

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 65764

Ref. Expediente N° NC2018/0000155

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 90200 de 21 de diciembre de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "LUBRICANTE SECO PARA SUPERFICIES DE PLÁSTICO Y ACERO INOXIDABLE", con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 31 de enero de 2023 con el N° NC2023/0001130, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, ECOLAB USA INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Sobre la modificación al capítulo reivindicatorio

La sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio "(...) el cual consta de seis (6) reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.", cuyas modificaciones se enfocan en:

- Especificar en las reivindicaciones 1 y 5: "(...) que la composición de lubricante seco incluye poliglicol en una concentración de 0,001% a 5% en peso. El sustento de esta modificación se encuentra en la anterior reivindicación 2 y en la página 27, líneas 5 a 10."
- Corregir la redacción: (...) de la expresión ´derivados de alcoholes cubiertos con cloro, metilo, propilo o butilo` presente en la actual reivindicación 6, complementando y aclarando que el término ´cubierto` se refiere a un extremo, para ahora recitar ´derivados de alcoholes cuyo extremo está cubierto con cloro, metilo, propilo o butilo`, de tal manera que se describe claramente que el extremo del alcohol etoxilado tiene un radical terminal de cloruro, metilo, propilo o butilo."
- Eliminar los términos imprecisos, así como también la antigua reivindicación 2.

La sociedad recurrente aclara que dichas modificaciones: "(...) 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 nivel inventivo planteadas por el examinador en su concepto técnico. Por tanto, el nuevo conjunto de reivindicaciones cumple con los requisitos del artículo 34 de la Decisión 486".

Sobre la indebida interpretación del artículo 18 de la Decisión 486

Con base en lo establecido en la normatividad vigente y en la jurisprudencia relacionada

Resolución N° 65764

Ref. Expediente N° NC2018/0000155

con la valoración de nivel inventivo, la sociedad recurrente discrepa de la conclusión a la que llegó la Oficina. Particularmente, indica que: “(...) *dado que la presente invención está dirigida a un **lubricante seco** compuesto mayoritariamente por aceite mineral, específicamente entre un 70% y un 85% en peso y la lubricidad del sistema lubricante. Así las cosas, contrario a la presente invención, en D1 el lubricante no tiene una base de aceite mineral ni tampoco comprende un alcohol etoxilado como surfactante primordial. Si bien, D1 se enfoca en formular lubricantes que comprenden tensioactivos no iónicos tales como las aminas etoxiladas, este lubricante de dicho documento requiere de grandes cantidades de polialquilenglicoles (mayor a 50%) para proporcionar lubricidad, a diferencia de la presente composición que únicamente requiere de 0,001% a 5% de poliglicoles, como ahora se reclama y que a diferencia de D1 proporciona una lubricación mejorada especialmente en las zonas con enjuagado y vertido del producto. Por lo que debería reconocerse como una diferencia adicional con D1, y así mismo, con una ventaja técnica adicional. La presente composición reclamada representa un salto cualitativo con el estado de la técnica, puesto que es una composición más simple, al emplear menores cantidades de glicoles, una mejor compatibilidad con PET y una lubricación mejorada, incluso en zonas con enjuagado y vertido en el producto.*

Aunado a lo anterior, D1 no enseña la cantidad reclamada de aceite mineral y tampoco reconoce la importancia del éster de sorbitán como emulsificante. Por ejemplo, D1 enseña a lo sumo 5-30% de emulsificante, donde el emulsificante puede ser cualquier componente aniónico con características lipofílicas (D1: Párr. 0039-0048). Principalmente, D1 requiere mucho más emulsificante que la presente composición, esto es porque no se identifica el efecto benéfico que proporciona la interacción del aceite mineral y el emulsificante de sorbitán”. –Negrita y subrayado del texto original-

