

P-14878

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2018/0000155**
Solicitud de patente a nombre de **ECOLAB USA INC.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad ECOLAB USA INC., domiciliada en Minnesota, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **7063** notificado electrónicamente el 29 de julio de 2019, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Modificación a las Reivindicaciones

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, el cual consta de ocho (8) reivindicaciones y reemplaza completamente el presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 Se modificó la reivindicación 1 con el propósito de reclamar, *"(...) en donde la composición está sustancialmente libre de agua y proporciona lubricidad para transportadores de metal y plástico sin requerir un polialquilglicol"*.

1.2 Se modificó la reivindicación 2 a fin de recitar:

"La composición de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque la composición además incluye un poliglicol en una concentración de 0,001% en peso a 10% en peso de la composición lubricante".

- 1.3 Se modificó la dependencia de la reivindicación 3 con el fin de ser dependiente únicamente de la reivindicación 2.
- 1.4 Se modificó la reivindicación 6 con el propósito de eliminar la expresión *“un ingrediente funcional adicional; en donde el ingrediente es”*.
- 1.5 Se modificó la reivindicación 7 a fin de divulgar, *“(…) en donde la composición está sustancialmente libre de agua y compuestos de silicona y proporciona lubricidad para transportadores de metal y plástico sin requerir un polialquilglicol”*.

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 y patentabilidad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

2. Pago de tasas

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene igual número de reivindicaciones que el inicialmente presentado, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

Por otra parte, con respecto al pago de la tasa por concepto de un nuevo examen de patentabilidad, el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única establece que *“Cuando el solicitante en su respuesta al examen de patentabilidad modifique: i.) el capítulo reivindicatorio; ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, **la Dirección de Nuevas Creaciones, si así lo considera necesario, podrá realizar hasta dos nuevos exámenes.** En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente para patentes de invención.”* (el énfasis es nuestro).

Al respecto, se hace notar que la presente solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial el 28 de marzo de 2018, por lo que el término de 18 meses para la realización de los hasta dos nuevos exámenes de patentabilidad expiró el 28 de septiembre de 2019. Sin embargo, la presente acción oficial fue notificada el 29 de julio

de 2019, por lo que el plazo de 18 meses se cumplió antes de que se cumpliera el plazo para dar respuesta al presente oficio, con lo cual no se le permitió al solicitante acceder a los hasta dos nuevos exámenes de patentabilidad.

Teniendo en cuenta que tales exámenes corresponden a aspectos sustanciales en el marco del artículo 45 de la Decisión citada en precedencia, con los cuales se esperan realizar los análisis y discusiones de fondo que le permitan a su Despacho poder tomar una decisión en los términos del artículo 48 de la norma comunitaria, y que dentro de nuestro ordenamiento jurídico existe el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre los aspectos procedimentales en atención a lo dispuesto por el artículo 228 de la Constitución Política de Colombia de 1991, el cual se debe observar dentro del presente trámite, se solicita respetuosamente al examinador determinar si considera necesaria la realización de un nuevo examen de patentabilidad, y en dado caso, notificarnos para proceder a realizar el pago correspondiente.

3. Claridad y concisión de las reivindicaciones

El solicitante manifiesta que mediante la presentación del nuevo 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. En cuanto a las diferentes objeciones formuladas, se desea manifestar lo siguiente:

- 3.1 El examinador ha indicado que “[l]as reivindicaciones 1 y 2 no cumplen con el requisito de concisión porque define los componentes de la composición de interés mediante expresiones genéricas e imprecisas tales como “ácido graso, hidrocarburo, éster de sorbitán, surfactante no iónico, poliglicol” que no permiten definir específicamente el alcance de la materia reclamada, téngase en cuenta además que un poliglicol podría ser equivalente a un alcohol etoxilado”. En respuesta a ello, el solicitante respetuosamente manifiesta que todos estos términos son bien entendidos y comúnmente utilizados en la técnica, y como resultado **no son** imprecisos. Independientemente, la descripción proporciona definiciones para cada uno de estos términos de modo que puedan entenderse. Un “ácido graso” se define como un compuesto que tiene “una cadena alquílica con un grupo carboxílico terminal” y que se puede clasificar como “ácidos grasos de cadena corta, media y larga” y a través de su grado de saturación/insaturación. (ver página 22, líneas 21 y 22, 24 y 25 y página 23, línea 1 de la descripción). Un hidrocarburo se entiende bien como un compuesto

