

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

P-2798

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-161630-00009-0000

Fecha: 2013-09-10 14:51:22
Tra. 11 PATENTE IYII
Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR. NUEVAS CR.
Eve: 378 FASE NACIONAL I
Folios: 9

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 10.161.630

Solicitud de patente a nombre de **CALIX LIMITED**

Yo, **SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ** actuando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta e identificada como aparece al pie de mi firma domiciliada en la Carrera 11 A No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de los solicitante **CALIX LIMITED**. de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 7884 notificado por fijación en lista el 7 de mayo de 2013 y considerando el memorial radicado el 29 de julio de 2013, en donde se solicitó una prórroga para dar respuesta a dicho oficio, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 14 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En cuanto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene igual número de cláusulas que el originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto pero más limitado.

2. Claridad de la Solicitud

Es deseo del solicitante poner de presente las siguientes modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio:

La reivindicación 1 se ha enmendado para referirse a una “composición hidráulica aglutinante en forma de un polvo seco” Esto se presentó en nuestras enmiendas propuestas previamente, y también la ha solicitado el examinador.

Además la reivindicación 1 ha sido modificada para especificar dos opciones, con base en las reivindicaciones previas 5 y 6. La primera opción se basa en la reivindicación 6 como se radicó previamente, y requiere que tanto y como z sean mayores de cero (x ya es mayor que cero así que esta cita extra en la reivindicación 8 es redundante) Además, en esta opción la composición aglutinante se ha limitado a 5 de las 6 opciones citadas en la reivindicación 9 como se radicó. En particular, las opciones previamente citadas como opciones (ii) hasta (vi) en la reivindicación 9 se han añadido a la reivindicación 1, y se han vuelto a enumerar como opciones (i) hasta (v).

La segunda opción se basa en la reivindicación 5 previamente radicada.

La reivindicación 5 previa se ha conservado (ahora como reivindicación 4), y una nueva reivindicación 5 añadida la cual cita carbonatos preferidos con esta fórmula. La base se encuentra en la p. 8, renglones 24-25 de la publicación de la solicitud de patente PCT.

La reivindicación 9 previa (ahora reivindicación 8) se ha hecho dependiente de la reivindicación 4 y la nueva reivindicación 5, y las opciones reenumeradas están de conformidad con la reivindicación 1 enmendada (i.e. la opción previa "(i)" se ha vuelto a enumerar como opción "(vi)").

Las reivindicaciones 2, 11-14, 16, 20 y 21 tal como se radicaron se han eliminado. Esto hace que sean irrelevantes las objeciones de dichas reivindicaciones.

Hemos eliminado el término "aproximadamente" en la reivindicación 10 como se radicó (ahora reivindicación 9) y se hace "por ejemplo" característica de esta reivindicación la materia de una nueva reivindicación dependiente (nueva reivindicación 10). El término "por ejemplo" se ha eliminado de la reivindicación 17 como se radicó. Y el término "e.g." se ha eliminado de las reivindicaciones 15 y 18 como se radicaron. El término "sustancialmente" solamente aparece en la reivindicación 13 como se radicó, el cual se ha eliminado.

Las modificaciones anteriores se considera que tratan claramente la mayoría de las objeciones, aparte de las objeciones del arte previo.

Las excepciones a esto son las siguientes:

La objeción al término "al menos" como carente de claridad. Nosotros no entendemos por qué este término genera carencia de claridad. Si esto, es sin embargo una objeción razonable en la práctica colombiana, por favor asesórenos en cuanto a cómo se puede superar tal objeción.

La objeción a las reivindicaciones 17-19 como se radicaron (ahora reivindicaciones 12-14) puesto que se dirigen a un "uso". Nosotros eliminamos la reivindicación 16 como se radicó como respuesta a la objeción del examinador sobre esta reivindicación. Pero la reivindicación 17 como se radicó claramente reivindica un "producto" y las reivindicaciones 18 y 19 tal como se radicaron claramente describen un "método". Mientras que las reivindicaciones de método claramente requieren el uso del producto

de la reivindicación 1 nos sorprende que tales reivindicaciones sean objetables. Preferiríamos, por lo tanto no eliminar estas reivindicaciones. Sin embargo, si esto es no obstante una objeción razonable en la práctica colombiana y si no hay posibilidad de que el examinador se persuada para permitir estas reivindicaciones, entonces las reivindicaciones se pueden eliminar.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones de la solicitud son claras y concisas y los elementos descritos en dichas cláusulas son entendibles por una persona versada en la materia.

