



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COM
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-136361-00011-0000
Fecha: 2013-06-28 14:49:42 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 15

ASUNTO **INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN**
Solicitud Patente Invención No. **10-136.361**
Solicitante **USG INTERIORS, INC.**
Resolución **27375**

Yo, **DANILO ROMERO RAAD**, identificado como aparece al pie de mi firma, con domicilio en la Calle 70A No. 4-80, Bogotá D.C., obrando como apoderado de **USG INTERIORS, INC.** domiciliado en Estados Unidos, solicitante de la patente en cuestión, **interpongo recurso de reposición** contra la resolución No. 27375 del 10 de mayo de 2013, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente de invención para la presente solicitud, con lo que permito manifestar:

1. Fundamentos del Recurso de Reposición

a. Actos Administrativos previos

Como primera medida, mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integral de la respuesta al oficio de fondo No. 23247, radicada ante esa Superintendencia

el 04 de marzo de 2013, donde se demostraba claramente el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad por parte de la presente invención y que parece no haber sido tenido en cuenta por el examinador de patentes.

b. La violación de la Novedad

De otra parte, como se evidencia más adelante, es deseo del solicitante presentar argumentos contra las declaraciones de ese Despacho indicando como primera medida que el examinador no realizó una adecuada interpretación del artículo 16 de la Decisión 486 y parte de premisas erradas, en cuanto a la supuesta igualdad o equivalencia entre la materia objeto de la presente invención y el estado de la técnica, y realiza un equivocado análisis del requisito en cuestión, para finalmente negar sin justificación la patente para la solicitud en comento.

Así las cosas, volvemos sobre el particular que el artículo 16 de la Decisión 486 determina que “Una invención se considerará nueva cuando **no está comprendida** en el estado de la técnica” (el subrayado es nuestro).

En este sentido, resaltamos **una vez más** el hecho que al aplicar lo establecido en el artículo 16 a la presente solicitud, para que las razones indicadas por el examinador para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería **obligatorio** que se demuestre que la presente invención está comprendida en el estado de la técnica de forma **total y completa**, lo que no se presenta con la materia definida en las reivindicaciones 1 a 11, como se demostró en la respuesta radicada el 04 de marzo de 2013 ante esa Superintendencia y como se confirmará a continuación.

En primera medida, es importante mencionar **una vez más** a ese despacho el hecho que el análisis realizado por el examinador es completamente erróneo

teniendo en cuenta el hecho que no se están considerando **TODAS las características técnicas** definidas en las reivindicaciones independientes 1 y 7, sino que por el contrario el examinador se limita a las características técnicas que son consideradas por él como las esenciales, lo cual no se ajusta a las disposiciones de la legislación aplicable en Colombia, como lo es la Decisión 486 (artículo 16), el Manual Andino de Patentes y la Guía para Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde claramente se especifica en primer lugar que la persona idónea para analizar una invención descrita en una solicitud de patente debe ser una persona versada y experta en la materia, con el fin que la misma entienda el lenguaje utilizado en todo el documento y maneje con experticia tanto los términos como el medio en el que se desarrolla dicha invención.

Así mismo, estos documentos legales aplicables en Colombia no sólo se limitan a indicar quién sería el experto en la materia, sino que también indican que se deben analizar las reivindicaciones independientes para compararlas con el estado del arte de una forma **TOTAL** y **COMPLETA**, es decir, considerando **TODAS** y cada una de las características allí definidas y no simplemente una parte que el examinador de patentes considere como lo esencial, tal como se ha presentado en la solicitud en cuestión y como se ha vuelto costumbre por parte de los examinadores de esa Superintendencia, con lo cual se puede establecer una vez más que se ha violado el derecho del solicitante a tener un análisis de patentabilidad justo y conforme a las leyes aplicables al caso.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el solicitante procede a demostrar **una vez más** el cumplimiento del requisito de novedad como se encuentra definido en el artículo 16 de la Decisión 486, teniendo en cuenta que existen una serie de diferencias entre la características técnicas de las reivindicaciones independientes 1 y 7 y el documento mencionado como D1 (US 2003/0060113) que divulga "*un método y composición para formar un*

panel acústico termo formable. El panel puede ser formado a partir de fibras de polímero de múltiples componentes o mono fibras de filamento de polímero dispersadas en una lamina de fibra mineral. Las fibras de polímero se unen a las fibras minerales por la aplicación de calor para formar el panel acústico (resumen)".