que contiene hidrógeno y carbono. La descripción enseña que un ejemplo de hidrocarburo es un aceite mineral (ver página 20, líneas 20-21 de la descripción). La descripción también define “éster de sorbitán” como un “*emulsionante no iónico con características lipofílicas*”... incluyendo “*monooleato de sorbitán, monolaurato de sorbitán, monoestearato de sorbitán, triestearato de sorbitán, trioleato de sorbitán polioxietilenado...*” y otros (ver página 24, líneas 14-15; 25 y página 25, líneas 1 y 2 de la descripción).

Además, los surfactantes no iónicos se definen como surfactantes generalmente caracterizados “*por la presencia de un grupo hidrófobo orgánico y un grupo hidrófilo orgánico*” que “*se producen típicamente por condensación de un alifático orgánico, un compuesto hidrofóbico de alquilo aromático o polioxialquileo con un radical de óxido alcalino hidrofílico (...)*” (ver página 28, líneas 3 a 8 de la descripción). Como los términos de la reivindicación 1 son ampliamente conocidos y por ende, se entienden bien en la técnica y se definen en la descripción, las reivindicaciones 1 y 2 no introducen una falta de claridad.

Dado lo anterior, respetuosamente se solicita que la objeción en cuestión sea retirada.

- 3.2 El examinador ha señalado que las reivindicaciones 6 y 8 reclaman una generalización sin sustento en la descripción. En dicho respecto, se informa que se modificó la reivindicación 6 con el propósito de eliminar la expresión “*ingrediente funcional adicional*” y, en su lugar, simplemente divulgar que la composición puede incluir ingredientes adicionales. Además, se informa que la reivindicación 8 no introduce generalizaciones indebidas, ya que la reivindicación enseña que la composición puede incluir además un poliglicol, un emulsificante y/o un agente microbiocida. Atraviese este rechazo en consecuencia.

Cabe recordar que de acuerdo con el Artículo 30 de la Decisión 486 de 2000, “[l]as reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”. No obstante, la legislación colombiana no menciona que los ejemplos que son ilustrativos, que son **opcionales** para facilitar la comprensión de la invención y respaldar las ventajas descritas, son una limitación de la invención. Además, la restricción de la materia a los ejemplos o modalidades preferidas sería simplemente una limitación no deseada que conduciría a obtener una patente que **no tiene uso** debido a su alcance limitado.

Dado lo anterior, respetuosamente se solicita que la objeción en cuestión sea retirada.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye ocho (8) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

4. Novedad y Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de las reivindicaciones 1 a 3 y 7 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el documento US2008242567 (D1), así como la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones 4 a 6 en vista de las divulgaciones de los documentos D1 y US2008176778 (D2).

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 nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Esto significa que para que un documento del estado de la técnica pueda afectar la novedad de una solicitud, deberá revelar todas y cada una de las características técnicas que la definen.

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, específicamente en los documentos D1 y D2, de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio.

Adicionalmente, me permito señalar que el artículo 18 de la Decisión 486 establece que *"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"*.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Considerando las anteriores definiciones, es deseo del solicitante manifestar que la invención reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio es tanto novedosa como inventiva en relación con el estado de la técnica citado, por las siguientes razones:

4.1 Novedad

La presente solicitud de patente discute la referencia D1 explícitamente. La descripción inicialmente presentada señala: *"De manera benéfica, el aceite mineral o el ingrediente base de hidrocarburo o solvente de las composiciones lubricantes secas reemplaza la necesidad de componentes a base de agua y/o polialquilglicol para las composiciones lubricantes que se usan en muchas composiciones lubricantes. Ver, por ejemplo, (...) la Patente U.S. No. 2008/0242567 que emplea un material de polialquilglicol [que comprende] hasta un 50% en peso del lubricante (...)"* (ver página 21, línea 22 a página 22, línea 7 de la descripción de esta solicitud). La referencia D1 requiere grandes cantidades de un polialquilglicol para proporcionar una función lubricante efectiva (ver párrafo [0052] de D1). Por consiguiente, las reivindicaciones 1 y 7 se modifican para indicar que la composición reivindicada proporciona lubricidad sin requerir un polialquilglicol. El soporte para esta modificación se encuentra en las página 21 y 22 y en los Ejemplos de la descripción (que discuten cómo no se requiere un polialquilglicol). Como D1 requiere un polialquilglicol para funcionar, D1 **no** puede anticipar las reivindicaciones reclamadas en esta solicitud.

