

Señor

**DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

E.

S.

D.

REF: Expediente No. **NC2020/0007493**, solicitud de patente de invención a favor de **ARKEMA B.V.**, Título: **COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO PARA ENVASES DE VIDRIO**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante me permito dar respuesta al Oficio No. 18630 relacionado con la patentabilidad de la presente invención y notificado el 23 de octubre de 2025.

En respuesta a las observaciones realizadas como resultado del examen de fondo, es pertinente mencionar que las reivindicaciones cumplen a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486 de 2000, razón por la que respetuosamente disiento de los comentarios del Examinador a este respecto. A continuación, sin embargo, se presentan argumentos y se mencionan las modificaciones realizadas para atender a cada uno de los requerimientos del Examinador:

1. Modificación a las reivindicaciones

Me permito dirigir la atención del Señor Examinador en el hecho que el Capítulo Reivindicatorio adjunto al presente memorial ha sido modificado de la siguiente manera:

- La antigua reivindicación 16 ha sido eliminada del Capítulo Reivindicatorio Modificado y por lo tanto, la numeración y dependencia de las reivindicaciones ha sido modificada de conformidad con la eliminación mencionada.

- La reivindicación 1 ha sido modificada incluyendo características para definir el compuesto que comprende la función éster y el compuesto de cera, con el fin de definir la materia a proteger. Dichas modificaciones se encuentran sustentadas, por ejemplo, en los párrafos [046] y [054] de la descripción.

Así las cosas, es importante mencionar que las modificaciones realizadas a las reivindicaciones cumplen en su totalidad con los requisitos establecidos en el Artículo 34 de la Decisión 486, teniendo en cuenta que estas **no involucran una ampliación a la protección correspondiente a la divulgación tal y como se presentó originalmente**. Por el contrario, el Capítulo Reivindicatorio Modificado y adjunto al presente memorial cumple con los lineamientos establecidos por la Decisión Andina 486 y encuentra sustento a lo largo de la memoria descriptiva de la solicitud.

2. Claridad del Capítulo Reivindicatorio

El examinador considera que la reivindicación 1 no es clara puesto que menciona dos enlaces gramaticales distintos “*que comprende*” y “*caracterizado porque*”, lo cual no permite entender el alcance real de la materia reivindicada.

En respuesta a lo anterior, me permito señalar que el alcance de dicha reivindicación es claro y entendible para un experto en la materia, ya que se entiende claramente la estructura de la reivindicación y la materia que se desea proteger. Por tanto, se solicita sea retirada dicha objeción.

Con respecto a que las reivindicaciones 1, 16, 20 no son concisas porque presentan términos/expresiones generales tales como: “*compuesto de cera*”, “*función de éster*”, “*surfactante catiónico*”, “*alcohol*”, “*ácido graso*”, “*alcohol del éster orgánico es soluble en agua*”, “*compuesto de zinc o aluminio*”, los cuales abarcan una extensa gama de posibilidades, de tal manera que sugiere de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones que no encuentran sustento en la descripción, me permito manifestar mi total desacuerdo con dichas apreciaciones, ya que el lenguaje utilizado en la presente invención no es genérico e impreciso, por el contrario, los términos y expresiones utilizados son claros para el experto en la materia y son ampliamente utilizados en redacción de solicitudes de patente, al punto que el examinador ha estado en capacidad de realizar una búsqueda y comparación del estado de la técnica para el estudio de

patentabilidad, contrario a lo indicado en su concepto técnico donde menciona que *“...sugiere de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones que no encuentran sustento en la descripción”*, lo cual es totalmente contradictorio con el análisis de patentabilidad realizado y presentado en el numeral 6 del Oficio que se contesta. Además, dichos términos se encuentran claramente definidos y sustentados en la descripción de la presente solicitud.

Adicionalmente, y considerando que la sección 2.6.5.1 de la Guía de la SIC establece que el significado y el alcance de las palabras de las reivindicaciones debe ser el que normalmente se les da en el área técnica de la solicitud, y tiene que ser claro para la persona medianamente versada en la materia con la sola lectura de las reivindicaciones, sin embargo, si la palabra tiene un significado especial debe definirse en el Capítulo Descriptivo. En el presente caso, *el compuesto que comprende una función éster puede ser un monoéster, un diéster, un triéster o mezclas de estos*, tal como se encuentra claramente definido en el párrafo [046] de la descripción.