En este sentido, nos parece conveniente insistir sobre el particular que el examinador incorrectamente categoriza y define arbitrariamente las "características esenciales" de la invención mencionada en la reivindicación 1. Además de las características mencionadas en la primera tabla de la resolución en cuestión, la invención, tal como está definida en la reivindicación independiente 1, incluye como características técnicas esenciales las siguientes:

- a) la fibra de unión multi-componentes tiene una cortabilidad similar a aquella de la fibra inorgánica en virtud de que la fibra multi-componentes tiene una resistencia similar a la fibra orgánica,
- b) dicha resistencia es desde 1 gramo fuerza a alrededor de 10 gramos fuerza, y
- c) la fibra multi-componentes tiene una elongación menor de 20% al rompimiento.

De este modo, nos permitimos informar una vez más y resaltamos el hecho que estas características técnicas esenciales son importantes para la invención porque, tal como ha sido indicado varias veces en la memoria descriptiva, las características técnicas esenciales permiten que el material no tejido en forma de estera, como se indica en la reivindicación independiente 1, pueda ser fácilmente cortado de manera manual sin mostrar extracción de la fibra, esto es, sin que la fibra multi-componentes y la fibra inorgánica tiendan a separarse la una de la otra cuando el material tejido en forma de estera es cortado, hecho que no se desea tener en cuenta por parte del examinador para realizar el

análisis de novedad de la invención en comparación con el estado del arte.

Así mismo, al como se indica en la memoria descriptiva, los consumidores de materiales no tejidos en forma de estera esperan que el material sea cortado manualmente sin una fuerza excesiva para evitar la extracción de fibra tal como ocurriría cuando la fibra multi-componentes tiene una alta resistencia que sea sustancialmente mayor que la resistencia de la fibra inorgánica. Típicamente, la fibra multi-componentes sería más resistente y tendría una mayor elongación que la fibra inorgánica de tal manera que, cuando la fibra multi-componentes y la fibra inorgánica son formadas en un material no tejido en forma de estera, tal como en la referencia D1 (US 2003/0060113), el material no tejido no puede ser fácilmente cortado manualmente y, cuando se cortan, la fibra multi-componentes y la fibra inorgánica se separarán la una de la otra y darán como resultado una extracción de fibra a lo largo de la línea de corte.

Así las cosas, llamamos la atención de esa Superintendencia al hecho que se ha vuelto costumbre por parte de los examinadores de ese despacho tener en cuenta las características que ellos/ellas consideran como las técnicas esenciales de la invención, dejando a un lado las disposiciones de la legislación aplicable en Colombia, tal como lo es la Decisión 486 (artículo 16) y el Manual Andino de Patentes, donde se establece que el análisis de los requisitos de patentabilidad se debe realizar por medio de la comparación de las características técnicas de las reivindicaciones independientes y la divulgación de los documentos del estado del arte, pero en ningún aparte se indica que las características a comparar tienen que ser las que un examinador considera como "esenciales", sino que se deben considerar TODAS, hecho que parece no ser tenido en cuenta por los examinadores de esa Superintendencia, y que evidencia claramente la violación de los derechos del solicitante, toda vez que se procede a negar patentes sin ninguna motivación justificada, denegando así mismo el beneficio al que tiene derecho el solicitante.