4.2 Nivel Inventivo

D1 **no enseña** un sistema lubricante que tenga surfactantes no iónicos junto con una base de hidrocarburo y una composición que pueda estar libre de polialquilglicoles. D1 enseña la inclusión de un mínimo de agua, es decir, un lubricante seco, pero no utiliza surfactantes no iónicos y un hidrocarburo como base primaria. Por el contrario, D1 se basa en aminas etoxiladas para actuar en una función similar a los surfactantes y requiere grandes cantidades de composiciones de polialquilglicol para proporcionar lubricidad (ver párrafos [0041] - [0056] de D1).

D2 está dirigido a lubricantes para transportadores y un método para lubricar un transportador con la composición lubricante (ver párrafo [0002] de D2). D2 se preocupa particularmente por proporcionar lubricantes que demuestren una lubricación efectiva incluso después del contacto con el agua (ver párrafo [0008] de D2). Como tal, la composición de D2 incluye "aproximadamente 55 a aproximadamente 97% en peso de

agua" (ver párrafo [0010] y reivindicación 1 de D2). En comparación, las reivindicaciones de esta solicitud requieren menos del 0,5% en peso de agua.

Estas diferencias son significativas porque el lubricante reclamado en esta solicitud, libre de agua y que depende tanto de surfactantes no iónicos como de una base de hidrocarburos, representa una mejora sobre D1 y D2. Como se discutió en D1, el problema con los lubricantes tradicionales como los de D2 es que *"típicamente requieren el uso de grandes cantidades de agua (...) que luego deben desecharse o reciclarse"* y dichos lubricantes *"provocan un entorno indebidamente húmedo cerca de la línea transportadora"* (ver página 3, líneas 16 a 18 de la descripción de esta solicitud). Adicionalmente, los lubricantes tradicionales pueden permitir el crecimiento de microbios y tener otros problemas (ver página 3, líneas 18 y 19 de la descripción de esta solicitud). Por lo tanto, las soluciones convencionales como las de D2 tienen muchos problemas industriales.

Una solución a estas desventajas es proporcionar *"lubricantes secos"* o lubricantes que tengan menos del 50% de agua y se apliquen sin dilución (ver página 4, líneas 8 a 12 de la descripción de esta solicitud). Sin embargo, muchos de estos lubricantes, como los de D1, también sufren una variedad de deficiencias. Como se discutió anteriormente, D1 requiere grandes cantidades de composiciones de polialquiliglicol para proporcionar lubricidad.

De manera benéfica, la presente solicitud proporciona un lubricante universal que se puede usar con una variedad de contenedores y materiales transportadores sin requerir altas cantidades de agua o polialquiliglicoles (ver página 5, líneas 14 a 16 de la descripción de esta solicitud). Como se refleja en las reivindicaciones modificadas, la composición *"proporciona lubricidad para [tanto] transportadores de metal y plástico"* (énfasis añadido). De manera benéfica, la composición reclamada en esta solicitud permite una aplicación total en seco (o semi-seco) de un lubricante que tiene un coeficiente de fricción por debajo de 0,2 y que adecuado para usar en superficies de recipientes/contenedores de plástico, vidrio y metal. Adicionalmente, este compuesto de lubricación reduce o elimina el desperdicio de agua producido por las soluciones de lubricación convencionales (ver página 5, línea 23 a página 6, línea 7 de la descripción de esta solicitud).

