

TRATADO SOBRE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE PATENTES

De
LA ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL ENCARGADA
DEL EXAMEN PRELIMINAR (IPEA, por su sigla en inglés)

Para
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH
Patent & License Management Chemicals
Industriepark Höchst, G 860
D-65926 Frankfurt am Main
ALEMANIA

PCT

NOTIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL REPORTE INTERNACIONAL PRELIMINAR DE PATENTABILIDAD

(Regla 71.1 del PCT)

[Sellado Julio 11 de 2016]

Fecha de expedición **01. 07. 2016**
(día/mes/año)

Archivo de referencia del solicitante o del agente
2014DE415

NOTIFICACIÓN IMPORTANTE

Solicitud Internacional No. PCT/EP2015/065931	Fecha de solicitud internacional (día/mes/año) 13. 07. 2015	Fecha de prioridad (día/mes/año) 13. 08. 2014
---	---	---

Solicitante
Clariant International Ltd.

- Se notifica al solicitante que la Administración encargada del examen preliminar internacional ha emitido el informe de examen preliminar internacional para la solicitud internacional y se lo transmite adjunto, acompañado, si procede, de sus anexos.
- Se transmite una copia del presente informe y, si procede, de sus anexos, a la Oficina Internacional para comunicación a todas las Oficinas elegidas.
- Si alguna Oficina elegida lo exige, la Oficina Internacional realizará una traducción en inglés del informe (con exclusión de sus anexos) y la transmitirá a las Oficinas interesadas.
- RECORDATORIO**

Para iniciar la fase nacional ante cada Oficina elegida, el solicitante debe cumplir ciertos actos (presentación de traducción y pago de las tasas nacionales) en el plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad (o más tarde por lo que respecta a ciertas Oficinas) (Artículo 39.1)) (véase también el recordatorio enviado por la Oficina Internacional en el formulario PCT/IB/301).

Cuando deba entregarse una traducción de la solicitud internacional a una Oficina elegida, se incluirá la traducción de cualquier anexo del informe de examen preliminar internacional. Corresponde al solicitante preparar la traducción en cuestión y entregarla directamente a cada Oficina elegida interesada.

Para más amplios detalles en lo relativo a los plazos aplicables y las exigencias de las Oficinas elegidas, véase el Volumen II de la Guía del Solicitante PCT.

Se llama la atención del solicitante sobre el Artículo 33.5 que prevé que los criterios de novedad, actividad inventiva y de aplicación industrial definidos en el Artículo 33.2 a 4 sólo servirán a los efectos del examen preliminar internacional, y que "todo Estado contratante puede aplicar criterios adicionales o diferentes al objeto de decidir, en ese Estado, si la invención es patentable o no" (véase también el Artículo 27.5). Tales criterios adicionales pueden afectar, por ejemplo, a las excepciones de patentabilidad, requisitos específicos relativos a la divulgación, la claridad de las reivindicaciones o sobre la cuestión de si las reivindicaciones se fundan en la descripción.

Nombre y dirección de correo de la
Administración internacional encargada del
examen preliminar



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0
Fax: +49 89 2399 - 4465

Funcionario autorizado

Laudurner, Yvan

Teléfono No. +49 89 2399-7913



TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

PCT

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD

(Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de Patentes)

Referencia del expediente del solicitante o del mandatario 2014DE415	PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN Véase formulario PCT/IPEA/416	
Solicitud internacional N° PCT/EP2015/065931	Fecha de presentación internacional (día/mes/año) 13.07.2015	Fecha de prioridad (día/mes/año) 13.08.2014
Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o a la vez clasificación nacional e CIP INV. C09D5/00		
Solicitante Clariant International Ltd.		

