

P-2018/15605

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2018/0007074**
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. **200571** notificado electrónicamente el 30 de abril de 2020, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Modificaciones a las Reivindicaciones y Claridad

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 trece (13) reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1** La reivindicación 1 se ha modificado incluyendo las características de las antiguas reivindicaciones 3, 4 y 9 para definir los componentes y proporciones dentro de la composición reclamada de acuerdo con las sugerencias del examinador.
- 1.2** Además, la reivindicación antigua 11 (nueva reivindicación 5) se ha limitado a ésteres específicos de ácido cítrico o acético con el fin de dar mayor claridad a la presente invención.
- 1.3** Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 7, 8 y 10 de acuerdo con las sugerencias del examinador.

1.4 Las reivindicaciones restantes, así como sus dependencias, fueron reenumeradas.

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.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye trece (13) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

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 un menor número de reivindicaciones a las presentadas originalmente, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

3. Novedad y Nivel Inventivo

El examinador establece que las reivindicaciones 1, 2, 6 a 10 y 11 a 18 carecen de novedad a la luz de las enseñanzas descritas en el documento US 2008/176778 (D1).

Además, indica que las reivindicaciones 3 a 5 carecen de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas descritas en los documentos US 2008/176778 (D1) y US 5454873 (D2).

A este respecto, 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. 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.

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 está comprendida en el estado de la técnica, específicamente en forma

individual en el documento D1 de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio.

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en cada uno de los documentos que se mencionan como anterioridades; y
- Que la invención en cuestión 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 solicitud en estudio.

Respecto al nivel inventivo, me permito decir 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.

De acuerdo con lo anterior, la solicitante desea manifestar respetuosamente su desacuerdo, ya que teniendo en cuenta las modificaciones presentadas en el nuevo capítulo reivindicatorio, se superan las objeciones realizadas, por cuanto **dichas características no se encuentran divulgadas individualmente en los documentos citados por el examinador.**

Ni D1 ni D2 están dirigidos a enmascarar rayones. D1 se dirige a un lubricante transportador, no a una composición para enmascarar rayones. La antigua reivindicación 11 ha sido modificada para describir el paso de aplicar la composición diluida en un lado de los recipientes rayados. D1 enseña aplicar la composición

lubricante a la superficie de contacto del transportador (es decir, el fondo) del recipiente, no a un lado (D1 en los párrafos [0010] y [0011]).

No hay motivación para combinar D1 y D2. D2 está dirigido a prevenir rayones, no enmascarar los rayones existentes. Los recubrimientos en D2 se aplican poco después de que se hace la cristalería (Ver D2 en la columna. 1, líneas 15-33). D2 aplica los recubrimientos como vapor (Columna 3, líneas 58-67). Además, el ácido oleico o el ácido esteárico que se vaporiza no parece ser una solución acuosa, sino simplemente ácido oleico o ácido esteárico (D2 en columna 10, líneas 15-18). Por lo tanto, **no está claro** cómo podría combinarse un vapor no acuoso en D2 con la composición lubricante acuosa de D1.

De esta forma, teniendo en cuenta que los documentos D1 y D2 **no mencionan, describen o sugieren**, en forma individual o en combinación, todas las características técnicas reclamadas en el nuevo capítulo reivindicatorio presentado por el solicitante, **las nuevas reivindicaciones presentadas son novedosas, e inventivas sobre el estado del arte.**

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las reivindicaciones 1 a 13, tiene diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486.

4. 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.

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho otorgar el privilegio de patente solicitado a la solicitud en estudio, toda vez que cumple a cabalidad con los requerimientos de la Decisión 486/00.

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.

5. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones.

Señora Directora,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

P-2018/15605
Reivindicaciones Modificadas
31 de julio de 2020

REIVINDICACIONES

1. Una composición para enmascarar rayones en recipientes, que comprende:

50% en peso a 99.9% en peso de un éster insoluble en agua de ácido cítrico o acético con base en el peso total de la composición de enmascaramiento pura,

0.1% en peso a 5 % en peso de un tensioactivo de alcohol etoxilado con base en el peso total de la composición de enmascaramiento pura, y

0.5% en peso a 20% en peso de un ácido graso monoinsaturado con base en el peso total de la composición de enmascaramiento pura.
2. La composición de la reivindicación 1, en donde el ácido graso monoinsaturado es ácido cis-9-octadecenoico.
3. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende además de aproximadamente 5 % en peso aproximadamente 95 % en peso de agua.
4. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la composición es una emulsión acuosa.
5. Un método de aplicar una composición a recipientes para enmascarar los rayones, que comprende:

P-2018/15605
Reivindicaciones Modificadas
31 de julio de 2020

diluir una composición con aproximadamente 5 % en peso a aproximadamente 95 % en peso de agua, la composición comprende un éster insoluble en agua de ácido cítrico o acético, un tensioactivo, y un ácido graso monoinsaturado;

y aplicar la composición diluida a un lado de los recipientes rayados.

6. El método de la reivindicación 5, en donde el tensioactivo es un alcohol etoxilado.
7. El método de la reivindicación 5 o 6, en donde el ácido graso monoinsaturado es ácido cis-9-octadecenoico.
8. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 5-7, en donde la composición se aplica por pulverización, inmersión, cepillado, laminado, recubrimiento por flujo, esponjado, nebulización o recubrimiento por cortina.
9. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 5-8, en donde el recipiente es de vidrio o de plástico.
10. El método de la reivindicación 9, en donde el recipiente es de vidrio.

P-2018/15605
Reivindicaciones Modificadas
31 de julio de 2020

11. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 5-10, en donde la temperatura de la superficie del recipiente es más fría que la temperatura ambiente.
12. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 5-11, en donde la composición está libre de aceite parafínico.
13. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 5-12, en donde la composición comprende:
50% en peso a 99.9% en peso de un éster insoluble en agua de ácido cítrico o acético,
0.1% en peso a 5 % en peso de un tensioactivo, y
0.1% en peso a 20% en peso de un ácido graso monoinsaturado.