3. Evaluación de la patentabilidad

El Examinador considera que D1 divulga la opción de hasta 10%, en peso, de un agente regulador de pH, del cual una opción se da como óxido de magnesio.

La reivindicación 1 de la presente invención requiere de una composición que comprende:

- (a) 10% a 95% MgO; y
- (b) 5% a 80% de carbonato de magnesio;
- (c) 0% a 10% de sal cloruro

Con base en el peso total de los componentes (a) a (c)

Mientras que esto incluye la opción de 10%, en peso, de óxido de magnesio (como mínimo), con el fin de obtener una formulación con sólo 10%, en peso de óxido de magnesio en la fórmula anterior, de acuerdo con la reivindicación 1, es también necesario para el 10% de una sal de cloruro que también está presente (ya que la cantidad de carbonato de magnesio se limita a un máximo del 80%, en peso, por la característica (b) de la reivindicación 1), En otras palabras, sólo hay una composición dentro del alcance de la reivindicación 1 que puede tener 10 % de MgO, y esta es:

- (a) 10% de MgO; y
- (b) 80% de carbonato de magnesio;
- (c) 10% de sal cloruro

Con base en el peso total de los componentes (a) a (c).

Todas las otras composiciones dentro del alcance de la reivindicación 1 deben tener un exceso de 10%, de MgO. Dado que en el documento WO 2008/14805 se limita a un máximo de 10% de MgO, pero no cumple con el requisito de la reivindicación 1 incluso en este caso no se considera que cualquier composición que se divulga en este documento pueda anticipar la reivindicación 1. Por lo tanto, la reivindicación se considera novedosa sobre D1. Lo mismo, se considera aplicable a todas las reivindicaciones que dependen o se refieren a la composición de la reivindicación 1.

En cuando a D2 (US 5.927.288), se pone de presente que dicho documento se refiere a rellenos de hidromagnesita/ hidróxido de magnesio para envolturas de artículos para

fumar (y métodos para la fabricación de los mismos). Este documento se planteó en la opinión escrita de la Solicitud Internacional para la presente invención.

Como se señaló en la opción por escrito y en la presente Acción Oficial, y con referencia a la col 7, renglones, 15-28, cuando se utiliza en la fabricación de envolturas, la composición de relleno reivindicada se puede utilizar con uno o más materiales de relleno adicionales que son óxidos inorgánicos, hidróxidos inorgánicos o carbonatos inorgánicos. Una de las opciones descritas para los materiales adicionales es óxido de magnesio, aunque se dan otros (como carbonato de calcio que se utiliza en los ejemplos indicados a continuación), así como con la opción, de ningún relleno adicional, en absoluto, (col. 7. renglones 27-28).

Sin embargo, a pesar de que D2 describe que los otros componentes pueden estar presentes en la carga del relleno de una envoltura, y que cuando son una opción es óxido de magnesio, no hay una descripción explícita de esta combinación. Además, incluso si se utiliza óxido de magnesio como un componente de la carga de relleno, esta divulgación en D2 está en relación con el propósito de hacer una envoltura (por ejemplo, papel de cigarrillos) (véase la columna. 6, renglones 15-20). Por lo tanto, incluso si una composición incluye óxido de magnesio es descrita potencialmente, no sería una composición de aglutinante hidráulico en forma de un polvo seco como se requiere por la reivindicación 1 de la presente invención.

En apoyo a la de la forma física de la combinación en US 5,927,288, se puede hacer referencia a los Ejemplos de D2, en particular cuando se usa para preparar envolturas para cigarrillos.

Por lo tanto, con referencia a la col. 16, renglones 15-25 y la Tabla III, lechadas o pastas de las composiciones anteriormente preparadas de hidromagnesita e hidróxido de magnesio se mezclan con las fibras de lino y con carbonato de calcio. Está claro que en ningún momento el carbonato de calcio (que es el "relleno adicional" en las composiciones ejemplificadas) está presente con los otros materiales en forma de polvo.

De hecho, aunque los ejemplos I a XIX describen la producción de composiciones en polvo (de hidromagnesita y de hidróxido de magnesio, pero no con carbonato de calcio) estas son con el propósito de análisis de las composiciones de las lechadas formadas (véase el Ejemplo I, col. 9, renglones 50 -52 por ejemplo). La mayoría de las composiciones se mantiene como una lechada para la adición posterior de lino y del relleno adicional. (La lechada del Ejemplo I se utiliza posteriormente para hacer la muestra de papel 1 en la Tabla III, por ejemplo).