1. El presente informe preliminar internacional sobre patentabilidad, se establece por esta Administración encargada del examen preliminar internacional según el Artículo 35 y se transmite al solicitante conforme al Artículo 36. 2. Este INFORME comprende <u>5</u> hojas, incluida la presente hoja de portada. 3. Este informe también contiene ANEXOS, que comprenden: a. ☒ (remitido al solicitante y a la Oficina Internacional) un total de <u>5</u> hojas. descritas a continuación: ☒ hojas de la descripción, las reivindicaciones y/o los dibujos que han sido modificadas, y/u hojas que contienen rectificaciones autorizadas por esta Administración, a menos que estas hojas hubieran sido reemplazadas o canceladas, y cualquier escrito de acompañamiento (véase Reglas 46.5, 66.8, 70.16, 91.2 y la Instrucción Administrativa 607 del PCT). ☐ hojas que contienen rectificaciones no tomadas en cuenta por esta Administración porque no estuvieran disponibles en el momento en el que esta Administración comenzó a elaborar este informe, así como los escritos de acompañamiento (Reglas 66.4bis, 70.2.e), 70.16 y 91.2) ☐ hojas de reemplazo y escritos de acompañamiento, que esta Administración considera que, o bien contienen una modificación que se extiende más allá de lo divulgado en la solicitud internacional tal y como fue inicialmente presentada, o bien las hojas de reemplazo no se acompañaron de un escrito indicando la base para la modificación en la solicitud tal y como se presentó, según se indica en el punto 4 del Recuadro I y en el Recuadro Suplementario (véase Regla 70.16.b)). b. ☐ (remitido únicamente a la Oficina Internacional) un total de (indicar tipo y número de soporte(s) electrónico(s)), que contienen una lista de secuencias, en formato de archivo de texto según Anexo C/ST.25, como se indica en el Recuadro Suplementario relativo a listas de secuencias (ver párrafo 3ero del Anexo C de las Instrucciones Administrativas).	
4. El presente informe contiene indicaciones relativas a los puntos siguientes: ☒ Recuadro I Base de este informe ☐ Recuadro II Prioridad ☐ Recuadro III No formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial ☐ Recuadro IV Falta de unidad de invención ☒ Recuadro V Declaración motivada según el Artículo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración ☐ Recuadro VI Ciertos documentos citados ☐ Recuadro VII Defectos en la solicitud internacional ☐ Recuadro VIII Observaciones relativas a la solicitud internacional	
Fecha de presentación de la solicitud de examen preliminar internacional 07.09.2015	Fecha de finalización del presente informe 01.07.2016
Nombre y dirección postal de la Administración encargada del examen preliminar internacional  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Fax: +49 89 2399 - 4465	Funcionario autorizado Glomm, Bernhard Tel. +49 89 2399-7158 

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE
PATENTABILIDAD

Solicitud internacional N°
PCT/EP2015/065931

Recuadro I. Base de este informe

1. Por lo que respecta al **idioma**, este informe se ha establecido sobre la base de:
☒ la solicitud internacional en el idioma en el cual se depositó
☐ una traducción de la solicitud internacional al siguiente idioma _____, que es el de una traducción proporcionada a los fines de:
☐ búsqueda internacional (según Reglas 12.3.a) y 23.1.b))
☐ publicación de la solicitud internacional (según Regla 12.4.a))
☐ examen preliminar internacional (según Reglas 55.2.a) y/o 55.3.a) y b))
2. Por lo que respecta a los **elementos** de la solicitud internacional, esta opinión se ha establecido sobre la base de *(las hojas de reemplazo que hayan sido enviadas a la Oficina Receptora en respuesta a un requerimiento según el Artículo 14 se las denomina en este informe como "inicialmente presentadas" y no se anexan al informe)*:

la descripción, páginas

1-15 tal como se presentaron/enviaron inicialmente

las reivindicaciones, números

1-20 presentadas en fecha

26-02-2016

☐ una lista de secuencias - ver Recuadro Suplementario relativo a listas de secuencias

3. ☐ Las modificaciones ha ocasionado la anulación de:
☐ la descripción, páginas
☐ las reivindicaciones, Nos.
☐ los dibujos, hojas/fig.
☐ la lista de secuencias (*precisar*):
4. ☐ Esta opinión se ha establecido como si (algunas de) las modificaciones listadas más abajo no se hubieran realizado ya que, o bien se considera que van más allá de la divulgación de la invención tal como fue presentada, o bien no se acompañaron de una carta indicando la base para las modificaciones en la solicitud tal y como se presentó, como se indica en el Recuadro Suplementario (Regla 70.2.c) y c-bis)).
☐ la descripción, páginas
☐ las reivindicaciones, Nos.
☐ los dibujos, hojas/fig.
☐ la lista de secuencias (*precisar*):
5. ☐ Esta opinión se ha establecido:
☐ tomando en consideración la **rectificación de un error evidente** autorizado por o notificado a esta Administración según la Regla 91 (Reglas 66.1.d-bis) y 70.2.e)).
☐ sin tomar en consideración la **rectificación de un error evidente** autorizado por o notificado a esta Administración según la Regla 91 (Reglas 66.4bis y 70.2.e)).

