADOS

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-130470- -00011-0000

Fecha: 2012-11-06 17:19:47 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 14

Referencia : Expediente No. **07.130.470**
Asunto : REGISTRO - PATENTE PCT SCRATCH MASKING
COATING FOR GLASS CONTAINERS
Solicitante : ARKEMA INC.
Fecha solicitud : 10 de diciembre de 2007

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **11410** notificado por fijación en lista del 29 de junio de 2012.

2. Mediante memorial radicado el día 20 de septiembre de 2012 solicité plazo de treinta (30) días para atender el oficio No. **11410**.

3. Mediante oficio No. **11410** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio son las siguientes:

3.1 De la solicitud de patente

3.1.1 Reivindicaciones

De manera resumida, el Examinador ha expuesto lo siguiente:

- Reivindicaciones 1 y 10: no son claras porque no indican las características técnicas de los agentes que permiten la emulsión.

- Reivindicación 1: no es clara debido al empleo de la expresión *'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'*, la cual es considerada un resultado a alcanzar.
- El pliego reivindicatorio no es conciso porque no se conoce el efecto que tienen los agentes surfactantes sobre la emulsión.

3.1.2 Descripción

Se sugiere indicar en los ejemplos dónde se emplea Opticoat®, la cantidad que contiene de emulsificadores y el efecto que tiene sobre el recubrimiento.

3.2 Análisis de patentabilidad

3.2.1 Nivel inventivo

Para la evaluación de este requerimiento se han citado los documentos D1: US 5346544, D2: GB 943609, D3: US 6060555 y D4: US 5635112.

El Examinador considera que la combinación de las enseñanzas de D1 y D2 hace obvias las reivindicaciones 1, 2, 7, 9, 10 y 12 que la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D3 hace obvias las reivindicaciones 3 a 6 y que la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D4 hace obvia las reivindicaciones 8 y 11.

4. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

4.1 Modificación de una solicitud en trámite

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, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 10 reivindicaciones.

Así, siguiendo las amables sugerencias del Examinador se han introducido las siguientes modificaciones al pliego reivindicatorio:

- Se ha incluido el contenido de las reivindicaciones 8, 9 y 10 en la reivindicación 1, para definir con claridad los componentes empleados en el método. Igualmente se definen los emulsificadores específicos según el contenido de la descripción, páginas 8 y 9.
- No se incluye la expresión señalada en la reivindicación 1.
- La reivindicación 8 (anterior reivindicación 10) fue modificada de conformidad con la nueva reivindicación 1.

Por todo lo anterior, se considera que las reivindicaciones se presentan en concordancia con las disposiciones actuales y que las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión de estos capítulos se ven superadas.

No obstante, teniendo en cuenta los comentarios del Examinador respecto a la invención y a los ejemplos de la descripción, se desea manifestar lo siguiente:

La presente invención está dirigida a un método para recubrir contenedores de vidrio tales como botellas, que se adapta a una variedad de superficies de botella y condiciones de aplicación. El recubrimiento de la presente invención se aplica como una emulsión de aceite en agua que provee flexibilidad en el manejo minimizando los problemas asociados. En la presente invención, una emulsión de aceite en agua es tratada para que la emulsión se desestabilice o rompa de manera controlada. La desestabilización o rompimiento se inicia con la adición de un rompedor a la emulsión en una cantidad suficiente para proveer el rompimiento de la emulsión en el momento deseado. El rompedor de la emulsión puede ser: i) adicionado a la emulsión rápidamente antes de ser aplicada a la superficie de vidrio, o ii) aplicado a la superficie de vidrio como solución separada, antes o después de aplicar la emulsión. Así, los dos componentes "reaccionan" sobre la superficie de vidrio para romper la emulsión a la velocidad deseada, como es determinado por el sistema específico a ser tratado. Por ejemplo, el desestabilizador puede ser mezclado con la emulsión antes de que la mezcla sea aplicada al vidrio, o la "mezcla" puede darse sobre la superficie del vidrio cuando la emulsión y el desestabilizador son aplicados por separado, en cualquier orden.