Por otro lado, *el compuesto de cera se elige entre una mezcla que comprende al menos dos compuestos seleccionados entre monoésteres, diésteres, triésteres, monoésteres hidroxí, hidroxipoliésteres, ésteres ácidos, poliésteres ácidos, hidrocarburos, ácidos grasos, alcoholes grasos*, tal como se encuentra definido en el párrafo [054] de la descripción.

En vista de lo anterior, es claro que cualquier persona medianamente versada en la materia entendería los términos y expresiones objetadas y no necesita de una definición específica para la total comprensión de la misma, por el contrario, su conocimiento en el área le permite entender cada una de las expresiones sin tener que leer el Capítulo Descriptivo o buscar la definición de cada una de ellas. Por lo tanto, se solicita el retiro de dichas objeciones.

En cuanto a que las reivindicaciones 1 y 2 no son claras puesto que el solicitante intenta caracterizar el compuesto de cera por un parámetro (punto de fusión) en vez de por sus componentes, lo cual podría ser considerado como un resultado a alcanzar puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado, me permito manifestar mi total desacuerdo con dicha apreciación ya que contrario a lo establecido por el examinador, este parámetro corresponde a una característica del compuesto de cera, que permite definir el componente a utilizar en la composición reivindicada y se encuentra presente para acompañar

las características técnicas esenciales y así restringir aún más el alcance, por lo cual, no corresponde a un resultado a alcanzar como lo indica el examinador de forma errónea. Además, como se indicó previamente, este componente ha sido definido de forma más clara en la reivindicación 1. Por tanto, me permito solicitar amablemente que la objeción a este respecto sea retirada y dicha característica sea mantenida dentro del pliego reivindicatorio en estudio.

Respecto al término “*inferior*”, por ser un término impreciso y que no permite distinguir la invención del estado de la técnica, me permito señalar que este término es ampliamente conocido en el ámbito de patentes, y cualquier persona con conocimientos en la materia comprendería el alcance del mismo. Además, me permito llamar la atención del examinador en que este término no puede ser tomado fuera de contexto y ser considerado como “*aislado*”, sino que debe ser interpretado en el contexto de la reivindicación en la que se encuentra y, por lo tanto, debe ser entendido por la persona experta en la técnica a la que se dirige.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo divulgado en la Guía para Examen de Patente de Invención y Modelo de Utilidad en su numeral de Términos imprecisos o relativos, en donde se indica que “*No se pueden admitir términos imprecisos del tipo “aproximadamente”, “alrededor de”, “opcionalmente” ya que en ese caso el alcance y ámbito de protección de la reivindicación deja de ser precisa, y por lo tanto, afecta la claridad y no permite una comparación con el estado de la técnica. Se pueden permitir para características no esenciales cuando esté justificado y siempre y cuando permitan distinguir el estado de la técnica sin ambigüedad (novedad, nivel inventivo). Por las mismas razones, no se admiten términos relativos del tipo “mayor”, “delgado”, “fuerte”, ya que no tienen un significado preciso. En ningún caso estos términos se pueden utilizar para distinguir la invención del estado de la técnica”*”, como se observa en el estudio de patentabilidad del Oficio que se contesta, las características que acompaña dicho término pudieron ser comparadas con el estado de la técnica de forma clara y precisa, contrario a lo indicado en su concepto técnico donde menciona que “*...por lo cual, no permite distinguir la invención del estado de la técnica...*”, lo cual es totalmente contradictorio con el análisis de patentabilidad y con la búsqueda realizada del estado de la técnica presentado en el numeral 6 del Oficio No. 18630, ya que si la afirmación del examinador fuese cierta, entonces el mencionado Oficio habría estado enfocado únicamente en las objeciones de claridad y no en los resultados de la búsqueda del estado de la técnica para afectar el nivel inventivo, teniendo en cuenta que

supuestamente la inclusión del término objetado *“no permite distinguir la invención del estado de la técnica”*, como se indicó previamente.

Además, el término *“inferior a”* delimita valores que son menores a los ya establecidos. Por tanto, dicho término de cierta forma restringe el alcance de las características mencionadas en las reivindicaciones. Por lo cual, se solicita el retiro de dicha objeción.