6. ☒ Por lo que respecta a las búsquedas complementarias (Reglas 66.1ter y 70.2.f):
- ☒ esta Administración ha realizado una búsqueda complementaria el 21.06.2016 (todo los documentos identificados están en búsqueda complementaria están en la listas de búsqueda más arriba.
 - ☐ se han recuperado documentos adicionales durante la búsqueda complementaria
 - ☐ esta Administración no ha realizado búsqueda complementaria por considerar que no sería de utilidad.
7. ☐ El(los) informe(s) de búsqueda internacional suplementario(s) emitido(s) por la Administración(es) de Búsqueda Internacional han sido recibidos y tomados en consideración para establecer esta opinión (Regla 45bis.8.b) y c))

* Si se utiliza el punto 4, algunas o todas estas páginas pueden llevar el sello de "sustituida"

- ☐ Las modificaciones ha ocasionado la anulación de:
- ☐ la descripción, páginas
 - ☐ las reivindicaciones, Nos.
 - ☐ los dibujos, hojas/fig.
 - ☐ la lista de secuencias (*precisar*):

Recuadro V. Declaración motivada según el Artículo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

1. Declaración

Novedad (N)	SI: Reivindicaciones	<u>1-20</u>
	NO: Reivindicaciones	
Nivel inventivo (NI)	SI: Reivindicaciones	<u>1-20</u>
	NO: Reivindicaciones	
Aplicación industrial (AI)	SI: Reivindicaciones	<u>1-20</u>
	NO: Reivindicaciones	

2. Citas y explicaciones (Regla 70.7):

Véase recuadro suplementario

Ítem V.

Referencias contempladas:

- D1 WO 2005/016976 A2 (ALBRIGHT ROBERT L [US]) 24. Febrero 2005
 (2005-02-24)
- D2 WO 99/19083 A1 (HENKEL CORP [US]; GOOOREAU BRUCE H [US];
 PRESCOTT THOMAS J [US]) 22. Abril 1999 (1999-04-22)

1. Novedad (Art. 33 (2) PCT)

En la presente reivindicación independiente 1, la cual es la más amplia de las reivindicaciones, da a conocer una dispersión que contiene (A) al menos un compuesto de acuerdo con la fórmula química general (I); (B) un aglutinante polimérico, que es un homopolímero o un copolímero de monómeros olefinicamente insaturados; y (C) agua.

Ninguna de las anteriores referencias D1 o D2 da a conocer una dispersión de este tipo que tenga todas las características técnicas reclamadas en la reivindicación independiente 1, la cual es la reivindicación más amplia de la presente solicitud.

En particular, el compuesto de acuerdo con la fórmula general (I) de acuerdo con la característica (A) de la reivindicación 1 de la presente solicitud no es descrita por ninguna de las referencias mencionadas anteriormente D1 o D2, cuyos correspondientes compuestos del arte previo difieren estructuralmente, específicamente con respecto a la definición del radical R¹, de la definition de acuerdo con la citada fórmula (I).

Por lo tanto, el objeto de la solicitud es novedoso (Art. 33 (2) PCT).

2. Actividad inventiva (Art. 33 (3) PCT)

En reconocimiento de los documentos adicionales aportados por el solicitante el 26/02/2016, recibidos el 03/03/2016, con respecto a la mejora sorprendente en la resistencia a la abrasión en húmedo, la cual se logra en superficies tratadas con la disepersión de acuerdo a la invención, y en particular, en el contexto de las realizaciones ejemplificadas en la descripción (ver tablas 3 y 4 en las páginas 13 y 14 de la descripción, tercera y cuarta columna a la derecha), se reconoce también la actividad inventiva de la materia de la solicitud (Art . 33 (3) del PCT).