Ahora bien, es deseo del solicitante manifestar que el examinador, al evaluar la patentabilidad de la reivindicación 1, **ignora el hecho de que** el material no tejido en forma de estera indicado en la reivindicación 1 posee características técnicas esenciales de tal manera que la fibra de unión multi-componentes del material no tejido tiene una cortabilidad similar a aquella de la fibra inorgánica del material no tejido en virtud de que la fibra multi-componentes tiene una resistencia similar a aquella de la fibra inorgánica, dicha resistencia es de aproximadamente 1 gramo fuerza a aproximadamente 10 gramos fuerza, y tiene una elongación menor de 20% al rompimiento, donde estas características no se divulgan ni se sugieren en ningún aparte del documento D1.

Además, puede considerarse que estas características técnicas esenciales definen las propiedades físicas de la fibra de unión multi-componentes, tal como son:

- a) la cortabilidad de la unión multi-componentes es similar a aquella de la fibra inorgánica;
- b) la resistencia de la fibra de unión multi-componentes es similar a aquella de la fibra inorgánica;
- c) la resistencia de la fibra de unión multi-componentes es de aproximadamente 1 gramo fuerza a aproximadamente 10 gramos fuerza; y
- d) la elongación de la fibra de unión multi-componentes es menor de 20% al rompimiento.

Así las cosas, un experto en la materia realizando un análisis adecuado y acorde a las disposiciones de la legislación aplicable, puede determinar fácil y

claramente que la referencia D1 **no revela un material no tejido que incluya una fibra de unión multi-componentes que tenga una recopilación de estas mismas cuatro propiedades**. Por lo tanto, se puede concluir que la reivindicación independiente 1 tiene diferencia con el estado del arte y por lo tanto, es considerada como novedosa e inventiva.

De otra parte y con respecto a las reivindicaciones dependientes 2 a 6, estas reivindicaciones son patentables y cumplen con los requisitos de patentabilidad definidos en los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486, por lo menos por las mismas razones que la reivindicación independiente 1 es patentable por lo discutido anteriormente. Además, la reivindicación 6 que depende de la reivindicación 5, además es patentablemente distinguible de D1 con respecto a la indicación relacionada con la composición del componente de alto punto de fusión de la fibra de unión multi-componentes. Específicamente, las reivindicaciones 5 y 6 requieren que el componente de alto punto de fusión comprende una resina y un relleno, y una composición como esa no se encuentra revelada en el documento D1.

Adicionalmente, las reivindicaciones 5 y 6 requieren que el relleno esté presente en una cantidad suficiente para reducir la resistencia de la fibra de unión multi-componentes de tal manera que dicha resistencia sea similar a la resistencia de la fibra inorgánica. Esta característica tampoco se encuentra revelada en D1, con lo que se da cabal cumplimiento a las disposiciones del artículo 16 para estas reivindicaciones dependientes aunque se debe tener en cuenta que si la reivindicación independiente 1 cumple con dicho requisito, también lo harán las reivindicaciones dependientes, ya que éstas incluyen todas y cada una de las características de la cláusula independiente.

Ahora bien, se indica respetuosamente a ese despacho que las reivindicaciones de método 7 a 11 también son patentablemente distinguibles de D1 por lo

menos por la razón de que las reivindicaciones 7 a 11 que mencionan el método de formación de un material no tejido en forma de estera que tiene características técnicas esenciales tales como que la fibra de unión multi-componentes tiene una cortabilidad similar a aquella de la fibra inorgánica del material no tejido en virtud de que la fibra multi-componentes tiene una resistencia similar a aquella de la fibra inorgánica, dicha resistencia es de aproximadamente 1 gramo fuerza a aproximadamente 10 gramos fuerza, y tiene una elongación menor de 20% al rompimiento. Así como el examinador ignoró estas características técnicas esenciales con respecto a las reivindicaciones 1 a 6, también las ha ignorado con respecto a las reivindicaciones 7 a 11. Más específicamente, la tabla que compara D1 con lo que el examinador identifica como las "características esenciales" de la reivindicación 7 no tiene en cuenta lo siguiente:

- a) el hecho que la cortabilidad de la unión multi-componentes es similar a aquella de la fibra inorgánica;
- b) el hecho de que la resistencia de la fibra de unión multi-componentes es similar a aquella de la fibra inorgánica;
- c) el hecho de que la resistencia de la fibra de unión multi-componentes es de aproximadamente 1 gramo fuerza a aproximadamente 10 gramos fuerza; y
- d) el hecho de que la elongación de la fibra de unión multi-componentes es menor de 20% al rompimiento.