Considerando las sugerencias del Examinador y el hecho que la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio adjunto al presente memorial cumple con las disposiciones del Artículo 30 de la Decisión 486, y corresponden a una limitación razonable del concepto inventivo desarrollado por el inventor, de manera atenta solicito a ese Despacho retirar las objeciones en cuanto a la claridad de la materia reclamada.

3. Descripción

El examinador afirma que *“Revisado el capítulo descriptivo de la solicitud, este no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa, para que una persona capacitada en la materia pueda ejecutarla, incumpliendo de esta forma lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”*.

“Lo anterior al considerar qué a lo largo de la descripción no se evidencian qué tipo de surfactantes catiónicos pueden ser utilizados en la invención, no el efecto de los mismos en la composición de recubrimiento”.

En respuesta a lo anterior, me permito manifestar mi total desacuerdo con dicha apreciación, ya que la descripción presentada divulga de forma clara y completa la invención reclamada la cual, puede ser ejecutada por un experto en la materia.

Por otro lado, me permito señalar que las nuevas reivindicaciones están plenamente sustentadas y se refieren a una composición de recubrimiento idónea para envases de vidrio que comprende una cera y un surfactante, y un proceso para el recubrimiento de envases de vidrio que comprende la aplicación de la composición reivindicada en la reivindicación 1, las cuales, se encuentran reveladas en la descripción, por lo cual una persona experta en la técnica apreciaría que el Capítulo Reivindicatorio modificado se encuentra sustentado en todo su alcance.



En este sentido, me permito señalar que la descripción de la solicitud divulga en detalle la invención, como se puede apreciar a lo largo del documento, el cual establece que *“Con respecto a la composición de recubrimiento de la presente invención, comprende un compuesto de cera (W1) que es una cera de bajo punto de fusión en comparación con las ceras de polietileno parcialmente oxidadas que se utilizan habitualmente (...)”, “El compuesto de cera (W1) puede estar hecho de ceras naturales o sintéticas o de una mezcla de ambas. Las ceras naturales útiles incluyen ceras vegetales, ceras animales y mezclas de estas, siempre que tengan el punto de fusión requerido y definido anteriormente (...)”, “El compuesto de cera (W1) de acuerdo con la invención comprende, al menos, 50% en peso de un compuesto que comprende una función de éster (...)”, “Todas las representaciones mencionadas anteriormente para el compuesto de cera (W1) deben tener un punto de fusión inferior a 90°C y preferiblemente, inferior a 85°C; incluso más preferible, inferior a 83°C”, “La composición de recubrimiento que comprende el compuesto de cera (W1) se aplica, preferiblemente, como una dispersión acuosa. La dispersión acuosa comprende surfactante o surfactantes y el compuesto de cera (W1)”, “El surfactante puede ser no iónico, aniónico, catiónico o zwitteriónico o una mezcla de estos”, y que “La cantidad de surfactante o surfactantes en la composición de recubrimiento está comprendida entre 0,5% y 50% en peso en relación con la composición de recubrimiento aplicada que comprende surfactante o surfactantes y el compuesto de cera (W1)” (Ver Párrafos [035], [045], [046], [071], [077]).*

Asimismo, cabe señalar que el tipo de surfactantes catiónicos es de conocimiento común para los expertos en la materia y se puede encontrar fácilmente en internet, por ejemplo:

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Cationic_surfactants

https://es.wikipedia.org/wiki/Tensioactivo_cati%C3%B3nico

De esta manera, se solicita amablemente el retiro de las objeciones al respecto, ya que la descripción cumple con todos los requerimientos dispuestos en el Artículo 28 de la Decisión 486 de 2000.



4. Nivel Inventivo

El Examinador establece que las reivindicaciones **1 a 21** carecen de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de los documentos **D1 y D3**.

En respuesta a lo anterior, de manera atenta me permito manifestar que contrario a los señalamientos establecidos por el Examinador, la presente solicitud, tal y como se encuentra reclamada en el Capítulo Reivindicatorio adjunto a este memorial goza de nivel inventivo y difiere en diferentes aspectos de los documentos del arte anterior citados en el Oficio Técnico No. 18630.

