

**P-2018/14878**

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 Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **1153** notificado electrónicamente el 27 de enero de 2022, 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 siete (7) reivindicaciones y reemplaza completamente el presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1** Se modificó la reivindicación 1 para incluir las características de la antigua reivindicación 5 con el fin de dar mayor claridad a la invención.
- 1.2** Se modificaron las antiguas reivindicaciones 1 y 6 (nuevas reivindicaciones 1 y 5) con el fin dar claridad a la presente invención, de acuerdo con las sugerencias del examinador.
- 1.3** Los términos "o" y "*combinaciones de los mismos*" en las reivindicaciones 1, 2, 3, 6, 7, y 8 se han modificado para aclarar y eliminar estos términos. Las reivindicaciones ahora recitan una combinación de "uno o más de" los elementos enumerados.

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 planteadas por el examinador en su concepto técnico.

## 2. Pago de tasas

Considerando que el presente memorial se presenta junto con modificaciones a las reivindicaciones se adjunta recibo por concepto de pago de tasa de modificación a las reivindicaciones, según lo establecido en la **Resolución 59669 de 2020**.

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 que el anteriormente presentado, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

## 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.

**3.1** El examinador ha señalado que *"Las reivindicaciones 1, 2, 6 y 8 no son concisas porque las definiciones "surfactante no iónico", "ingrediente funcional adicional" y "un emulsificante adicional" comprenden un número muy extenso de alternativas, lo que impide establecer claramente el alcance de la protección. Se sugiere agrupar dichas alternativas teniendo en cuenta que exista una razonable generalización y que cada una de dichas alternativas tenga soporte en la descripción"*. En respuesta a ello, se informa que se modificaron las antiguas reivindicaciones 1 y 6 con el fin de dar claridad a las expresiones referidas por el examinador de acuerdo con lo divulgado en las páginas 19 y 23 a 25 de la solicitud PCT. De esta manera, la objeción en cuestión ha sido subsanada.

**3.2** El examinador ha indicado *"Los términos "o" y "combinaciones de los mismos" mencionados en las reivindicaciones 1, 2, 3, 6, 7 y 8 son relativos por lo cual, no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por términos o rangos concretos"*. En este respecto y como se informó previamente, se han eliminado los términos referidos por el examinador y ahora

las reivindicaciones recitan una combinación de "uno o más de" los elementos enumerados. Por tanto, se solicita amablemente sea retirada dicha objeción.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye siete (7) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

#### 4. Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de nivel inventivo de las antiguas reivindicaciones 1 a 8 a la luz de las enseñanzas descritas en los documentos US20080300156 (D1) y US3507790 (D2).

En este sentido, 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.

De acuerdo con lo anterior, el 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**, y de acuerdo con los argumentos presentados a continuación:

El documento D3 está dirigido a un lubricante para cadenas transportadoras de productos embotellados, en el que la lubricación deja una capa o película sobre la superficie de la cadena transportadora (D3, Resumen). Como parte de la composición del lubricante, D3 requiere "uno o más fluidos de silicona".

El documento D4 está dirigido a un lubricante de emulsión aceite-agua para uso en operaciones de moldeo de vidrio y trabajo de metales (D4, Resumen). Como parte

esencial de la emulsión aceite-agua, D4 requiere el uso de agua en la composición del lubricante.

En comparación, la presente solicitud proporciona beneficiosamente un lubricante universal que está libre tanto de agua como de silicona. La omisión de silicona en la invención reclamada es significativa, ya que los lubricantes de silicona tienen muchas deficiencias. En particular, aunque los materiales de silicona pueden ser efectivos para lubricar plásticos, los lubricantes secos que usan silicona son menos efectivos para proporcionar lubricación en superficies/recipientes de vidrio y metal (Solicitud PCT, página 2, líneas 29-31). Debido a esto, las plantas a menudo deben cambiar entre lubricantes para plásticos y lubricantes para vidrio/metal o tener líneas completamente diferentes para diferentes superficies/recipientes (Solicitud PCT, página 2, líneas 31-33).

Además, la omisión de agua en la invención reclamada es significativa. Los lubricantes convencionales, es decir, los que contienen agua, sufren una variedad de deficiencias. Los lubricantes a base de agua "generalmente requieren el uso de grandes cantidades de agua... que luego deben desecharse o reciclarse" y tales lubricantes "provocan [] un entorno indebidamente húmedo cerca de la línea transportadora" (Solicitud PCT, página 2, líneas 9-11). Además, los lubricantes tradicionales pueden permitir el crecimiento de microbios y tener otros problemas (Solicitud PCT, página 2, líneas 11-16). La invención reclamada proporciona un laminado altamente efectivo sobre superficies de vidrio, metal y plástico, superando la necesidad de tener diferentes líneas y/o múltiples lubricantes que requieren los lubricantes a base de silicona y agua (Ver, por ejemplo, Solicitud PCT, Ejemplos). Como resultado, las reivindicaciones demuestran una actividad inventiva sobre los documentos D3 y D4.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que los documentos D3 y D4 **no mencionan, describen o sugieren de 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 7, 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.