Estos beneficios se demuestran en los ejemplos. En el Ejemplo 1, la composición lubricante de acuerdo con las reivindicaciones se preparó y evaluó por su coeficiente de fricción. El lubricante seco de acuerdo con las reivindicaciones *"fue más efectivo*

(coeficiente de fricción inferior (COF)) en ***todas las superficies*** en modo seco que los controles positivos y negativos" (énfasis añadido – ver página 61, línea 15 a 17 de la descripción de esta solicitud). Beneficiosamente, como se muestra en los Ejemplos 2 y 3, "el lubricante seco de acuerdo con la invención proporciona excelente compatibilidad de PET con botellas de bebidas de PET" (ver página 64, línea 22 a 24 de la descripción de esta solicitud). Ninguno de los documentos D1 o D2 enseña o sugiere los beneficios demostrados por la presente solicitud: de hecho, la invención reivindicada supera muchas de las deficiencias demostradas por formulaciones existentes como las de D1 y D2. Como resultado, la invención reclamada en la presente solicitud demuestra un nivel inventivo sobre las referencias citadas.

De esta forma, las nuevas reivindicaciones 1 a 8 cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo, tal como se definen en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 y como se explica detalladamente en el Manual Andino y la Guía para Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio.

5. Conclusión

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse que:

- i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada en la descripción, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486; y
- ii) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D1 y D2, cumpliendo así con los requerimientos de los Artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro 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- y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 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. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos", (el subrayado es nuestro).

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.

6. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por ocho (8) reivindicaciones.

Señora Directora,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES

1. Una composición de lubricante seco, caracterizada porque comprende:
 - un ácido graso en una concentración de 0,1% en peso a 25% en peso de la composición lubricante;
 - un hidrocarburo en una concentración de 1% en peso a 95% en peso de la composición lubricante; en donde el hidrocarburo tiene una fórmula general de C_nH_{2n+2} , C_nH_{2n-2} , C_nH_{2n-6} , o C_nH_{2n} ;
 - un éster de sorbitán en una concentración de 0,01% en peso a 15% en peso de la composición lubricante; y
 - un surfactante no iónico en una concentración de 0,1% en peso a 20% en peso de la composición lubricante;en donde la composición está sustancialmente libre de agua y proporciona lubricidad para transportadores de metal y plástico sin requerir un polialquilglicol.
2. La composición de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque la composición además incluye un poliglicol en una concentración de 0,001% en peso a 10% en peso de la composición lubricante.
3. La composición de conformidad con la reivindicación 2, caracterizada porque el poliglicol es un polialquilenglicol, polietilenglicol, polipropilenglicol, o combinaciones de los mismos.
4. La composición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, caracterizada porque el ácido graso es ácido oleico, en donde el éster de sorbitán es monooleato de sorbitán, en donde el hidrocarburo es un aceite mineral, en donde el poliglicol es polietilenglicol, y en donde el agente surfactante no iónico es un alcohol etoxilado.
5. La composición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, caracterizada porque la composición no incluye un componente de silicona.
6. La composición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-5, caracterizada porque además comprende un agente antimicrobiano, colorante, agente desespumante o generador de espuma, inhibidor de agrietamiento, material formador de película, agente surfactante adicional,

agente anti-redeposición, agente de blanqueo, modificador de la solubilidad, dispersante, auxiliar de aclarado, agente de protección de metales, agente estabilizador, inhibidor de la corrosión, trazador, secuestrante adicional y/o fragancia y/o colorante, modificador de la reología o espesante hidrótrofo o acoplador, amortiguador, solvente, o combinación de los mismos.

7. Una composición de lubricante seco, caracterizada porque comprende:

- de 0,1% en peso a 25% en peso de ácidos grasos de C6-C22;
- de 1% en peso a 95% en peso de un aceite mineral;
- de 0,01% en peso a 15% en peso de un éster de sorbitán; y
- de 0,1% en peso a 20% en peso de un surfactante no iónico;

en donde la composición está sustancialmente libre de agua y compuestos de silicona y proporciona lubricidad para transportadores de metal y plástico sin requerir un polialquilglicol.

8. La composición de conformidad con la reivindicación 7, caracterizada porque además comprende un poliglicol que comprende 0,001% en peso a 10% en peso de la composición lubricante, un emulsificante adicional seleccionado de etoxilatos de alcohol, derivados de alcoholes cubiertos con cloro, metilo, propilo o butilo, compuestos de alquilfenol etoxilados, y copolímeros de poli(óxido de etileno-óxido de propileno) y/o un agente microbicida seleccionado de desinfectantes, antisépticos y conservadores.