Esto no es del todo sorprendente, por supuesto, ya que el uso de una lechada o pasta es la forma convencional de hacer papel y, en particular, en relación con D2, para hacer envolturas de cigarrillos como se hace en los ejemplos de D2.

Sobre esta base, no se divulga en D2 una composición en forma de polvo seco de acuerdo con la reivindicación 1 y la reivindicación 1 es por lo tanto, novedosa sobre

D2. Lo mismo se considera aplicable a todas las reivindicaciones que dependen de o se refieren a la composición de la reivindicación 1.

Con respecto al nivel inventivo, el propósito de D2 es hacer envolturas para artículos para fumar. Por lo tanto es un campo técnico completamente diferente al de la presente invención.

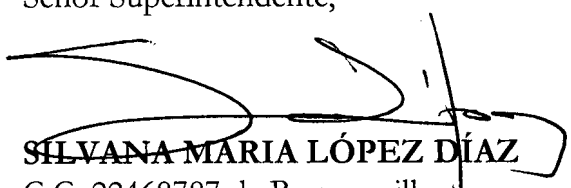
Además, puesto que la mezcla de hidromagnesita y de hidróxido de magnesio producida en US. 5.927.288 ya se produce en forma de una lechada (véanse los Ejemplos I-XIX), y que se utiliza posteriormente para hacer las envolturas no habría ninguna razón, sugerencia ni motivación para secar la composición original y, a continuación añadir los materiales de relleno adicionales al polvo seco, que serían necesarios para formar la composición según la reivindicación 1.

Por lo tanto, las reivindicaciones también se consideran que tienen nivel inventivo.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *"habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares"* y *"(.) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso"*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22468787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES

1. Una composición hidráulica aglutinante en forma de un polvo seco comprende:

- (a) 10% a 95% de MgO; y
- 5 (b) 5% a 80% de carbonato de magnesio
- (c) 0% a 10% de sal de cloruro

Con base en el peso total de los componentes (a) a (c)

donde o bien:

10

(A) El carbonato de magnesio está en forma de: $x \text{ MgCO}_3 \cdot y \text{ Mg(OH)}_2 \cdot z \text{ H}_2\text{O}$, donde x es un número que por lo menos es 1, y ambos y y z son números mayores que 0 y la composición del aglutinante comprende MgO y/o Mg(OH)_2 , carbonato de magnesio y opcionalmente una sal de cloruro en una cantidad seleccionada de uno de los

15

siguientes rangos:

- i)
- (a)30% a 80% de óxido de magnesio (MgO)
- (b)20% a 60% de uno o más carbonato de magnesio; y
- 20 (c) 0% a 10% de sal de cloruro

Con base en el peso total de los componentes (a) a (c).

ii)

25

- (a)10% a 40% de óxido de magnesio (MgO)
- (b)60% a 80% de uno o más carbonato de magnesio; y
- (c) 0% a 10% de sal de cloruro

Con base en el peso total de los componentes (a) a (c).

iii)

30

- (a)40% a 85% de óxido de magnesio (MgO)
- (b)5% a 30% de hidróxido de magnesio Mg(OH)_2
- (c) 10% a 20% de uno o más carbonato de magnesio; y
- (d) 0% a 10% de sal de cloruro

35

Con base en el peso total de los componentes (a) a (d).

iv)
 (a) 20% a 75% de óxido de magnesio (MgO)
 (b) 5% a 30% de hidróxido de magnesio $Mg(OH)_2$
 (c) 20% a 40% de uno o más carbonato de magnesio; y
 (d) 0% a 10% de sal de cloruro
 5 Con base en el peso total de los componentes (a) a (d).

v)
 (a) 10% a 60% de óxido de magnesio (MgO)
 (b) 30% a 50% de hidróxido de magnesio $Mg(OH)_2$
 (c) 10% a 30% de uno o más carbonato de magnesio; y
 (d) 0% a 10% de sal de cloruro
 10 Con base en el peso total de los componentes (a) a (d).

15 6
 (B) El carbonato de magnesio está en la forma de $x MgCO_3 \cdot z H_2O$,
 donde x es un número que por lo menos es 1, z es un número mayor que 0.

20 2. Una composición aglutinante como se reivindica en la reivindicación 1,
 en donde en la fórmula $x MgCO_3 \cdot y Mg(OH)_2 \cdot z H_2O$,
 x es un número en el rango de 3.5 - 4.5,
 y es un número en el rango de 0.5 - 1.5, y
 25 z es un número en el rango de 3.5 - 5.5.