De otra parte, de manera respetuosa nos permitimos indicar a esa Superintendencia que el examinador está equivocado al mencionar que "*las reivindicaciones 8 a 11 no mencionan ninguna característica que haga novedosa el material no tejido de la reivindicación 7*". Específicamente, con respecto a la reivindicación 9, de la cual dependen las reivindicaciones 10 y 11, el método de formación del material no tejido requiere la característica de

formar el material no tejido utilizando un proceso de tendido al aire y proporcionando un material de revestimiento poroso que retiene sustancialmente la fibra inorgánica y las fibras de unión multi-componentes sobre el mismo y restringe la fibra inorgánica y las fibras de unión multi-componentes para que no pasen a través del material de revestimiento poroso durante la formación del material no tejido por medio del proceso de tendido al aire, hecho que parece no ser tenido en cuenta por el examinador cuando realizó su análisis de patentabilidad, el cual como se indicó anteriormente, es erróneo e inadecuado, ya que el documento D1 no revela estas características.

Con respecto a la reivindicación 10, el método para formar el material no tejido requiere que el material de revestimiento poroso tenga las características reflejadas por una resistencia a flujo de aire de alrededor de 2.000 Pa-s/m o menos, una resistencia a la tensión de por lo menos alrededor de 10 psi, una rigidez de Gurley de por lo menos alrededor de 500 unidades y un peso base de alrededor de 50 a alrededor de 200 gsm, donde una persona versada en la materia y con conocimientos básicos en el análisis de solicitudes de patente puede llegar a la conclusión que el documento D1 no revela dicha recopilación de características.

Con respecto a la reivindicación 11, el método de formación del material no tejido requiere la característica adicional de pegar el material de revestimiento poroso al material no tejido en la forma de una estructura sustancialmente plana y auto-portante, donde D1 tampoco revela dicha característica y que se puede ver claramente a partir de una lectura **COMPLETA** de las reivindicaciones presentadas ante ese despacho el 4 de marzo de 2013.

Finalmente, el solicitante desea establecer que en la reivindicación independiente 1, se identifica la frase "*para permitir que el componente de bajo punto de fusión (...) permanezca intacto*", donde la palabra "intacto" significa no

estar afectado de ninguna manera y ese es el significado que se aplica a la palabra que se utiliza en la reivindicación 1 con base en la descripción establecidas en el párrafo (0022) de la memoria descriptiva. También en la reivindicación 1 se identifica la frase “*y en donde la fibra de unión multi-componentes (...) al rompimiento*”, donde dicha reivindicación 1 caracteriza la fibra de unión multi-componentes por:

- (i) tener una cortabilidad similar a aquella de la fibra inorgánica,
- (ii) una resistencia similar a aquella de la fibra inorgánica,
- (iii) una resistencia de aproximadamente 1 gramo fuerza a aproximadamente 10 gramos fuerza;
- (iv) una elongación menor de 20% al rompimiento.

Cada una de estas cuatro características define una propiedad física de la fibra multi-componentes y no un resultado a ser obtenido o un efecto, ni se trata de ninguna propiedad física imprecisa o indefinida, por lo cual deben ser tenidas en cuenta al momento de realizar un análisis de novedad y/o nivel inventivo con relación al estado del arte.

Adicionalmente, en la reivindicación 2 se identifica la frase “*el material no tejido tiene un coeficiente de reducción de ruido de por lo menos (...) o menos*”, donde las propiedades del material no tejido a las que se hace referencia en la frase mencionada son definidas. Esto es, el coeficiente de reducción de ruido es alrededor de 0.55 o mayor, el índice de propagación de llama es alrededor de 25 o menos y el índice de desarrollo de humo es alrededor de 50 o menos. Así, una persona versada en la materia entendería el alcance y la medida de estas limitaciones.