Un recubrimiento de enmascarado (como se reivindica en la presente solicitud) es diferente de un recubrimiento protector. Un recubrimiento de enmascarado raspa el vidrio para lograr que éste parezca nuevo mientras que un recubrimiento protector protege una superficie de vidrio del raspado. En la presente invención, los materiales iónicos polivalentes actúan como desestabilizadores de la emulsión reivindicada para permitir que el recubrimiento sea

depositado sobre el vidrio bajo condiciones no ideales, tal como condiciones húmedas. Sin el ácido, la emulsión probablemente lave el vidrio. Adicionalmente, el uso de un rompedor de emulsión separado permite controlar la aplicación de la fase de aceite del recubrimiento para enmascarado. La cantidad de rompedor de emulsión empleado y/o el tiempo de su aplicación permiten que el proceso de aplicación se adapte rápidamente para variar las condiciones de proceso tal como la temperatura y la humedad.

Tal como se explica en la descripción de la solicitud, el rompedor de emulsión puede ser adicionado a la emulsión antes de la aplicación a la superficie del vidrio o aplicada a la superficie del vidrio como solución separada.

Por lo anterior, solicitamos atentamente tener en cuenta esta información, la cual busca aclarar el efecto logrado con el recubrimiento de enmascarado de raspado de la presente solicitud.

4.2 Argumentos a favor del nivel inventivo de la solicitud

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

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.

Consecuentemente, una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

Respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expuesto en la Interpretación Prejudicial del proceso 13-IP-2010:

"En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado".

[señalado fuera del texto]

Por lo anterior, se entiende que para que una persona medianamente versada en la materia pudiera derivar de manera obvia una invención, requeriría simplemente aplicar sus conocimientos técnicos. En contraste, todo aquello que va más allá de la simple aplicación de los conocimientos técnicos y que no ha sido revelado en el estado de la técnica, debe ser considerado inventivo.

Ahora bien, respetuosamente nos apartamos de la opinión del Examinador y consideramos que la presente solicitud sí cumple con el requerimiento de nivel inventivo como se demuestra a continuación:

El documento D1 **no** revela en el ejemplo 1 y en la columna 2, línea 5 a columna 3, línea 22, el empleo de un rompedor de emulsión ácido para romper una emulsión de aceite en agua o una dispersión y para depositar la fase de aceite (recubrimiento de enmascarado de raspado) sobre la superficie de una botella. En D1, el recubrimiento es un triglicérido de ácido graso de cadena media que puede ser obtenido por medio de la esterificación de tres grupos hidroxilo de glicerina con 3 moles de un ácido graso de cadena media (tal como ácido caprílico, ácido cáprico y ácido láurico, columna 2, línea 31). Por lo tanto, el "ácido" en D1 es realmente empleado para formar el recubrimiento de triglicérido en una reacción química. El triglicérido puede entonces ser aplicado como un recubrimiento de enmascarado de raspado en una emulsión. D1 no revela así un método para controlar el rompimiento de la emulsión sino un secado a largo plazo (ver columna 3, línea 61, columna 5, línea 39 y columna 8, línea 19). D1 no revela el empleo de un rompedor de emulsión para desestabilizar una emulsión de aceite en agua en donde la fase de aceite es un recubrimiento de enmascarado de raspado. D1 revela romper la emulsión para aplicar el recubrimiento mediante evaporación de la fase acuosa debido al secado.

Por su parte, el documento D2 se relaciona con emulsiones rompedoras útiles para romper emulsiones de aceite en agua. Sin embargo, D2 no revela un proceso en donde un

desestabilizador de emulsión es mezclado con un recubrimiento de enmascarado para una emulsión de aceite en agua con el fin de romper la emulsión y formar un recubrimiento de enmascarado de raspado sobre una superficie de vidrio, como se recita en la reivindicación 1. El proceso revelado en D2 no revela o sugiere el empleo de un desestabilizador de emulsión para desestabilizar la emulsión de aceite en agua como se define en las reivindicaciones de la presente solicitud, las cuales están dirigidas a superficies de vidrio.

