

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. **2354** notificado electrónicamente el 24 de febrero de 2021, 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 Las reivindicaciones 3 y 5 se han modificado eliminando el término "aproximadamente" con el fin de dar claridad a la presente invención.

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

Por otra parte, me permito adjuntar recibo por concepto de pago de tasa de modificación a las reivindicaciones, según lo establecido en la **Resolución No. 59669 de 2020**.

3. Nivel Inventivo

El examinador establece que las reivindicaciones 1 a 13 carecen de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas descritas en el documento US 2008/176778 (D1).

A este respecto, 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 en los documentos citados por el examinador**.

D1 es una patente de lubricante transportador. En la Acción oficial que se contesta, el examinador parece señalar el resumen de D1 y los párrafos [0002], [0094] y [0118] que enseñan una composición para enmascarar rayones. Como se señaló en la respuesta previamente presentada, *en ninguna parte* de D1 se indica que la composición lubricante sea adecuada para su uso como composición para enmascarar rayones. En

cambio, existe una enseñanza contra la aplicación del lubricante de D1 a cualquier parte del recipiente que no sea el fondo de la superficie de contacto del transportador. En el párrafo [0118] de D1, D1 enseña que la composición debe aplicarse solo a las partes del recipiente que entrarán en contacto con el transportador o con otros recipientes, la composición no se aplica a porciones de recipientes termoplásticos que son propensos a agrietamiento por tensión, la composición se aplica a la parte de *pie* del contenedor, *y no se aplica a partes de un contenedor que luego podrían ser agarradas por un usuario que sostiene el contenedor, o si así se aplica, se retira de dicha parte antes del envío y venta del contenedor.* D1 enseña además que la composición lubricante se puede aplicar al transportador en lugar de al recipiente, *lo que puede limitar la medida en que el recipiente podría volverse resbaladizo más tarde en el uso real.* No hay nada en D1 que enseñe o sugiera que sería deseable recubrir los lados del recipiente o que el lubricante proporcionaría un beneficio para enmascarar rayones. Más bien, D1 explica que se deben tomar medidas para garantizar que el lubricante no entre en contacto con el costado del recipiente, por ejemplo, aplicando la composición directamente al transportador, o si algún lubricante entra en contacto con los lados, que debería lavarse porque sería resbaladizo para un usuario que intenta agarrar el contenedor más tarde.

Los lubricantes transportadores y las composiciones para enmascarar rayones no son intercambiables. Como lo ha reconocido el examinador en la Acción Oficial que se contesta, las concentraciones del ácido graso monoinsaturado en D1 y las reivindicaciones pendientes no son idénticas. La diferencia de materiales dentro de la composición conduce a diferentes propiedades en la composición final. D1 es un lubricante resbaladizo diseñado para reducir el coeficiente de fricción entre un contenedor y un transportador. Por el contrario, los datos de la presente solicitud muestran que el recubrimiento para enmascarar rayones no es grasoso ni pegajoso y es resistente al agua. Véase el Ejemplo 2 que determina que la composición para enmascarar rayones no era pegajosa ni resbaladiza después de que se aplicara la composición para enmascarar rayones. Además, la presente solicitud incluyó una prueba para determinar el efecto de las composiciones para enmascarar rayones sobre un lubricante transportador (Ver el Ejemplo 6 de la presente solicitud). Si las composiciones para enmascarar rayones y los lubricantes fueran intercambiables como sugiere el examinador, no habría razón para incluir tanto una composición para enmascarar rayones como un lubricante, o para determinar si la composición para enmascarar rayones era compatible con el lubricante transportador. De hecho, los objetivos de un lubricante transportador son muy diferentes de los de una composición para enmascarar rayones. Un lubricante transportador está diseñado para ser resbaladizo y reducir la fricción entre el fondo del contenedor y un transportador en

movimiento durante la fabricación. Mientras que una composición para enmascarar rayones está diseñada para aplicarse a los lados de un recipiente y diseñada para no ser resbaladiza y persistir en el contenedor después de que sale de la planta de fabricación.

Debido a las diferencias entre una composición para enmascarar rayones y un lubricante transportador, la única forma de rechazar las reivindicaciones sobre D1 es usar un análisis retrospectivo para examinar el nivel inventivo de la presente solicitud, lo cual no está permitido para este propósito, ya que las enseñanzas de D1 sobre un lubricante transportador no proporcionan ninguna enseñanza o sugerencia de que las composiciones de D1 serían adecuadas como composición para enmascarar rayones.

Específicamente, el análisis llevado a cabo por el examinador no se enfoca en determinar si para un experto en la materia hubiera sido obvio resolver el problema técnico objetivo como lo hizo el solicitante en el momento de desarrollar la invención en vista del estado de la técnica, sino que se enfoca en si dicha persona pudiera hacerlo de esa manera comparando la invención del solicitante ya divulgado con las enseñanzas encontradas en el estado de la técnica.

Adicionalmente, el solicitante desea señalar que la reivindicación 1 de composición está dirigida a una composición para *enmascarar rayones en recipientes* y la reivindicación 5 del método está dirigida a *un método de aplicar una composición a recipientes para enmascarar los rayones* diluyendo la composición y *aplicándola a un lado de los recipientes rayados*. La reivindicación dependiente 11 señala la ventaja de las presentes composiciones cuando se aplican a un recipiente frío. D1 no enseña ni sugiere las características de estas reivindicaciones.

De esta forma, teniendo en cuenta que el documento D1 **no menciona, describe o sugiere**, 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, cumpliendo así con los requerimientos del Artículo 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.
- Recibo por concepto de Tasa de modificaciones a las 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
24 de mayo de 2021

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

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 5 % en peso a 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
24 de mayo de 2021

diluir una composición con 5 % en peso a 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
24 de mayo de 2021

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.



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2018/0007074
Recibo: 21-58364
Fecha: 25/05/2021

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO
CC: 66.783.790
Pago PSE No: 539936
CUS: 1000257315

Patente PCT
COMPOSICIÓN DE ENMASCARAMIENTO DE LA ABRASIÓN PARA USO CON RECIPIENTES REUTILIZABLES
Y MÉTODO DE USO DE LA MISMA

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-03	Modificaciones / Correcciones al registro Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 171,500	\$ 171,500
TOTAL					\$ 171,500