De otra parte, en la reivindicación 7, se identifica la frase “*para formar una estructura sustancialmente plana*”, donde el significado convencional de “plano”

es el de pertenecer a o estar situado en un plano y ese es el significado que la palabra "plano" tiene en la reivindicación 7. También en la reivindicación 7 se identifica la frase "*la fibra de unión tiene una cortabilidad (...) al rompimiento*", donde tal como se discutió anteriormente, cada una de las limitaciones que tienen que ver con la cortabilidad, la resistencia y la elongación define una propiedad física de la fibra multi-componentes y no un resultado a ser obtenido o un efecto ni se trata de una propiedad imprecisa o indefinida. Así, cada una de las propiedades físicas incluidas en la frase mencionada, esto es, la resistencia al flujo de aire, la resistencia a la tensión, la rigidez de Gurley y el peso base, es caracterizada por un número definitivo, y por lo tanto, no es imprecisa y debe ser tomada en cuenta por el examinador al momento de realizar el análisis de los requisitos de patentabilidad, hecho que parece no haber sido tenido en cuenta por el examinador y se procedió a denegar injustificadamente la patente de invención de mi mandante, tal como se ha venido indicando a lo largo del presente memorial.

De acuerdo con lo anterior, es deseo del solicitante manifestar que el documento D1 no divulga todas las características de las reivindicaciones independientes 1 y 7, tal como se ha demostrado a lo largo del presente Recurso de Reposición y como se indicó previamente en el memorial radicado ante esa Superintendencia el 04 de marzo de 2013. Así, las reivindicaciones 2 a 6 dependen, directa o indirectamente, de la reivindicación 1 y divulgan todas las características de dicha cláusula independiente. De modo similar, las reivindicaciones 8 a 11 dependen, directa o indirectamente, de la reivindicación 7 y divulgan todas las características de dicha cláusula independiente. Así, teniendo en cuenta que las reivindicaciones independientes 1 y 7 cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo,

dichas cláusulas dependientes 2 a 6 y 8 a 11 también están en cumplimiento de las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486, hecho que es claro

y evidente para una persona versada en la materia a partir de la lectura de los argumentos anteriores.

Finalmente, el solicitante desea dejar constancia que la práctica últimamente adoptada por los examinadores de esa Superintendencia viola los principios del análisis de solicitudes de patente y afecta directamente al solicitante, violando así también sus derechos, toda vez que no se están tomando en consideración todas las características técnicas definidas en las reivindicaciones de la solicitud a analizar, sino que por el contrario, se toman en cuenta sólo las características que dicho examinador considera como "técnicas esenciales", lo cual como se indicó previamente, es completamente erróneo y le quita la oportunidad al solicitante de obtener una protección y un derecho definido en la legislación Colombiana. Así las cosas, si se siguieran los lineamientos de la práctica adoptada por los examinadores últimamente, se podría indicar que ninguna invención puede llegar a ser objeto de patente, bien sea de invención o de modelo de utilidad, ya que el examinador está considerando únicamente las características que él/ella cree como las "técnicas esenciales" y las que siempre van a caer dentro de la divulgación de los documentos del estado del arte, lo que llevaría a una equivocación masiva y a una emisión o expedición de negaciones injustificadas que no forman parte de las funciones de dicho funcionario.