Frente a las enseñanzas del documento complementario D4, la sociedad recurrente también manifiesta que: “(...) *su desacuerdo, puesto que contrario a lo analizado por el examinador, este documento **NO enseña un lubricante seco** que comprenda en su mayoría, de hecho mayor al 70%, aceite mineral (...) En primer lugar, llamamos la atención al examinador al objeto de la reivindicación 1 de D4, porque ésta no se refiere a un lubricante, sino a un ‘concentrado de aceite’ como bien se plasmó en la tabla 1 de la página 3 de la Resolución impugnada. En cambio, la reivindicación 9 SÍ se refiere a un lubricante (...) Dicho lubricante como se observa en dicha reivindicación 9, contrario a lo afirmado por el examinador, es una emulsión de aceite en agua, es decir dicho lubricante, **consiste esencialmente en el concentrado de aceite y agua**, en donde tiende a tener de 1 a 20 veces la cantidad de agua, como se evidencia en dicha cláusula. Es decir, la base aceitosa de 40-94% de aceite mineral lo comprende es el concentrado, no el lubricante. El lubricante de D4, al contrario de lo analizado por el examinador, **tiene necesariamente agua y mucha menor proporción de aceite mineral**, a lo sumo aproximadamente 47%, si se supone la dilución mínima enseñada por dicho documento, de 1:1, y aun mucho menos si se mezcla con 20 partes de agua. Por lo que, la persona normalmente versada en la materia, no hubiera podido tener en cuenta este documento para llegar exitosamente **al lubricante SECO reclamado**. En su lugar, habría llegado a lo sumo a tener un lubricante emulsionado en agua con a lo sumo 47% de aceite mineral, muy por debajo en proporción y muy diferente al lubricante SECO que comprende de 70-84% de aceite mineral y que está libre de agua, reclamado en la presente reivindicación 1”. –Negrita y subrayado del texto original-*

Ref. Expediente N° NC2018/0000155

En vista de lo anterior, la sociedad recurrente considera que: *“Al tener en cuenta, estas enseñanzas de D4, la persona normalmente versada en la materia se encontraría con un entorno indebidamente húmedo cerca de la línea transportadora, favoreciendo así mismo el crecimiento de microbios. También, al requerir más y más diluciones, se podría conducir a la variación y error en la concentración de la solución acuosa diluida de lubricante. Así mismo, al requerir agua de la planta, las variaciones en el agua pueden traer efectos secundarios negativos sobre la solución de lubricación diluida. Finalmente, al correr continuamente la solución acuosa de lubricante diluido, se usa más lubricante de lo necesario y los tambores de concentrado de lubricante han de ser cambiados más a menudo de lo necesario. Todos estos problemas encontrados, son solucionados inesperadamente por el lubricante seco reclamado en la reivindicación 1”.*

Asimismo la sociedad recurrente señala que: *“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). 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)”.*

Sobre la altura inventiva de la materia reclamada

La sociedad recurrente considera que: *“(...) dada la imprevisibilidad en la técnica en el momento de la invención, de aumentar en gran proporción el aceite mineral junto con el efecto tensioactivo de los alcoholes etoxilados y la minimización de los poliglicoles, un experto en la materia no se habría sentido motivado a confiar en las enseñanzas relacionadas con las formulaciones de un lubricante que consiste en un concentrado de aceite y agua para formular, en su reemplazo, un lubricante seco.*

Por tanto, un experto en la técnica no consideraría las enseñanzas específicas de D4 esperando lograr una lubricidad mejorada, dispersabilidad en agua, excelente compatibilidad con botellas de bebidas PET, como se muestra en la tabla a continuación, para incluirlo en las enseñanzas de D1, que no contiene tampoco el suficiente aceite mineral, el alcohol etoxilado ni la cantidad mínima de poliglicoles (...)

Las composiciones de la presente invención, ´forman aceite en dispersiones de agua cuando se exponen al agua o a cualquier otro solvente como resultado de del aceite mineral lipofílico o el componente emulsificante empleado, haciendo las composiciones ´miscibles en agua`, esto es si las composiciones se combinan con agua serían lo suficientemente solubles o dispersables en agua tal que se puede formar una solución estable, emulsión o suspensión` (Pág. 16 de la descripción inicialmente presentada). A modo de comparación, D1 tampoco enseña lubricantes que sean solubles o dispersables en agua.