3. Una composición aglutinante como se reivindica en la reivindicación 1,
 en donde en la fórmula $x MgCO_3 \cdot y Mg(OH)_2 \cdot z H_2O$,
 x es 4,
 30 y es 1, y
 z es 4 o 5.

4. Una composición aglutinante como se reivindica en la reivindicación 1,
 en donde el carbonato de magnesio está en la forma $x MgCO_3 \cdot z H_2O$
 en donde x es por lo menos 1, y
 35 z es mayor de 0.

5. Una composición de aglutinante como se reivindica en la reivindicación 4, en la
 que el carbonato de magnesio es nesquehonita ($MgCO_3 \cdot 3 H_2O$) o lansfordita
 40 ($MgCO_3 \cdot 5 H_2O$).

6. Una composición aglutinante como se reivindica en la reivindicación 1, en donde el carbonato de magnesio es hidromagnesita.
- 5 7. Una composición aglutinante como se reivindica en cualquier reivindicación precedente, en donde la sal de cloruro es NaCl.
8. Una composición aglutinante como se reivindica en la reivindicación 4 o en la reivindicación 5, que comprende MgO y/o Mg(OH)₂, carbonato de magnesio y
- 10 opcionalmente sal de cloruro en una cantidad seleccionada de uno de los siguientes rangos:
- i)
- (a) 30% a 80% de óxido de magnesio (MgO);
- (b) 20% a 60% de uno o más carbonatos de magnesio; y
- 15 (c) 0% a 10% de sal de cloruro
- con base en el peso total de los componentes (a) a (c);
- ii)
- (a) 10% a 40% de óxido de magnesio (MgO);
- (b) 60% a 80% de uno o más carbonatos de magnesio; y
- 20 (c) 0% a 10% de sal de cloruro
- con base en el peso total de los componentes (a) a (c);
- iii)
- (a) 40% a 85 % de óxido de magnesio (MgO);
- (b) 5% a 30% de hidróxido de magnesio (Mg(OH)₂);
- 25 (c) 10% a 20% de uno o más carbonatos de magnesio;
- (d) 0% a 10% de sal de cloruro
- con base en el peso total de los componentes (a) a (d);
- iv)
- (a) 20% a 75% de óxido de magnesio (MgO);
- 30 (b) 5% a 30% de hidróxido de magnesio (Mg(OH)₂);
- (c) 20% a 40% de uno o más carbonatos de magnesio; y
- (d) 0% a 10% de sal de cloruro
- con base en el peso total de los componentes (a) a (d);
- v)
- 35 (a) 10% a 60 % de óxido de magnesio (MgO);
- (b) 30% a 50% de hidróxido de magnesio (Mg(OH)₂);
- (c) 10% a 30% de uno o más carbonatos de magnesio; y
- (d) 0% a 10% de sal de cloruro
- con base en el peso total de los componentes (a) a (d);
- 40 ó
- vi)

- (a) 70% a 95 % de óxido de magnesio (MgO);
(b) 5% a 20% de de uno o más carbonatos de magnesio; y
(c) (d) 0% a 10% de sal de cloruro
con base en el peso total de los componentes (a) a (c).

5

9. Una composición aglutinante como se reivindica en cualquier reivindicación precedente, en donde el diámetro de partícula promedio de las partículas de MgO/Mg(OH)₂ es 0.01 a 800 µm,; y/o
10 en donde el diámetro de partícula promedio de las partículas de carbonato de magnesio es 0.01 a 800 µm.
10. Una composición de aglutinante como se reivindica en la reivindicación 9, donde el promedio del diámetro de partícula de las partículas de MgO/Mg(OH)₂ es 0,01 a 600 µm; y/o donde el promedio de diámetro de partícula de las partículas de carbonato de magnesio es 0,01 a 600 µm.
15
11. Una composición que comprende un aglutinante como se reivindica en cualquier reivindicación precedente y un relleno.
- 20 12. Un producto de construcción que comprende la composición reivindicada en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 que se ha fraguado.
13. Un método para formar un material de construcción que comprende mezclar juntos el aglutinante de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 con:
25 (e) agua y
(f) opcionalmente un aditivo o relleno, y dejar que se fragüe la mezcla.
14. Un método como se reivindica en la reivindicación 13 en donde las cantidades de los componentes (e) a (f) están, en % en peso con base en el peso total de los
30 componentes (a) a (f):
(e) hasta 5-80% agua; y
(f) hasta 99% de relleno y otros aditivos.