Por el contrario, le recordamos muy respetuosamente a ese despacho, que la función de los examinadores es la de, como su nombre muy bien lo indica, examinar una solicitud de patente para determinar si hay cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, pero de una forma completamente **objetiva e imparcial**, lo cual se puede ver representado en un análisis de **TODAS las características** definidas en las reivindicaciones independientes de dicha solicitud y no en las consideradas de forma subjetiva como "técnicas esenciales", esto es considerar las reivindicaciones como se definen a

continuación y no una parte de éstas:

"1. Un material no tejido en forma de estera con un peso básico de aproximadamente 3.000 gsm o más y caracterizado porque comprende una fibra inorgánica y una fibra de unión multi-componentes, la fibra de unión multi-componentes tiene un componente de bajo punto de fusión y un componente de alto punto de fusión formados en filamentos de fibras unitarios, en donde el punto de fusión del componente de bajo punto de fusión es de aproximadamente 25°C a aproximadamente de 50°C menos que el punto de fusión del componente de alto punto de fusión para permitir que el componente de bajo punto de fusión se fusione y se una con la fibra inorgánica mientras que el componente de alto punto de fusión permanece intacto y en donde la fibra de unión multi-componentes tiene una cortabilidad similar a aquella de la fibra inorgánica en virtud de que la fibra multi-componentes tiene una resistencia similar a aquella de la fibra inorgánica, dicha resistencia es de aproximadamente 1 gramo fuerza a aproximadamente 10 gramos fuerza, y tiene una elongación menor de 20% al rompimiento", y

"7. Un método de formación de un material no tejido en forma de estera con un peso básico de aproximadamente 3.000 gsm o más, el método caracterizado porque

comprende: proporcionar una fibra inorgánica y una fibra de unión multi-componentes, la fibra de unión multi-componentes tiene un componente de bajo punto de fusión y un componente de alto punto de fusión formados en filamentos unitarios de fibra, en donde el punto de fusión del componente de bajo punto de fusión es de aproximadamente 25°C a aproximadamente de 50°C menos que el punto de fusión del componente de alto punto de fusión; formar la fibra inorgánica y la fibra de unión multi-componentes en una cinta no tejida; y calentar la cinta no tejida para permitir que el componente de bajo

punto de fusión se fusione y una al menos una porción de la fibra inorgánica a al menos una porción de la fibra de unión multi-componentes mientras que el componente de alto punto de fusión permanece intacto para formar una estructura sustancialmente plana y auto-portante en la cual la fibra de unión multi-componentes tiene una cortabilidad similar a aquella de la fibra inorgánica en virtud de que la fibra multi-componentes tiene una resistencia similar a aquella de la fibra inorgánica, dicha resistencia es de aproximadamente 1 gramo fuerza a aproximadamente 10 gramos fuerza, y tiene una elongación menor de 20% al rompimiento".

En este sentido, llamamos la atención de esa Superintendencia al hecho que la solicitud en cuestión al ser analizada por un experto en la materia de forma imparcial y considerando todas las características técnicas definidas en las reivindicaciones independientes 1 y 7 como se discutió previamente en el presente memorial, cumpliría con los requisitos de patentabilidad, teniendo en cuenta el hecho que el estado del arte falla en divulgar o sugerir gran parte de dichas características y por lo tanto, habría diferencias significativas con lo que se daría cabal cumplimiento al requisito de novedad, tal como se encuentra definido en el artículo 16 de la Decisión 486.

En conclusión, me permito establecer nuevamente que debido a los argumentos expuestos anteriormente y los radicados ante esa Superintendencia el 04 de marzo de 2013, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de novedad y nivel inventivo respecto al material no tejido y el método, expuestos en las reivindicaciones 1 a 11.

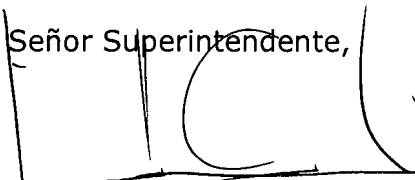
Teniendo en cuenta lo establecido anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

- a. Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se

consideren y se resuelvan **TODOS** los argumentos y **TODAS** las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.

- b. Que se revoque la resolución No. 27375 del 10 de mayo de 2013 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante

Señor Superintendente,



DANILO ROMERO RAAD

C.C. No. 79.547.687 de Bogotá

T.P. No. 79.289 de C.S. de la J.