



No. 11-111954-00008-0000

Fecha: 2014-01-30 16:00:19 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

As. 117.920

Señor

DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

REF: Expediente No. **11-111.954-** solicitud de patente de invención a favor de **BUNGE FERTILIZANTES S.A. Y UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS**. Título: **USO DE PARTÍCULAS DE FOSFATO, POLIFOSFATO Y METAFOSFATO DE ALUMINIO EN APLICACIONES DE RECUBRIMIENTO DE PAPEL.**

RECURSO DE REPOSICIÓN

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante, manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. 78935 del 17 de Diciembre de 2013, interpongo contra ella, en debido término, **RECURSO DE REPOSICIÓN**, para que sea **REVOCADA PARCIALMENTE** en su artículo segundo y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente a las reivindicaciones 1 a 45 contenidas en el pliego reivindicatorio, para el objeto de la solicitud en referencia.

Respaldo el RECURSO en los siguientes

HECHOS

1. La resolución arriba citada No. 78935 niega el Privilegio exclusivo de Patente de Invención a las reivindicaciones 1 a 45 de la solicitud de la referencia, considerando que las mismas carecen de novedad a la luz del arte previo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones.

i. Determinación del Estado de la Técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta se encontraron los siguientes documentos, que anticipan el objeto de esta solicitud.

No	Documento	Título	Fecha de publicación
D6	CO 09-013898	<i>"Preparación de partículas de fosfato o polifosfato de aluminio"</i>	14/Febrero/2005

Considera el examinador que las reivindicaciones 1 a 45 de la presente solicitud no cumplen con el requisito de novedad en vista de la referencia D6.

RESUELVE

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 1 a 45.

FUNDAMENTOS

Nos permitimos mostrar nuestro total desacuerdo frente a las todas y cada una de las objeciones de la Resolución No. 78935 toda vez que en dicho análisis no se demostró de manera concluyente que la invención, descrita en las reivindicaciones 1 a 45, carecía de novedad. A continuación, me permito desvirtuar todas y cada una de las afirmaciones de su Despacho en contra de la novedad de la invención y expuestas en la Resolución No. 78935.

Con la intención de alcanzar el privilegio de patente solicitado para la totalidad de la materia reivindicada, nos permitimos remitir a su Despacho un nuevo pliego reivindicatorio conformado por cincuenta y dos (52) reivindicaciones, correspondientes a las ya mencionadas reivindicaciones negadas (nuevas reivindicaciones 1 a 43 de acuerdo a la numeración de este nuevo pliego), en compañía de las respectivas reivindicaciones concedidas (reivindicaciones 44 a 52).

A fin de procurar la total comprensión de los argumentos y evidencias expuestos en el presente memorial, se hará referencia en todo momento a la numeración manejada en el anterior pliego reivindicatorio, estudiado previamente por el señor Examinador.

Teniendo en cuenta la insistente objeción por novedad manifestada en la Resolución No. 78935 en contra de las reivindicaciones 1 y 30, las mismas fueron debidamente restringidas con el objeto de resaltar aún más las diferencias entre la presente invención y el estado de la técnica definido por el documento D6, en base al cual el señor Examinador ejecuta el respectivo examen de patentabilidad.

En este orden de ideas, nos permitimos reproducir a continuación la mencionada reivindicación 1, la cual afirmamos cumple a cabalidad con la totalidad de requisitos de patentabilidad y por tanto, es meritoria del privilegio reclamado:

“Un papel recubierto que comprende una composición de recubrimiento en por lo menos una cara de un papel base, en donde la composición de recubrimiento comprende un pigmento particulado que consiste de fosfato de aluminio amorfo o polifosfato, en donde el fosfato de aluminio amorfo o polifosfato está presente en la forma de partículas libres, y en donde dicho papel recubierto se caracteriza porque:

tiene un brillo de recubrimiento igual o mayor que alrededor de 20% a 75°, medido por el método de ensayo TAPPI T480 om-92; y

tiene una suavidad de menos de 5.0, medida empleando el método de ensayo TAPPI para Parker Print Surface: T555 om-99.”

De acuerdo con la anterior reivindicación, es posible notar que los parámetros **brillo de recubrimiento** y **suavidad** –previamente descritos en las reivindicaciones 22 y 24, respectivamente–, fueron incluidos en la reivindicación 1 para definir de manera adicional y distintiva el papel recubierto objeto de la presente invención.

Con relación a dichos parámetros, consideramos oportuno destacar que su inclusión es completamente válida según los lineamientos del Instructivo de Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad, el cual estipula lo siguiente:

“Una reivindicación de producto, por ejemplo un compuesto químico, se puede caracterizar por su estructura y elementos, por su fórmula química, como un producto de un proceso, o excepcionalmente por sus parámetros.

Los parámetros son valores característicos de propiedades mensurables (por ejemplo el punto de fusión), o definidos como combinaciones matemáticas de varias variables.