Dr. Klaus Mikulecky
European Patent Attorney
c/o Clariant Produkte (Deutschland) GmbH

Patent & License Management
Industriepark Höchst / G 860
65926 Frankfurt am Main

Telefono: 069 - 305 - 38 599
Fax: 069 - 305 - 38 465

Oficina Europea de Patentes
Bob-van-Benthen-Platz 1

80469 München

EPO - Munich
82
03 Marzo 2016

Remitente
Dr. K. Mikulecky /rh

Fecha
26.02.2016

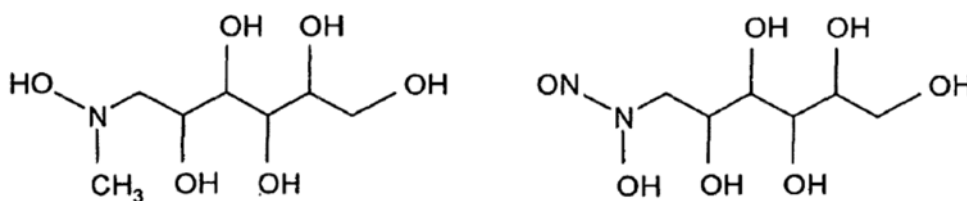
Solicitud Internacional:
Solicitud:
Número de referencia interno:

PCT/EP2015/065931
Clariant International Ltd
2014DE415 WO

Sobre la opinión escrita de la ISA del 01.09.2015.

La Autoridad de Búsqueda Internacional especifica que el objeto de las reivindicaciones, en comparación con D1 y D2, no es nuevo. El solicitante se opone a ello.

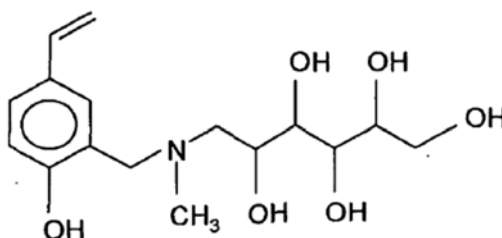
D1 enseña derivados de glucamina en la página 3, último párrafo. Se enseñan los N-hidroxi-N-metilglucamina y N-nitroso-N-metilglucamina. Estos compuestos son de las fórmulas:



Según la fórmula 1 de la reivindicación 1, R¹ puede ser H, C₁-C₁₄-alquilo, CH₂CH₂OH o CH₂CH(CH₃)OH, pero no OH o NO.

La reivindicación 1 es por lo tanto más novedosa que D1.

En D2, el solicitante ha encontrado que el término glucamina tan solo está relacionado con los polímeros de 5-vinil-2-hidroxi-N-bencil-N-Metilglucaminas, los cuales se describen en la Página 12, línea 6. En este caso, la invención hace relación a un polímero del monómero:



Ni el monómero ni el polímero son idénticos a la fórmula 1 de la reivindicación 1.

Solicitud Internacional: PCT/EP2015/065931
Solicitante: Clariant International Ltd
Referencia interna: 2014DE415 WO

La reivindicación 1 es novedosa con respecto a D2

La Autoridad de Búsqueda Internacional ha objetado falta de claridad en virtud del Art. 6 del PCT. La objeción se encuentra dirigida contra la característica "aglutinante polimérico", la cual es demonominada por la Autoridad de Búsqueda Internacional como "vaga y poco clara".

El término no es ni vago ni poco claro. Un aglutinante polimérico, en el sentido de la presente solicitud es un material que es:

- a) Un polímero, y
- b) Un aglutinante para pinturas de dispersion.

Se le recuerda a la Autoridad de Búsqueda Internacional que las reivindicaciones deben interpretarse de manera técnicamente razonable. Por el contexto de la presente solicitud, es claro para el experto lo que se entiende por aglutinante. Adicionalmente, se le propone a la Autoridad de Búsqueda Internacional ingresar el término aglutinante polimérico como término de búsqueda en Espacenet o Patentscope, con lo cual se obtienen cientos de resultados para este término, por lo que existe un nivel suficiente de conocimiento sobre este concepto.

El solicitante presenta una copia de "Ullmann" como documento D3. En este artículo sobre "pinturas y revestimientos" se explica más acerca de lo que es un aglutinante. Puede considerarse a D3 como una enciclopedia y utilizarlo como una representación de los conocimientos del experto en la técnica.

Para evitar más discusiones infructuosas con respecto a la claridad de la protección solicitada, el solicitante ha insertado la definición estructural de aglutinante definida en la página 3, líneas 21/22 en las reivindicaciones 1, 17 y 18.

Esperamos un informe positivo del examen preliminar internacional de patentabilidad.