En primer lugar, me permito manifestar mi desacuerdo con dicha objeción ya que el pliego reivindicatorio ha sido modificado y limitado a elementos específicos que hacen que la materia aquí definida difiera completamente de las enseñanzas de **D1 y D3**. En este sentido, la nueva reivindicación 1 ahora recita:

“1. Una composición de recubrimiento idónea para envases de vidrio, dicha composición de recubrimiento comprende un compuesto de cera (W1) y de 0.5% en peso a 50% en peso de un surfactante caracterizada porque el compuesto de cera (W1) tiene un punto de fusión inferior a 83°C y por encima de 65°C y comprende al menos 50% en peso de un compuesto que comprende una función éster, en donde el compuesto de cera se elige entre una mezcla que comprende al menos dos compuestos seleccionados entre monoésteres, diésteres, triésteres, monoésteres hidroxí, hidroxipoliésteres, ésteres ácidos, políesteres ácidos, hidrocarburos, ácidos grasos, alcoholes grasos, en donde el compuesto que comprende una función éster puede ser un monoéster, un diéster, un triéster o mezclas de estos, y en donde el surfactante comprende un surfactante catiónico”.

En segundo lugar, con respecto al arte previo citado, el examinador establece que **D1** es el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga una emulsión de recubrimiento para un vidrio que contiene montanoato de 3-butanodiol 40%, cera de carnauba purificada 25%, cera de parafina dura, con un punto de fusión de 50 °C a 64 °C y una penetración de 10 a 24 en un 20% y un emulsionante de etoxilato de alquilo

15%. También indica que la diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 1 y la composición divulgada en **D1**, consiste en que se incluye un surfactante catiónico.

Sin embargo, me permito señalar que **D1** describe un proceso para formar un recubrimiento protector de superficie sobre un objeto de vidrio y este proceso consiste en rociar una emulsión acuosa de cera dura sobre la superficie del objeto. La emulsión contiene agua, montanoato de 1,3-butanodiol, cera de carnauba, una cera de parafina dura con un punto de fusión de 50 a 64 °C, un emulsionante y un conservante (Reivindicación 1). Además, me permito resaltar que, contrario a lo establecido por el examinador en el Oficio que se contesta, en donde indica que la única diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 1 y la composición divulgada en **D1**, consiste en que se incluye un surfactante catiónico, la composición de recubrimiento de la nueva reivindicación 1 difiere de las enseñanzas de **D1** al menos en que:

- el compuesto de cera tiene un punto de fusión superior a 65 °C e inferior a 83 °C
- el compuesto que comprende una función éster puede ser un monoéster, un diéster, un triéster o mezclas de estos, y
- en que la composición de recubrimiento es adecuada para envases de vidrio.

Estas características diferenciadoras proporcionan efectos técnicos específicos. De hecho, **la composición de recubrimiento reivindicada permite proteger eficazmente los envases de vidrio, especialmente los retornables, y así prolongar su vida útil.** Además, el recubrimiento obtenido con la composición reivindicada puede eliminarse completamente durante el lavado de los envases retornables, como se establece, por ejemplo, en los párrafos [014]-[018] y [025]-[027] de la descripción. Asimismo, en los Ejemplos de la presente solicitud se enseña que una composición de recubrimiento como la reivindicada da como resultado un recubrimiento que puede eliminarse completamente durante el lavado, y el envase mantiene un aspecto de superficie impecable sin acumulaciones después de varios ciclos de lavado/recubrimiento, en comparación con las composiciones de recubrimiento que comprenden un compuesto de cera que no alcanza el punto de fusión reivindicado.

Además, el rango de punto de fusión reivindicado para el compuesto de cera permite mejorar aún más la eficiencia del lavado, así como la del recubrimiento protector del envase de vidrio (y, por lo tanto, su vida útil) por las razones que se explican a continuación.

En la lavadora para la limpieza de envases, en particular de envases retornables, el recubrimiento presente en el envase debe eliminarse de la forma más completa posible y este proceso se facilita si la cera del recubrimiento a eliminar está en estado líquido. Por el contrario, en la pasteurizadora, una vez recubierto el recipiente con el recubrimiento protector, este debe permanecer en la superficie del envase, lo que se facilita si la cera del recubrimiento permanece sólida.

Además, las lavadoras suelen operar a 82-85 °C y las pasteurizadoras, a unos 65 °C. Por lo tanto, el rango de temperatura de fusión reivindicado permite satisfacer ambos requisitos, proporcionando un recubrimiento que puede ser líquido a las temperaturas utilizadas para su eliminación y, al mismo tiempo, sólido a las temperaturas utilizadas para la pasteurización de los envases recubiertos. Por el contrario, el recubrimiento formado a partir de la composición de **D1**, que comprende una cera de parafina dura que tiene una temperatura de fusión entre 50 y 64°C, tiene un mayor riesgo de dañarse en operaciones de pasteurización que utilizan temperaturas en torno a los 65°C.