El examinador no permitirá la caracterización de un compuesto químico solamente por sus parámetros, a menos que la invención no se pueda definir de otra manera. En cualquier caso, el parámetro tiene que poder ser determinado y medido sin ambigüedad por métodos estándar conocidos en el campo en cuestión, o descritos claramente en la solicitud.” (Numeral 2.6.5.9 – Definición por parámetros)

Dicho esto, afirmamos que los parámetros arriba mencionados constituyen materia abiertamente aceptada por su Despacho toda vez que, además de especificar los valores específicos de **brillo de recubrimiento** y **suavidad** que caracterizan la presente invención, se hace claridad sobre el método empleado de conformidad con las normas de la TAPPI (por sus siglas en inglés, *Technical Association of Pulp and Paper Industry*), ciñéndose de este modo a los requerimientos del Instructivo de Patentabilidad en mención.

Asimismo, no debe dejarse de lado que la presente invención se define, no sólo en función de los anteriores parámetros, sino también por sus componentes, lo cual en conjunto constituyen las características técnicas de la misma, definiéndola y diferenciándola de manera pertinente del estado de la técnica.

En cuanto a la reivindicación 30, nos permitimos mencionar que la misma fue modificada de modo similar, incluyendo los parámetros anteriormente expuestos y en base a estos, resaltando la diferencia que existe entre la totalidad de la materia divulgada y las enseñanzas del documento D6, el cual procedemos a analizar enseguida.

El documento D6 divulga un proceso para la elaboración de una pintura empleando fosfato de aluminio amorfo en combinación con un polímero aglutinante. Es así que, a pesar de divulgar la presencia de dichos componentes como parte de una composición, dicho documento D6 falla completamente en divulgar un **papel recubierto** como el aquí reivindicado, o en todo caso, el posible uso de tal pintura como una composición de recubrimiento para papel.

Lo anterior se puede evidenciar de mejor manera en las tablas comparativas elaboradas por el señor Examinador, las cuales nos permitimos reproducir a continuación para su posterior análisis:

Tabla 1

Características esenciales	D6
Un papel recubierto que contiene una composición de recubrimiento.	Un recubrimiento (Reivindicación 1).
recubrimiento en una cara de un papel base.	Una composición de recubrimiento (Reivindicación 1).
La composición de recubrimiento comprende un pigmento de fosfato de aluminio amorfo o polifosfato.	Una composición de polifosfato de aluminio amorfo (Reivindicación 1).
El fosfato de aluminio amorfo o polifosfato está presente en la forma de partículas libres.	Una mezcla fluida que comprende partículas de fosfato de aluminio (Párr. 0039). Las partículas de fosfato de aluminio descritas aquí demuestran propiedades mejoradas en ciertos aspectos. Por ejemplo, las partículas de fosfato de aluminio presentan huecos, cuando las partículas son secadas (Párr. 0037).

Tal y como se aprecia en la anterior tabla, la presente invención se caracteriza por comprender los siguientes elementos:

- i. Un **papel recubierto**; y
- ii. Una **composición de recubrimiento**, la cual comprende:
 - Un pigmento de fosfato de aluminio amorfo o polifosfato presente en forma de partículas libres.

A partir de lo anterior, es claro que el documento D6 no anticipa todas y cada una de las características técnicas de la presente invención toda vez que no se refiere en ningún momento a la presencia de un papel o la utilidad de tal composición de recubrimiento para ser aplicada en la superficie de un papel.

Por tanto, afirmamos que dicho documento D6 falla en divulgar la totalidad de la materia divulgada en la reivindicación 1 y por tanto, no constituye sustento suficiente para desvirtuar la patentabilidad de la presente invención.

Tabla 2

Características esenciales	D6
Un proceso para preparar un papel recubierto.	Un proceso para hacer un pigmento (Reivindicación 1).
Aplicar una composición de recubrimiento a por lo menos una cara de una papel base.	Una composición de recubrimiento (Reivindicación 1)
La composición de recubrimiento comprende un pigmento particulado.	Una composición de polifosfato de aluminio amorfo (Reivindicación 1). Una mezcla fluida que comprende partículas de fosfato de aluminio (Párr. 0039).
Que consiste de un fosfato de aluminio amorfo o polifosfato, en donde el fosfato de aluminio amorfo o polifosfato está presente en la forma de partículas libres.	Las partículas de fosfato de aluminio descritas aquí demuestran propiedades mejoradas en ciertos aspectos. Por ejemplo, las partículas de fosfato de aluminio presentan huecos, cuando las partículas son secadas (Párr. 0037).

De manera similar, el proceso divulgado en la reivindicación 30 se caracteriza por comprender las siguientes etapas:

- i. **Aplicar** una composición de recubrimiento a los por menos una cara de papel base; en donde dicha composición comprende:
 - Un pigmento particulado que consiste en fosfato de aluminio amorfo o polifosfato presente en forma de partículas libres.

De acuerdo con esto, resulta evidente que el documento D6 apenas divulga las características técnicas de una composición de pintura, sin hacer referencia alguna a la utilización de la misma y mucho menos, anticipando el desarrollo de un método para su aplicación sobre papel.