## 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 D3 y D4, 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.

## 6. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por siete (7) reivindicaciones.
- Comprobante de pago correspondiente a tasa por modificación a las reivindicaciones.

Señora Directora,



**CAROLINA DAZA MONTALVO**

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

[notificaciones@clarkemodet.com.co](mailto:notificaciones@clarkemodet.com.co)

### **REIVINDICACIONES MODIFICADAS**

1. Composición de lubricante seco, caracterizada porque comprende:
  - un ácido graso de C<sub>6</sub>-C<sub>22</sub> en una concentración de 2% en peso a 15% en peso de la composición lubricante;
  - un aceite mineral en una concentración de 70% en peso a 85% en peso de la composición lubricante; en donde el aceite mineral comprende uno o más de un hidrocarburo alifático, y un hidrocarburo de benceno;
  - un éster de sorbitán en una concentración de 1% en peso a 5% en peso de la composición lubricante, en donde el éster de sorbitán es uno o más de monooleato de sorbitán, monolaurato de sorbitán, monoestearato de sorbitán, triestearato de sorbitán, trioleato de sorbitán polioxietilenado, monolaurato de sorbitán etoxilado, monooleato de polietilenglicol, y nonilfenol etoxilado; y
  - un surfactante no iónico en una concentración de 1% en peso a 5% en peso de la composición lubricante, en donde el agente surfactante no iónico es un alcohol etoxilado que incluyen los alcoholes grasos etoxilados de C<sub>6</sub>-C<sub>18</sub> con un grado de etoxilación de 3 a 50; en donde la composición está sustancialmente libre de agua; y en donde la composición es libre de compuestos de silicona.
2. La composición de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque la composición opcionalmente 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 uno o más de un polialquilenglicol, un polietilenglicol, y un polipropilenglicol.
4. La composición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 2-3, caracterizada porque el ácido graso de C<sub>6</sub>-C<sub>22</sub> es ácido oleico, en donde el éster de sorbitán es monooleato de sorbitán, en donde el aceite mineral comprende un hidrocarburo de benceno, en donde el poliglicol es polietilenglicol.
5. La composición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, caracterizada porque además comprende un ingrediente funcional

adicional, en donde el ingrediente es uno o más de un agente antimicrobiano que incluyen polisacáridos ácidos, fenoles que incluyen halo- y nitrofenoles y bisfenoles sustituidos, tales como 4-hexilresorcinol, 2-bencil-4-clorofenol y 2,4,4'-tricloro-2'-hidroxidifenil éter, ácidos orgánicos e inorgánicos y sus ésteres y sales, tales como ácido deshidroacético, ácidos peroxicarboxílicos, ácido peroxiacético, ácido metil-p-hidroxi-benzoico, agentes catiónicos, tales como el compuesto de amonio cuaternario, aldehídos, tales como glutaraldehído, colorantes antimicrobianos, tales como acridinas, colorantes de trifenilmetano y quinonas y halógenos incluyendo yodo y compuestos de cloro, colorante; agente desespumante o generador de espuma incluyen surfactantes no iónicos, aniónicos, catiónicos y anfóteros; 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; trazadores que incluyen derivados de estilbeno, pirazolina, cumarina, ácido carboxílico, metincianinas, dibenzotiofeno-5,5-dióxido, azoles, heterociclos de 5 y 6 miembros y otros agentes diversos; secuestrante adicional y/o fragancia y/o colorante; modificador de la reología o espesante hidrótopo o acoplador; amortiguador, y solvente.

6. Una composición de lubricante seco, caracterizada porque comprende:
  - de 2% en peso a 15% en peso de un ácido graso de C<sub>6</sub>-C<sub>22</sub>, en donde el ácido graso de C<sub>6</sub>-C<sub>22</sub> es ácido oleico;
  - de 70% en peso a 85% en peso de un aceite mineral que comprende uno o más de un hidrocarburo alifático, y un hidrocarburo de benceno;
  - de 1% en peso a 5% en peso de un éster de sorbitán, en donde el éster de sorbitán es monooleato de sorbitán; y
  - de 1% en peso a 5% en peso de un surfactante no iónico, en donde el surfactante no iónico es un lauril alcohol etoxilado;en donde la composición está sustancialmente libre de agua y compuestos de silicona.
7. La composición de conformidad con la reivindicación 6, caracterizada porque además comprende: un poliglicol en una concentración de 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 un agente microbicida seleccionado de desinfectantes, antisépticos y conservadores.



# SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

## COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

**Radicado:** NC2018/0000155  
**Recibo:** 22-35554  
**Fecha:** 27/04/2022

**CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO**  
**CC:** 66.783.790  
**Pago PSE No:** 665708  
**CUS:** 1430506777

Patente PCT  
LUBRICANTE SECO PARA SUPERFICIES DE PLÁSTICO Y ACERO INOXIDABLE

### 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     | \$ 176,000 | \$ 176,000 |
| TOTAL |             |                                                                            |       |            | \$ 176,000 |