Por otra parte, el documento D3 se relaciona con un recubrimiento para techos iónico basado en látex, en donde una superficie superior del recubrimiento para techo es tratada con un catalizador iónico mediante el cual la superficie superior de dicho recubrimiento para techos se coagula inmediatamente formando una superficie delgada e impermeable al agua sobre dicho recubrimiento de techo y las porciones inferiores de dicho recubrimiento de techo se coagulan y unen al techo subyacente, de manera normal. D3 no enseña entonces un proceso en donde un desestabilizador de emulsión es mezclado con un recubrimiento de enmascarado de raspado para una emulsión de aceite en agua, como recita la reivindicación 1. D3 lo que revela es un proceso para formar una capa separada, sólo sobre la superficie de un recubrimiento de techo.

El proceso revelado en D3 no revela o sugiere el empleo de un desestabilizador de emulsión para desestabilizar la emulsión de aceite en agua como se define en las reivindicaciones de la presente solicitud, las cuales están dirigidas a superficies de vidrio.

El documento D3 está dirigido a mezclas de masilla que se pueden pulverizar y que contienen una emulsión de látex acrílico. No existen enseñanzas o sugerencias que indiquen que dichas mezclas incluyan poliolefinas, aceites de parafina y/o ésteres de ácido grado de hasta 40 átomos de carbono, como se recita en las reivindicaciones de la presente solicitud. El proceso de la presente solicitud mezcla el desestabilizador con la emulsión de manera que ésta se rompa sobre la superficie del vidrio y deposite el recubrimiento de enmascarado de raspado sobre la misma como un recubrimiento.

Finalmente, el documento D4 revela un proceso en donde no se sugiere o enseña el empleo de un desestabilizador de emulsión con el fin de desestabilizar la emulsión de aceite en agua, como se define en las reivindicaciones de la presente solicitud. D4 revela que se puede emplear un ácido como rompedor de emulsión debido a su capacidad para convertir el ión carboxilo (del surfactante empleado para formar la emulsión) a ácido carboxílico y que los agentes químicos coagulantes podrían igualmente actuar mediante un mecanismo similar que se relaciona con los grupos carboxilo del surfactante. La emulsión de aceite en agua de la

presente solicitud, sin embargo, emplea emulsificadores iónicos y no iónicos, los cuales no contienen grupos carboxílicos.

Una persona medianamente versada en la materia no podría entonces tener ninguna expectativa razonable de que las sales de metal enseñadas en D4 podrían funcionar como desestabilizadores de emulsión cuando son combinados con una emulsión de una poliolefina o de un éster de ácido grado, la cual es emulsificada con un emulsificador no iónico.

En vista de lo anterior, es posible establecer que la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D2, D1 y D3 y D1 y D4 no hace obvia la presente invención, toda vez que ninguno de estos documentos revela o sugiere un proceso en donde un desestabilizador de emulsión es mezclado con un recubrimiento de enmascarado de raspado para una emulsión de aceite en agua, con el fin de romper la emulsión y formar un recubrimiento de enmascarado de raspado sobre la superficie de vidrio.

Respecto a la presente invención, es relevante mencionar que el mérito investigativo proporcionado ha sido reconocido por diferentes oficinas de patentes del mundo, las cuales han otorgado el privilegio de patente. La presente invención ha sido entonces reconocida como patentable en los siguientes países: Argentina, China, México, Nigeria, Rusia, Singapur, Tanzania, Ucrania, Zimbabue y Japón.

4.3 Conclusión

Con las modificaciones y argumentos acá presentados, se superan las objeciones formuladas por el Examinador en el oficio No. 11410.

5. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente para las reivindicaciones 1 a 10. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 11410, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

6. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 10 reivindicaciones
- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

 COLO-14567-0841-001-3
JMS\JMS\ID-229372\WPC14567
No. M-2012-229372\JMS

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
---	--

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material	☒ Modificación a una Solicitud en trámite
☒ Patente de Invención	
☐ Patente de Modelo de Utilidad	
☐ Registro de Diseño Industrial	
☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados	

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒

ARKEMA INC.