De acuerdo con lo anterior, el problema técnico real que resuelve la presente invención reivindicada es **proporcionar una composición de recubrimiento dando como resultado un recubrimiento protector más eficaz para envases de vidrio, que pueda eliminarse fácil y completamente durante el lavado de los envases de vidrio**, lo cual es completamente diferente a lo planteado por el examinador que establece que el problema técnico es simplemente *proporcionar una composición alternativa*.

Como se puede evidenciar de los argumentos presentados, **D1** no enseña ni sugiere una composición de recubrimiento que comprenda un compuesto de cera con un punto de fusión en el rango específico reivindicado (es decir, por encima de 65°C e inferior a 83°C), tampoco menciona ni sugiere un compuesto que comprende una función éster y un surfactante catiónico, y mucho menos que resuelva el problema técnico mencionado. Es más, **D1** ni siquiera aborda el problema del lavado de envases retornables.

Por lo cual, podemos observar que **D1** no enseña ni sugiere la composición de recubrimiento que comprende específicamente una combinación de un compuesto de cera, un compuesto que comprende una función éster y un surfactante catiónico, como se requiere en el Capítulo Reivindicatorio Modificado, por tanto, **la materia reivindicada en la presente solicitud es inventiva con respecto a las enseñanzas de D1.**

Por otro lado, el examinador cita a **D3** para “curar” las deficiencias de **D1**, porque supuestamente se refiere a una composición de recubrimiento de vidrio en donde se añaden 98 partes en peso de agua a 1,5 partes en peso de una dispersión de cera de éster. Sin embargo, **D3** no enseña ni sugiere una composición de recubrimiento que comprenda un compuesto de cera con un punto de fusión en el rango específico reivindicado. Como se observa, **D3** se refiere un proceso para la producción de envases huecos de vidrio con sellado superficial, en el que, como parte del proceso de producción, los envases huecos de vidrio se recubren con una composición de recubrimiento en frío a base de agua en la zona de salida del túnel de recocido, dispuesto después de una máquina para la producción de envases huecos de vidrio. Además, dicha composición de recubrimiento comprende una composición de organopolisiloxano a base de agua y un componente sin silicio seleccionado entre una cera, un éster parcial de ácido graso, un ácido graso y/o un tensioactivo (Reivindicación 1).

Aún más, **D3** no sugiere ni enseña el punto de fusión de la cera, los surfactantes son mencionados de forma general y no sugiere su uso en combinación con ceras. Es más, las formulaciones en **D3** se centran en mejorar la resistencia y las propiedades mecánicas de los envases de vidrio, lo cual difiere del problema técnico mencionado anteriormente de la eliminación completa del recubrimiento durante el lavado. Por lo cual, **D3** no enseña ni sugiere la composición de recubrimiento que comprende específicamente una combinación de un compuesto de cera, un compuesto que comprende una función éster y un surfactante catiónico, como se requiere en el Capítulo Reivindicatorio Modificado, por tanto, **la materia reivindicada en la presente solicitud es inventiva con respecto a las enseñanzas de D3.**

De lo anterior, se puede establecer que **D1** no puede considerarse como el documento más cercano a la presente invención ya que se evidencian muchas diferencias con las características esenciales de la reivindicación 1 y mucho menos podría haberse considerado a **D3** como un documento complementario para “curar” las deficiencias de **D1** ya que también se observan muchas diferencias con la reivindicación 1, lo que demuestra que las composiciones tanto de **D1** como **D3** corresponden a composiciones **completamente diferentes y con propósitos técnicos diferentes** a la composición de recubrimiento idónea para envases de vidrio reivindicada en la presente invención. Por lo tanto, no entendemos cómo un experto en la materia se vería motivado, considerando los argumentos del examinador, por las enseñanzas de **D1** o **D3**, tomados solos o en combinación, debido a que dichos documentos no divulgan las características esenciales de la presente invención y mucho menos los efectos técnicos alcanzados a partir de dichas características.