Esto es un efecto inusual en un lubricante seco, un lubricante seco como el de la invención tiene la propiedad que ´puede ser retirado de la superficie de la banda transportadora mediante su limpieza con una composición de base acuosa`, contrario a

Ref. Expediente N° NC2018/0000155

las composiciones tradicionales de aceite mineral que no pueden ser limpiadas con composiciones a base de agua”.

Sobre las concesiones foráneas

Complementario a lo anterior, la sociedad recurrente manifiesta que: “(...) el solicitante desea poner de presente que su solicitud ha sido concedida en la mayoría de jurisdicciones, incluyendo China, Japón, Europa y Estados Unidos, en donde estas Oficinas de Patentes incluso han reconocido el nivel inventivo sobre D1 (US20080242567).

Considerando los anteriores argumentos, se demuestra que las nuevas reivindicaciones 1 a 6 de la presente solicitud cumplen con el requisito de nivel inventivo, en concordancia con los lineamientos descritos en el artículo 18 de la Decisión 486/00”.

Peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso

La sociedad recurrente pide que: “(...) se consideren y se resuelvan **TODOS** los argumentos y **TODAS** las cuestiones planteadas, así como las que aparezcan con motivo de este recurso.

5.2. *Que se revoque la Resolución No. 90200 emitida el 21 de diciembre de 2022 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio (E) y se declare lo siguiente:*

5.2.1 *Otorgar el privilegio de patente de invención a la creación contenida en las nuevas reivindicaciones 1 a 6 de la invención titulada ‘LUBRICANTE SECO PARA SUPERFICIES DE PLÁSTICO Y ACERO INOXIDABLE’ a nombre de ECOLAB USA INC.” –Negrita y subraya del texto original-.*

Trámite administrativo

Que, para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán “(...) todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso” se procede como sigue:

Objeto de la invención

El objeto planteado por la presente solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un lubricante seco adecuado para diversos materiales, así como adecuado para mantener la lubricación en zonas sucias de una aplicación que tenga un bajo coeficiente de fricción.

Es importante resaltar que el último pliego reivindicatorio allegado y aceptado por esta Oficina, corresponde al presentado con el radicado bajo el N° NC2018/0000155 el 22 de noviembre de 2022 y está conformado por un total de 7 reivindicaciones comprendidas en las categorías de producto y procedimiento.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2018/0000155 del 10 de enero del 2018, requerida en dos (2) oportunidades durante

Resolución N° 65764

Ref. Expediente N° NC2018/0000155

la etapa de examen de patentabilidad en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N°1153 del 27 de enero de 2022, y N°13542 del 30 de agosto de 2022.

En el primer requerimiento de fondo, comunicado mediante Oficio N°1153, la Oficina objetó algunos aspectos del capítulo reivindicatorio por carecer de claridad ya que su reclamación no es una razonable generación de la materia, además incluye términos relativos.

Por otro lado, la Oficina encontró que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 8 carecía de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de los documentos US20080300156 – D3, y US3507790 – D4.

En respuesta a las objeciones formuladas por la Oficina frente a los aspectos relativos a la claridad y patentabilidad de la invención, la sociedad solicitante presentó un capítulo reivindicatorio modificado conformado por 7 reivindicaciones, bajo el radicado N° NC2018/0000155 del 27 de abril de 2022, el cual fue aceptado para estudio. En vista de lo anterior, la Oficina consideró pertinente formular un segundo requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 13542, en el cual se reitera la objeción de algunos aspectos relativos a la falta de claridad de las reivindicaciones independientes por usar términos generales, no limitativos e imprecisos, adicionalmente se reitera que la materia no corresponde a una razonable generalización, lo cual cae en una falta de sustento descriptivo.

En lo que respecta a los requisitos de patentabilidad, la Oficina encontró que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 7 carecía de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de los documentos US2008242567 – D1 y D4.

