

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2354 de 23 de febrero de 2021

Ref. Expediente N° NC2018/0007074

Señor(a)
ECOLAB USA INC.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: ***“COMPOSICIÓN DE ENMASCARAMIENTO DE LA ABRASIÓN PARA USO CON RECIPIENTES REUTILIZABLES Y MÉTODO DE USO DE LA MISMA”***

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2016/065858

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 9 de diciembre de 2016.

PRIORIDAD(ES): 10/12/2015, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/265,474

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 31 de julio de 2020, bajo el número NC2018/0007074, por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486.

Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 13 del radicado N° NC2018/0007074 del día de mes de 2020.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar composiciones para enmascarar rayones y abrasiones en superficies de recipientes, las cuales no presenten desventajas respecto a que sean pegajosas, y que además puedan ser aplicados en frío.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición para enmascarar rayones en recipientes, que comprende: un éster de ácido carboxílico, tensioactivo, y ácido graso monoinsaturado.

3. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 10 de diciembre de 2015 que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.



Oficio N° 2354 de 23 de febrero de 2021

Ref. Expediente N° NC2018/0007074

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipan el objeto de esta solicitud:

Estado de la técnica			
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US2008176778	“Conveyor lubricants including emulsion of a lipophilic compound and an emulsifier and/or an anionic surfactant and methods employing them”	24 de julio de 2008

El documento D1¹ divulga una composición lubricante de recubrimiento que comprende (Resumen, Pág. 1, Párr. 0002): un emulsificante (Párr. 0002), que puede ser un éster de ácido carboxílico (Párr. 0094), un tensoactivo aniónico (Párr. 0002), y un compuesto lipofílico (Párr. 0002), que puede ser un ácido graso monoinsaturado (Párr. 0004).

4. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486)

4.1. Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: *“Una composición para enmascarar rayones en recipientes, que comprende: (...)”* (Radicado N° NC2018/0007074 del 31 de julio de 2020).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica

Características esenciales	D1
Una composición para enmascarar rayones en recipientes, que comprende:	Una composición de recubrimiento para varios tipos de contenedores, como contenedores de vidrio (Párr. 0118) 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,	Un emulsificante (Párr. 0002), que puede ser un éster de ácido carboxílico. Puede estar presente en más del 50 % (Párr. 0094; Ejemplos).
0.1% en peso a 5 % en peso de un tensoactivo de alcohol etoxilado con base en el peso total de la composición de enmascaramiento pura, y	Un tensoactivo aniónico (Párr. 0002)
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.	Un compuesto lipofílico (Párr. 0002), que puede ser un ácido graso monoinsaturado. Puede estar en un porcentaje cerca al 20 % (Párr. 0004; ejemplos y tablas).

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga una composición lubricante de recubrimiento que comprende (Resumen, Pág. 1, Párr. 0002): un emulsificante (Párr. 0002), que puede ser un éster de ácido carboxílico (Párr. 0094), un tensoactivo aniónico (Párr. 0002), y un compuesto lipofílico (Párr. 0002), que puede ser un ácido graso monoinsaturado (Párr. 0004).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición divulgada de D1 consiste en las proporciones específicas en las que está presente el tensoactivo.

No hay efecto asociado a incluir las proporciones específicas del tensoactivo.

¹https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20080724&CC=US&NR=2008176778A1&KC=A1

Oficio N° 2354 de 23 de febrero de 2021

Ref. Expediente N° NC2018/0007074

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar la composición de D1 con el fin de obtener un material alternativo?

Sin embargo, el incluir diferentes proporciones de tensoactivos en una composición de recubrimiento para varios tipos de contenedores, como contenedores de vidrio, ya está sugerida en el mismo documento D1, el cual muestra ejemplos con diferentes cantidades de dichos componentes (Párr. 0002, Ejemplos y tablas)

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir una proporción específica de tensoactivos, tal como de la proporción de 0.1 % a 5 % que ahora se pretende reivindicar, partes, para así llegar al objeto de la reivindicación 1, toda vez que esta corresponde a una simple selección de los rangos ya enseñados en el documento D1. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 4 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

La reivindicación 5 consiste en: *“Un método de aplicar una composición a recipientes para enmascarar los rayones, que comprende: (...)”* (Radicado N° NC2018/0007074 del 31 de julio de 2020).