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Estados Unidos de América	2000 Market Street, Pennsylvania 19103-3222	Philadelphia
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
clientes@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre De Páez Luz Clemencia	Documento de identificación C.C. 35.456.344	Tarjeta profesional T.P.A. 23.555
---	--	--------------------------------------

Dirección y domicilio	Ciudad	
Carrera 4ª No. 72 -35	Bogotá	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
cavelier@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general.

4. Datos del trámite**Corrección:****Expediente No 07.130.470****Aparece****Debe ser****Modificación:****Modificación al capítulo reivindicatorio.**

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 10 reivindicaciones y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas. Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

**Modificación al capítulo descriptivo.****Modificación al resumen.****Modificación a los dibujos.****Modificación al solicitante.****5. Anexos****Poder, si fuere el caso.****Documento que contiene las modificaciones o correcciones.****Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.**



6. Firma	
Nombre y apellidos	Firma
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

on JMSINCAWPC14567IID-229429

REIVINDICACIONES

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

(A) Aplicar a la superficie de vidrio una emulsión de enmascarado de raspado que comprende una emulsión o dispersión de aceite en agua, en donde la emulsión o dispersión se prepara empleando un emulsificador no iónico, catiónico o aniónico, en donde el aceite se encuentra en una cantidad de 3% a 20% en peso con base en el peso total de la emulsión de enmascarado de raspado, en donde dicho aceite se selecciona del grupo que consiste de poliolefinas, aceites de parafina, ésteres de ácido graso de hasta 40 átomos de carbono y mezclas de los mismos y en donde el emulsificador se selecciona del grupo que consiste de alcoholes etoxilados, ácidos etoxilados y ésteres etoxilados; y

(B) Mezclar entre 50 y 3840 partes por millón basado en el peso total de la emulsión de enmascarado de raspado, de un desestabilizador de emulsión seleccionado del grupo que consiste de ácidos, materiales iónicos polivalentes o mezclas de los mismos, con dicha emulsión de enmascarado de raspado,

en donde dichos ácidos se seleccionan del grupo que consiste de ácido cítrico, ácido láctico, ácido acético, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico o mezclas de los mismos y dichos materiales iónicos polivalentes se seleccionan del grupo que consiste de sales de calcio, hierro, sodio, magnesio y mezclas de los mismos.

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 emulsión 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 emulsión 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 emulsión 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. Una composición de enmascarado de raspado para depositar un recubrimiento de enmascarado de raspado sobre una superficie de vidrio que comprende:

una emulsión de enmascarado de raspado que comprende una fase de aceite emulsificada o dispersa en una fase continua de agua y en un emulsificador no iónico, catiónico o aniónico, en donde dicho el aceite se encuentra en una cantidad de 3% a 20% en peso con base en el peso total de la emulsión de enmascarado de raspado en peso con base en el peso total de la emulsión de enmascarado de raspado, en donde dicho aceite se selecciona del grupo que consiste de poliolefinas, aceites de parafina, ésteres de ácido graso de hasta 40 átomos de carbono y mezclas de los mismos, en donde la fase de aceite es emulsificada o dispersa en la fase continua de agua empleando por lo menos uno de dichos emulsificadores; y una composición desestabilizadora que comprende un ácido o un material iónico polivalente,

en donde dicho ácido se selecciona del grupo que consiste de ácido cítrico, ácido láctico, ácido acético, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y mezclas de los mismos,

en donde dicho material iónico polivalente se selecciona del grupo que consiste de sales de calcio, hierro, sodio, magnesio y mezclas de los mismos; y

en donde la composición desestabilizadora está presente en una cantidad que desestabiliza o rompe la emulsión de enmascarado de raspado, resultando en la deposición del aceite sobre dicha superficie de vidrio.

9. La composición de la reivindicación 8, en donde el ácido o el material iónico polivalente está presente en la composición de enmascarado de raspado en una cantidad de 25 partes por millón a 3840 partes por millón, basado en el peso total de la emulsión de enmascarado de raspado.

10. La composición de la reivindicación 8, en donde el emulsificador es seleccionado del grupo que consiste de alcoholes etoxilados, ácidos etoxilados y ésteres etoxilados.