En respuesta a dicho Oficio, la sociedad recurrente presenta argumentos en favor de la patentabilidad de la presente solicitud junto con un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 7 reivindicaciones, el cual fue aceptado para estudio. No obstante lo anterior la Oficina consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente para las reivindicaciones 1 a 7 contenidas en el radicado N° NC2018/0000155 el 22 de noviembre de 2022, al considerar que la materia reclamada no cumplió con el requisito de nivel inventivo, en virtud de las enseñanzas de los documentos D1 y D4, de conformidad con las prescripciones normativas del artículo 18 de la Decisión 486.

Normativa aplicable

El artículo 45 de la Decisión 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, en los siguientes términos:

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.

Ref. Expediente N° NC2018/0000155

*Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.
(...).*

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.”

Modificaciones presentadas

El artículo 34 de la Decisión 486 establece que:

“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.

En relación con el ámbito y alcance de la modificación, el Tribunal ha establecido lo siguiente: *“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.*

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta en el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio bajo el radicado N°NC2023/0001130 del 31 de enero de 2023 con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia, sobre el cual esta Oficina considera lo siguiente:

Alcance de la modificación.

El nuevo pliego reivindicatorio allegado como complemento de información al escrito del recurso de reposición, reemplaza en su totalidad el evaluado durante la actuación administrativa y está conformado por un total de 6 reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto, por lo que se ajusta a lo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 en cuanto tiene que ver con las categorías inventivas.

En cuanto a las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, la Oficina advierte que es cierto que las nuevas reivindicaciones 1 y 5 ahora reclaman que la composición de lubricante seco incluye adicionalmente poliglicol en una concentración de 0,001% a 5% en peso, lo cual tiene sustento descriptivo (Pág. 27, líneas 5 a 10). Asimismo, se valida que se ajustó la redacción de la nueva reivindicación 6 a fin de darle claridad al término “cubierto”, y que la antigua reivindicación 2 fue eliminada del capítulo reivindicatorio.

De igual manera se encuentra que la sociedad recurrente realizó el pago correspondiente de la modificación voluntaria y a las reivindicaciones adicionales mediante la factura N°788814 del 31 de enero de 2023. En vista de todo lo anterior, la Oficina encuentra que la materia reclamada cumple con los requisitos establecidos en el artículo 34 de la Decisión 486, y son aceptadas para el presente estudio.

Ref. Expediente N° NC2018/0000155

Del resultado del análisis de patentabilidad

Verificado el análisis de nivel inventivo presentado en la Resolución impugnada se observa que los documentos citados: US2008242567 –D1- y US3507790 –D4, pertenecen al campo técnico de la invención y fueron publicados con anticipación a la fecha de prioridad reivindicada del 27 julio de 2015.

Del análisis de nivel inventivo

Respecto al análisis de nivel inventivo, sea lo primero revisar la materia tal y como se encuentra reclamada, como sigue a continuación:

Reivindicación 1. Composición de lubricante seco, caracterizada porque comprende:

- un ácido graso de C6-C22 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, un hidrocarburo de benceno o una combinación de los mismos;
- 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 monooleato de sorbitán, monolaurato de sorbitán, monoestearato de sorbitán, triestearato de sorbitán, trioleato de sorbitán polioxietilenado, monolaurato de sorbitán etoxilado, monooleato de polietilenglicol, nonilfenol etoxilado o una combinación de los mismos; 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 C6-C18 con un grado de etoxilación de 3 a 50; y
- poliglicol en una concentración de 0,001% a 5% en peso; en donde la composición está libre de agua; y en donde la composición es libre de compuestos de silicona.

A fin de responder a los argumentos de la sociedad recurrente, es indispensable revisar las enseñanzas del estado de la técnica tal como sigue a continuación.

Frente a las enseñanzas del documento D1

En cuanto tiene que ver con las enseñanzas del documento D1 citado como el documento más cercano a la presente invención, esta Oficina encuentra que el objeto de la invención divulgada en este documento es proporcionar un lubricante para cadenas transportadoras, el lubricante consiste en una mezcla de una cantidad de ácido graso, una cantidad de amina, una cantidad de poliglicol y una cantidad de hidrocarburo. El lubricante divulgado utiliza una aplicación directa, sin dilución, y forma una capa o película de lubricante sobre la superficie de la cadena transportadora de manera que la aplicación se interrumpe, en largos intervalos entre aplicaciones (Resumen).