De acuerdo con lo anterior, no hay evidencia que un experto en la técnica se hubiera sentido motivado a combinar las enseñanzas de **D1** y **D3** para obtener una composición para recubrimiento que comprende específicamente un compuesto de cera, un compuesto que comprende una función éster y un surfactante catiónico dando como resultado un recubrimiento protector más eficaz para envases de vidrio, que pueda eliminarse fácil y completamente durante el lavado de los envases de vidrio, como se requiere en la presente solicitud.

De acuerdo con lo anterior, es evidente que **D1** y **D3**, solos o en combinación, no logran anticipar o hacer obvias las características técnicas especificadas por la presente invención. Por tanto, podemos concluir que la presente invención es inventiva a la vista del arte previo citado **D1** y **D3**.

En tercer lugar, considerando lo indicado en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina que establece que *“Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica”* (subrayado y negrilla fuera de texto), me permito llamar la atención de ese Despacho en el hecho que como se demostró previamente, las características esenciales diferenciadoras de la presente invención se encuentran **ausentes** tanto en **D1** como en **D3** y por tanto, el examinador debe demostrar con argumentos válidos, **por qué** un experto en la técnica habría llegado a la invención reivindicada de **forma obvia** basándose en las enseñanzas de **D1** y **D3**.

Así las cosas, es claro que el Examinador basó su análisis solo en la comparación de las diferencias de la presente solicitud con el documento **D1** y la búsqueda de otros documentos que **“curaran”** dichas diferencias. Específicamente, el examinador buscó en cualquier parte del arte previo composiciones y procesos para recubrimiento *“similares”* con la composición de recubrimiento y el proceso para el recubrimiento de envases de vidrio de la presente invención y tratar de armar composiciones y procesos equivalentes a los reclamados, y en esta búsqueda encontró el documento **D3** que simplemente divulga un proceso para la producción de envases huecos de vidrio con sellado superficial, pero no suministra ninguna

motivación que hubiese llevado a combinar sus enseñanzas con **D1** para llegar a la presente invención. Además, el hecho de que un experto pueda modificar las características específicas necesarias, como lo asume el Examinador, para llegar al objeto reivindicado no significa que el experto en la materia lo haría con la expectativa de alguna mejora, ya que en ninguno de los documentos citados se sugieren los mismos elementos y características de las composiciones y procesos reivindicados en la presente solicitud, ni mucho menos los efectos que estas tendrían.

Además, **D1** y **D3** no establecen una mínima indicación de qué modificaciones debería efectuar una persona versada en la materia para poder obtener las composiciones y procesos aquí reclamados de acuerdo con el nuevo Capítulo Reivindicatorio adjunto a este memorial.

De esta forma, me permito señalar que la sola similitud entre las composiciones y procesos reclamados y aquellos del arte previo (*si es que la hay*) es **insuficiente** para determinar o concluir una supuesta falta de nivel inventivo y consideramos entonces que en un juicioso análisis de nivel inventivo **debió haber alguna razón o motivación** que hubiese llevado a un experto en la técnica a **modificar el estado de la técnica más cercano para llegar a la invención reivindicada de forma obvia**. Hacemos énfasis también en que el examinador no ha proporcionado ninguna evidencia o razón válida por la cual un experto en la técnica se habría sentido **motivado** a realizar las modificaciones necesarias a las composiciones y procesos de la técnica anterior para llegar de forma obvia a la presente invención.

Por lo tanto, el análisis de nivel inventivo de solicitudes de patente, no se trata de encontrar en el arte previo **una simple invitación a experimentar con uno o más cambios aleatorios**, sino de identificar en los documentos citados una enseñanza y guía específica para hacer las modificaciones necesarias que lo lleven con certeza a la materia reclamada, lo cual no sucede en este caso. Por lo cual, la materia reivindicada en las nuevas reivindicaciones difiere de gran manera con aquella divulgada en el arte previo y, por tanto, es inventiva a la luz de las enseñanzas de **D1** y **D3**.

En este sentido, y como se evidencia del análisis detallado del arte previo realizado anteriormente, la única forma en que una persona versada en la materia podría llegar a la composición y proceso reivindicados en la presente invención, sería al realizar un *análisis en retrospectiva* partiendo de la misma invención aquí reclamada, y así realizar las modificaciones indicadas por el examinador, pero ignora completamente las diferencias entre

D1, D3 y la presente solicitud, así como los efectos asociados a la composición de recubrimiento y al proceso para el recubrimiento de envases de vidrio actualmente reivindicados.