Tabla 2. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica

Características esenciales	D1
Un método de aplicar una composición a recipientes para enmascarar los rayones, que comprende:	Un método de aplicar una composición de recubrimiento para varios tipos de contenedores, como contenedores de vidrio (Párr. 0118) que comprende: (Resumen, Pág. 1, Párr. 0002):
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 tensoactivo, y un ácido graso monoinsaturado	Diluir hasta un 50 % en agua, dicha composición. (Párr. 0028) La composición comprende un emulsificante (Párr. 0002), que puede ser un éster de ácido carboxílico. Puede estar presente en más del 50 % (Párr. 0094; Ejemplos). Un tensoactivo aniónico (Párr. 0002) Un compuesto lipofílico (Párr. 0002), que puede ser un ácido graso monoinsaturado. Puede estar en un poce US2008176778rtanje cerca al 20 % (Párr. 0004; ejemplos y tablas).
y aplicar la composición diluida a un lado de los recipientes rayados	Aplicar la composición a varios tipos de contenedores, como contenedores de vidrio. (Párr. 0118).

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 5 porque divulga un método de aplicar una composición de recubrimiento para varios tipos de contenedores, como contenedores de vidrio (Párr. 0118) que comprende: (Resumen, Pág. 1, Párr. 0002): Diluir hasta un 50 % en agua, dicha composición. (Párr. 0028). La composición comprende: un emulsificante (Párr. 0002), que puede ser un éster de ácido carboxílico. Puede estar presente en más del 50

Oficio N° 2354 de 23 de febrero de 2021

Ref. Expediente N° NC2018/0007074

% (Párr. 0094; Ejemplos). Un tensoactivo aniónico (Párr. 0002). Un compuesto lipofílico (Párr. 0002), que puede ser un ácido graso monoinsaturado. Puede estar en un poce US2008176778tanje cerca al 20 % (Párr. 0004; ejemplos y tablas). Aplicar la composición a varios tipos de contenedores, como contenedores de vidrio (Párr. 0118).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el método divulgado de D1 consiste en las proporciones específicas en las que está presente el tensoactivo de la composición que se aplica.

No hay efecto asociado a incluir las proporciones específicas del tensoactivo en la composición que se aplica.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el método de D1 con el fin de obtener un método alternativo?

Sin embargo, el incluir diferentes proporciones de tensoactivos en la composición de recubrimiento que se aplica durante un método de recubrir rayones para varios tipos de contenedores, como contenedores de vidrio, ya está sugerida en el mismo documento D1, el cual muestra ejemplos con diferentes cantidades de dichos componentes (Párr. 0002, Ejemplos y tablas)

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir una proporción específica de tensoactivos, tal como de la proporción de 0.1 % a 5 % que ahora se pretende reivindicar, partes, para así llegar al objeto de la reivindicación 1, toda vez que esta corresponde a una simple selección de los rangos ya enseñados en el documento D1. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 5 a 13 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al método de la reivindicación 5, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

5. Conclusión con respecto a novedad y/o nivel inventivo

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2008176778	1 a 13	Nivel inventivo

6. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante argumenta que “ ...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 ubricante 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



Oficio N° 2354 de 23 de febrero de 2021

Ref. Expediente N° NC2018/0007074

*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 lubricanteacuosa 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."*

Al respecto este Despacho señala que contrario a lo afirmado por el solicitante, el documento D1 citado sí menciona de manera específica que la composición y el método allí divulgado son útiles para recubrir y prevenir rayones (Resumen, Pág. 1, Párr. 0002): Párr. 0118). Adicionalmente, dicho documento sí sugiere el empleo de composiciones que comprenden cada uno de los componentes de la composición que se pretende reivindicar, esto es, una composición que comprende: un emulsificante (Párr. 0002), que puede ser un éster de ácido carboxílico (Párr. 0094), un tensoactivo aniónico (Párr. 0002), y un compuesto lipofílico (Párr. 0002), que puede ser un ácido graso monoinsaturado (Párr. 0004).

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 2354 de 23 de febrero de 2021

Ref. Expediente N° NC2018/0007074

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2018/0007074		1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2016/065858		9 de diciembre de 2016							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
10/12/2015				X					
Solicitante									
ECOLAB USA INC.									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 18
Palabras clave utilizadas	composition for masking scratches; masking composition; coating composition; carboxylic acid ester; surfactant; mono unsaturated fatty acid; unsaturated fatty acid; ethoxylated alcohol; cis-9-octadecenoic acid
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C10M 169/04, C10M 173/00, C10M 105/32
	CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
Orbit Patbase	US2008176778	24/07/2008	1 a 13	-	Y
	US5454873	03/10/1995		-	Y
	US422155	10/05/1977	-	-	A
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.					
O					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.					
⁽²⁾ Categorías de documentos citados					
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.			“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos.		
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.			“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.		
“L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan.			“Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.		
“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.					

Oficio N° 2354 de 23 de febrero de 2021

Ref. Expediente N° NC2018/0007074

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.
Fecha del reporte de búsqueda: (21/12/2020)
Examinador: JUAN CARLOS CORTES GARCIA