La mezcla del lubricante para cadenas transportadoras combina 4 componentes en las siguientes concentraciones porcentuales en peso:

Resolución N° 65764

Ref. Expediente N° NC2018/0000155

(a) del 5% al 80% de ácido graso (compuesto I: ácidos grasos aumentan la lubricidad del lubricante); (b) de 2% a 50% de amina (compuesto II: producto tensioactivo para brindar homogeneidad al lubricante, sirve como emulsionante y humectante); (c) de 10% a 80% de polialquilglicol (compuesto III: polímero); y (d) del 5% al 50% de hidrocarburo (compuesto IV: aceite minerales que aumentan la lubricidad del lubricante). Además, el lubricante contiene: (e) hasta 15% de propilenglicol (compuesto V: estabilizante de la emulsión); y (f) del 5% al 30% de emulsionante (compuesto VI: emulsionante) (Párrafo 0028 a 0048).

Donde una de las realizaciones presenta los siguientes contenidos en concentraciones porcentuales:

(a) del 5% al 25% de ácido oleico (compuesto I); (b) del 2% al 15% de alquilamina etoxilada de soja (compuesto II); (c) del 20% al 50% de polialquilglicol (compuesto III); y (d) del 5% al 20% de hidrocarburo alifático (compuesto IV). Además, el lubricante contiene: (e) hasta el 10% de monopropilenglicol como compuesto V; y (f) del 5% al 20% de monooleato de sorbitán (compuesto VI) (Párrafo 0050 – 0056).

Diferencias entre la invención y el estado de la técnica más cercano

Respecto a las diferencias advertidas entre la presente invención y el documento D1, esta Oficina coincide con la opinión de la sociedad recurrente cuando asegura que la materia ahora reclamada difiere del estado de la técnica más cercano en cuanto a que este no revela: la concentración del aceite mineral, el tipo de agente surfactante, ni tampoco la concentración del glicol.

Definición del efecto técnico causado y atribuible a las diferencias

En cuanto a la evaluación del efecto técnico, es importante señalar que si bien en la descripción se hace mención a que el aumento en la concentración del aceite mineral, reemplaza la necesidad de componentes lubricantes a base de agua (materiales hidrófilos), tales como el poliglicol, donde dicho reemplazo proporciona una lubricación mejorada, la Oficina advierte que no hay resultados que así lo especifiquen. Lo anterior debido a que, aunque en la tabla 1 se enseña formulaciones de intervalos ejemplares de las composiciones lubricantes, no es claro cuál de ellas fueron utilizadas en los resultados de las pruebas graficadas en las figuras 1A – 2C. Sumado a esto, es importante resaltar que los rangos de aceite mineral del primer al tercer intervalo son muy amplios, tanto, que incluyen valores inferiores que caen en el estado de la técnica.

A la luz de lo anterior, la Oficina reitera que no habría evidencia de un efecto técnico atribuible a las diferencias advertidas.

Planteamiento del problema técnico objetivo

Con base en lo expresado previamente, la Oficina reitera que el problema técnico objetivo corresponde a: ¿Cómo modificar la composición de lubricante conocida en D1 con el fin de obtener una composición alternativa?

De las enseñanzas del documento D4

En relación con las enseñanzas del documento complementario D4 -3,507,790-, divulga composiciones lubricantes que son útiles en operaciones de moldeo de vidrio y trabajo

Resolución N° 65764

Ref. Expediente N° NC2018/0000155

de metales. Mas particularmente, emulsiones de aceite en agua formadas a partir de aceites de petróleo de alto peso molecular, emulsiones que son útiles para lubricar los moldes metálicos usados para moldear vidrio, para evitar que el vidrio fundido se adhiera al molde de metal (Resumen).