En vista de lo anterior, y considerando el siguiente extracto del Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad relativo al “*análisis ex post facto o retrospectivo o hindsight*” que indica: “... *El examinador de patentes debería evitar el uso de un análisis ex post facto de este tipo. Es decir, el estado de la técnica se debe examinar sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada. La indicación o la sugerencia que permita llegar a la invención reivindicada deben proceder del estado de la técnica o de los conocimientos generales de la persona del oficio normalmente versada en la materia, y no basarse en la divulgación del solicitante (...)*” (subrayado fuera de texto), y del análisis realizado al Oficio No. 18630, es posible señalar que no se proporciona ninguna evidencia que demuestre que el experto en la materia seleccionaría (no que *podría* seleccionar, sino que seleccionaría) específicamente los elementos característicos de las composiciones y procesos de **D1**, para llegar a la materia tal como se reclama en el Capítulo reivindicatorio adjunto al presente memorial. De hecho, lo máximo que podría derivarse del análisis realizado por el examinador sería que el documento **D1** habría sugerido unas composiciones y procesos similares a los reivindicados, no obstante, las particularidades de la presente invención seguirían estando fuera del alcance de la divulgación de dicho documento.

Otro ejemplo de este fallo es que el examinador se refiere a apartados de **D3** en donde se menciona elementos de las composiciones y procesos ninguno de ellos correspondiente a los elementos característicos diferenciadores mencionados a lo largo de este memorial de la composición de recubrimiento y el proceso para el recubrimiento de envases de vidrio reivindicados, por lo que no existe **ninguna motivación válida y justificada** para que el experto en la materia seleccione específicamente una composición de recubrimiento idónea para envases de vidrio y un proceso para el recubrimiento de envases de vidrio con los elementos específicos como se reclama en la presente solicitud.

Al respecto es importante resaltar que, más que indicar que los documentos del arte previo podrían sugerir las composiciones y procesos reclamados, la función del examinador es demostrar que un experto en la materia *seleccionaría* los elementos específicos de una composición de recubrimiento idónea para envases de vidrio y un proceso para el

recubrimiento de envases de vidrio como los reclamados actualmente, es decir, el análisis debería exponer **cómo** el experto en el campo técnico habría llegado a la materia reclamada a partir de las enseñanzas de esos documentos, lo cual no ocurre en el presente caso.

Visto lo anterior queda claro que las enseñanzas de **D1** y **D3**, solos o en combinación, son **insuficientes** para anticipar todas las características técnicas de la materia reclamada y sus efectos asociados. De esta manera, la única razón para considerar que la materia reclamada es obvia a la luz de dichos documentos, es que el examinador conoce de antemano la invención, lo cual lo lleva a seleccionar las partes de **D1** y **D3** que se relacionan con la invención reclamada. Por lo tanto, respetuosamente me permito señalar que el análisis realizado es retrospectivo.

Así las cosas, es más que evidente que el análisis de nivel inventivo no puede ser basado en un estándar “posible de alcanzar”, debido a que esto haría que toda invención fuera no patentable. Así, como se resalta en el Artículo 18 de la Decisión 486, las invenciones deberían considerarse como inventivas cuando la materia reclamada no puede ser derivada del arte previo. Adicionalmente, la presente invención es inventiva a la luz de los documentos citados, pues siguiendo las enseñanzas de **D1** y **D3**, la persona medianamente versada en la materia no obtendría la materia modificada y aquí reclamada, ni podría esperar que ésta presentase los efectos que reviste y que se han discutido anteriormente.

Por lo tanto, en vista de lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito el retiro de las objeciones de la presente solicitud y la concesión del privilegio solicitado, ya que en opinión del solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en la Decisión 486.

5. Tasa nuevo examen de patentabilidad

Si el examinador considera que la solicitud cumple con los requisitos de claridad y patentabilidad solicitamos que se proceda con la concesión de la solicitud. Sin embargo, si aún existen impedimentos, solicitamos **hacer** uso de la tasa de examen adjunta.