[Firma]

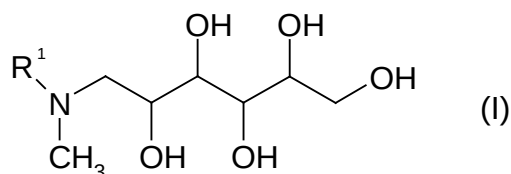
Or. Klaus Mikulecky
European Patent Attorney
AV Nr. 47647 - Clariant International Ltd

Adjunto

Reivindicaciones modificadas (1 copia con la información corregida, 1 copia en limpio)

1. La dispersión que comprende

(A) al menos un compuesto de la fórmula (I)



en la que R^1 es H, alquilo C_1 - C_4 , CH_2CH_2OH o $CH_2CH(CH_3)OH$,

(B) un aglutinante polimérico que es un homo- o copolímero de monómeros olefinicamente insaturados,
y

(C) agua.

2. La dispersión de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además uno o más de los componentes seleccionados del grupo que consta de pigmento, dispersante, agente antiespumante, coalescente, aditivo reológico, biocida, agente humectante.

3. La dispersión de acuerdo con la reivindicación 1 y/o 2, en donde R^1 es H, metilo o CH_2CH_2OH .

4. La dispersión de acuerdo con la reivindicación 1 y/o 2, en donde R^1 es H o metilo.

5. La dispersión de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 4, en la que la concentración del compuesto de la fórmula (I) es 0,01% en peso a 10% en peso.

6. La dispersión de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 4, en la que la concentración del compuesto de la fórmula (I) es 0,01% en peso a 5% en peso.

7. La dispersión de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 4, en la que la concentración del compuesto de la fórmula (I) es 0,01% en peso a 1% en peso.

8. La dispersión de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 7, que comprende un pigmento blanco o cromático en una cantidad de 10 a 80% en peso.

9. La dispersión de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 8, que comprende agentes humectantes o dispersantes en una cantidad de 0,01 a 10% en peso.

10. La dispersión de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 9, que comprende antiespumantes en una cantidad de 0,01 a 5% en peso.

11. La dispersión de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 10, que comprende biocidas en una cantidad de 0,01 a 5% en peso.

12. La dispersión de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 11, que comprende coalescentes en una cantidad de 0 a 5% en peso.

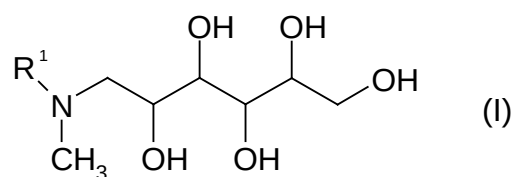
13. La dispersión de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 12, que comprende aditivos reológicos en una cantidad de 0,1 a 10% en peso.

14. La dispersión de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 13, que comprende 1 a 80% en peso del componente B).

15. La dispersión de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 14, que comprende 1 a 80% en peso de agua.

16. La dispersión de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 15, el compuesto de la fórmula (I) se deriva de la glucosa.

17. El uso de un compuesto de la fórmula (I)



en la que R¹ es H, alquilo C₁-C₄, CH₂CH₂OH o CH₂CH (CH₃) OH como constituyente tensioactivo en dispersiones que comprenden al menos un aglutinante polimérico, que es un homo- o copolímero de monómeros olefínicamente insaturados y agua.

18. Un método para reducir la separación entre la fase acuosa y la fase sólida de las dispersiones, disolviendo el compuesto de la fórmula (I) y, opcionalmente, coalescentes, agentes antiespumantes, biocidas, aditivos reológicos y también agentes humectantes y/o dispersantes en agua y, posteriormente, incorporando un aglutinante polimérico, que es un homo- o copolímero de monómeros olefínicamente insaturados con agitación a una velocidad de cizallamiento baja.

19. El método como se reivindica en la reivindicación 18, que tiene lugar a temperaturas de 0 a 100°C.

20. El método como se reivindica en la reivindicación 18 y/o 19, en la que la solución del compuesto de la fórmula (I) y, opcionalmente, coalescentes, agentes antiespumantes, biocidas, aditivos reológicos y también agentes dispersantes y/o humectantes se mezcla con al menos un pigmento y esta composición se dispersa con alto cizallamiento.

Por favor tenga en cuenta que las obras de literatura citadas no referentes a patentes, tales como documentos científicos o técnicos o similares, pueden estar sujetos a protección de derechos de autor y/o cualquier otro tipo de protección de obras escritas según sea el caso de acuerdo con la legislación aplicable. Los textos protegidos por el derecho de autor no pueden ser copiados o utilizados en otras publicaciones electrónicas o impresas o re-distribuidos sin el permiso expreso del propietario.