Adicionalmente señala que, cualquier lubricante que se use en moldes de vidrio debe tener un punto de ebullición lo suficientemente alto como para que cantidades intolerables de lubricante no se evaporen del molde antes de agregar el vidrio; no debe descomponerse para dejar depósitos gruesos en la superficie del molde; y debe tener la capacidad lubricante necesaria, incluida la capacidad de humedecer el molde y humedecer el vidrio. La preparación de la composición del documento D4 prepara una emulsión estable de aceite fortalece el aceite de alto peso molecular con una combinación de tensioactivos a fin de evitar el humo del aceite mineral (Col.2, líneas 35 a 60)

En vista de lo anterior, se observa que si bien el documento complementario D4 revela un lubricante con alta concentración de aceite mineral en combinación con un surfactante no iónico de alcohol etoxilado, dicho documento de patente se encuentra en un campo técnico particular distinto al de la presente invención, ya que no es lo mismo formular un lubricante para una banda de transporte, que un lubricante para moldeo de vidrio, toda vez que el primero se utiliza con el fin de reducir la fricción y el desgaste en las bandas de transporte; mientras que el segundo debe cumplir con la resistencia a altas temperaturas, teniendo en cuenta que el vidrio líquido se encuentra a temperaturas muy elevadas durante el proceso de moldeo; así como también, ser químicamente estable con el fin de no contaminar el vidrio o cualquier reacción no deseada entre el lubricante y el vidrio; por lo que si bien pueden tener componentes similares, no habría motivación para ajustar la formulación del documento D1 con base en formulaciones de otro campo técnico particular.

Por lo anterior, la Oficina coincide con la sociedad recurrente cuando considera que el documento complementario D4 no contiene la sugerencia o motivación razonable para que el técnico medianamente versado en la materia subsane las deficiencias respecto al documento D1 a fin de derivar de manera obvia y sin ambigüedad las características reclamadas tanto en la reivindicación 1 y sus dependientes, como en la reivindicación 5 y su dependiente. Asimismo, se advierte que no hay enseñanzas en el documento más cercano que le den indicaciones al técnico medio de la posibilidad de invertir las cantidades de aceite mineral y de poliglicoles, es decir, invertir compuestos hidrofílicos con hidrofóbicos, a fin de obtener la composición tal y como se encuentra reclamada.

De las peticiones de la sociedad recurrente

Como consecuencia de lo anterior, esta Oficina señala que la materia tal y como está reclamada dentro del capítulo reivindicatorio modificado, cuenta con carácter inventivo frente a las enseñanzas del arte previo trasladado D1 y D4, cumpliendo así con las disposiciones establecidas en el Artículo 18 de la Decisión Andina 486 de 2000, y por lo tanto demostrando ser merecedora del privilegio de patente.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

Ref. Expediente N° NC2018/0000155

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución N° 90200 de 21 de diciembre de 2022, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación titulada: “LUBRICANTE SECO PARA SUPERFICIES DE PLÁSTICO Y ACERO INOXIDABLE”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Otorgar patente de Invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“LUBRICANTE SECO PARA SUPERFICIES DE PLÁSTICO Y ACERO INOXIDABLE”

Clasificación IPC: C10M 169/00, C10M 169/04

Reivindicación(es): 1 a 6 incluidas en el radicado bajo el N° NC2023/0001130, el 31 de enero 2023. Ver Anexo 1

Titular(es): ECOLAB USA INC..

Dirección(es): 1 Ecolab Place Saint Paul, Minnesota 55102, 55102, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Inventor(es): Fabiola MORALES ARRIAGA, Sara TREVIÑO GARZA, Jesus OCHOA GUERRA, Jaime MENDOZA SANTOS

Prioridad(es) N° 27/07/2015, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 14/809,437

Solicitud internacional N°: PCT/US2016/043998 **Fecha:** 26 de julio de 2016.

Vigente desde: 26 de julio de 2016 **Hasta:** 26 de julio de 2036.

ARTÍCULO 3: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

Resolución N° 65764

Ref. Expediente N° NC2018/0000155

ARTÍCULO 4: Notificar el contenido de la presente Resolución a ECOLAB USA INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 de octubre de 2024

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 2024.10.29
17:02:02 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.