6. Anexos

- Capítulo Reivindicatorio Modificado
- Tasa Oficial de examen de patentabilidad
- Tasa Oficial de modificaciones



JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.
C.C. 80.410.337 de Usaquén
Calle 70 A No. 4 – 41



REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Una composición de recubrimiento idónea para envases de vidrio, dicha composición de recubrimiento comprende un compuesto de cera (W1) y de 0.5% en peso a 50% en peso de un surfactante caracterizada porque el compuesto de cera (W1) tiene un punto de fusión inferior a 83°C y por encima de 65°C y comprende al menos 50% en peso de un compuesto que comprende una función éster,
en donde el compuesto de cera se elige entre una mezcla que comprende al menos dos compuestos seleccionados entre monoésteres, diésteres, triésteres, monoésteres hidroxí, hidroxipoliésteres, ésteres ácidos, políésteres ácidos, hidrocarburos, ácidos grasos, alcoholes grasos,
en donde el compuesto que comprende una función éster puede ser un monoéster, un diéster, un triéster o mezclas de estos, y
en donde el surfactante comprende un surfactante catiónico.
2. La composición de recubrimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque el compuesto de cera (W1) tiene un punto de fusión entre 65°C y 80°C.
3. La composición de recubrimiento de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 2, caracterizada porque el número de saponificación del compuesto de cera (W1) es superior a 20 mg de KOH/g.
4. La composición de recubrimiento de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 3, caracterizada porque el número de saponificación del compuesto de cera (W1) está entre 20 mg KOH/g y 250 mg KOH/g.
5. La composición de recubrimiento de conformidad con la reivindicación 4, caracterizada porque el número de saponificación del compuesto de cera (W1) está entre 25 mg KOH/g y 225 mg KOH/g.
6. La composición de recubrimiento de conformidad con la reivindicación 4, caracterizada porque el número de saponificación del compuesto de cera (W1) está entre 30 mg KOH/g y 220 mg KOH/g.

7. La composición de recubrimiento de conformidad con la reivindicación 4, caracterizada porque el número de saponificación del compuesto de cera (W1) está entre 33 mg KOH/g y 210 mg KOH/g.
8. La composición de recubrimiento de conformidad con la reivindicación 4, caracterizada porque el número de saponificación del compuesto de cera (W1) está entre 35 mg KOH/g y 200 mg KOH/g.
9. La composición de recubrimiento de conformidad la reivindicación 4, caracterizada porque el número de saponificación del compuesto de cera (W1) está entre 40 mg KOH/g y 200 mg KOH/g.
10. La composición de recubrimiento de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 9, caracterizada porque el número de ácido del compuesto de cera (W1) es superior a 1 mg de KOH/g.
11. La composición de recubrimiento de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 10, caracterizada porque el número de ácido del compuesto de cera (W1) es inferior a 24 mg de KOH/g.
12. La composición de recubrimiento de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 10, caracterizada porque el número de ácido del compuesto de cera (W1) está entre 2,5 mg KOH/g y 23 mg KOH/g.
13. La composición de recubrimiento de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 10, caracterizada porque el número de ácido del compuesto de cera (W1) está entre 3 mg KOH/g y 22 mg KOH/g.
14. La composición de recubrimiento de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 10, caracterizada porque el número de ácido del compuesto de cera (W1) está entre 3,5 mg KOH/g y 21 mg KOH/g.
15. La composición de recubrimiento de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 10, caracterizada porque el número de ácido del compuesto de cera (W1) está entre 4 mg KOH/g y 20 mg KOH/g.

16. Un proceso para el recubrimiento de envases de vidrio, dicho proceso comprende las etapas de:
- i) aplicar la composición de recubrimiento, de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 15, sobre la superficie de un envase de vidrio, caracterizada porque la composición de recubrimiento se aplica en forma de dispersión acuosa.
17. El proceso de conformidad con la reivindicación 16, caracterizado porque la dispersión acuosa comprende entre 0.05 y 5% en peso de la composición de recubrimiento.
18. El proceso de conformidad con la reivindicación 16 o 17, caracterizado porque la composición de recubrimiento en forma de dispersión acuosa se diluye antes de la etapa de aplicación.
19. El proceso de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 16 a 18, caracterizado porque comprende además una etapa i'), preferentemente antes de la etapa i), de limpieza mediante el lavado del envase de vidrio con una composición de lavado que comprende un compuesto de zinc o aluminio, a una temperatura inferior a 90°C.
20. Un envase de vidrio retornable que comprende la composición de recubrimiento de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15.