Por tanto, consideramos que el examen de novedad conducido por el señor Examinador carece de fundamento alguno toda vez que el documento D6 no anticipa la totalidad de la materia aquí divulgada, tanto en la reivindicación 1 como en la 30, las cuales en nuestro concepto cumplen con los requisitos de patentabilidad y en consecuencia, son meritorias del privilegio de patente reclamado.

Adicionalmente, en lo que respecta a las reivindicaciones dependientes 2 a 29 y 31 a 45, consideramos que las mismas divulgan características técnicas y parámetros – como el tipo de papel, brillo de recubrimiento, suavidad, opacidad y brillantez– que, en efecto, permiten distinguir claramente la presente invención del arte previo.

Es por esto que, a pesar de haber demostrado de manera contundente las falencias del examen de novedad llevado a cabo por su Despacho, y con el único propósito de definir más a fondo la presente invención, se acudió a la caracterización por parámetros ya mencionada, a partir de la cual se destaca aún más la diferencia entre el papel recubierto y el proceso para su elaboración descritos en las reivindicaciones 1 y 30 respectivamente, frente a las divulgaciones del documento D6.

Así pues, a través de la inclusión de los parámetros **brillo de recubrimiento** y **suavidad** como características esenciales de la presente invención, asumimos ratificada la total novedad de la misma a la luz de las enseñanzas del documento D6, el cual es completamente silencioso al respecto.

En este sentido, asumiendo que su Despacho definirá la novedad de la presente invención a partir de tales parámetros incorporados en las reivindicaciones 1 y 30, nos permitimos citar el siguiente fragmento del Instructivo de Patentabilidad, el cual concierne al presente caso:

“Si un producto, un producto de partida ó un proceso de fabricación corresponde en todos sus aspectos con otro del estado de la técnica, pero la reivindicación define un parámetro no mencionado en el estado de la técnica, el examinador debe presentar una objeción por falta de novedad, inicialmente, aduciendo que el estado de la técnica con toda probabilidad tendría el mismo valor para ese parámetro si se midiera. Esto se aplicará especialmente si el parámetro es inusual o desconocido.

Si el solicitante demuestra que en realidad el parámetro es diferente en la invención reivindicada con respecto al estado de la técnica, por ejemplo, mediante argumentaciones válidas o bien ensayos comparativos, la novedad quedaría establecida.” (Numeral 2.12.3.4 – Parámetros)

Dejando de lado el hecho de que las divulgaciones del documento D6 no corresponden a la totalidad de los aspectos reivindicados y por tanto, no logran desvirtuar la novedad de la presente invención, se contemplará el caso abordado por el Instructivo en mención.

En primer lugar, podrá notar el señor Examinador que los parámetros **brillo de recubrimiento** y **suavidad** corresponden a atributos del papel recubierto que aquí se reivindica, los cuales son completamente medibles mediante técnicas conocidas en el estado de la técnica y por tanto, definen de manera adecuada la presente invención, como ya se ha mencionado.

Luego entonces, a fin de reiterar la novedad de las divulgaciones de la presente solicitud en vista de dichos parámetros, se hace necesario demostrar que la anterioridad no alcanzaría exactamente los valores de brillo de recubrimiento (igual o mayor que 20% a 75°) y suavidad (menor a 5.0) que logra la presente invención.

Sin embargo, resulta evidente que la determinación del brillo de recubrimiento y la suavidad de una pintura resulta imposible partiendo del hecho que tales parámetros definen de manera pertinente un **papel** en lugar de una pintura como la divulgada en el documento D6, lo cual corrobora aún más la novedad de la presente invención en comparación con el arte previo.

En vista de la anterior argumentación, asumimos establecida y demostrada la total novedad de la presente invención en vista de las enseñanzas del documento D6 citado por su Despacho, el cual insistimos, no constituye sustento suficiente a las objeciones por las cuales se denegó el privilegio de patente a la presente invención.

Ahora bien, a favor del nivel inventivo de la presente invención, nos permitimos afirmar que dicho documento D6 no proporciona ninguna guía o instrucción que motive al versado en la materia a desarrollar un papel recubierto como el reivindicado, ni a emplear las composiciones de recubrimiento allí divulgadas como pintura para papel.

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso resaltar que el documento D6 expone abiertamente las excelentes propiedades de las partículas de fosfato de aluminio amorfo en combinación con un polímero aglutinante como componente esencial de pinturas, teniendo en cuenta que dicho componente permite modificar las propiedades reológicas de una pintura mejorando así características asociadas con el esparcimiento, manipulación y aplicación de las mismas.

A la luz de lo dicho, es claro que el documento D6 en ningún momento aborda ni considera la aplicación de tales pinturas como posibles recubrimientos para papel, por lo cual afirmamos que dicha anterioridad no proporciona ninguna motivación al versado en la materia para que este sea capaz de derivar la presente invención de manera obvia a partir de sus divulgaciones.

En base a lo anterior, concluimos que dicho documento D6 es completamente silencioso frente a la viabilidad de desarrollar un papel recubierto mediante una composición que comprenda un pigmento particulado de fosfato de aluminio amorfo o polifosfato, los cuales estén presentes en forma de partículas libres, y que se caracteriza adicionalmente por presentar un brillo de recubrimiento igual o mayor que alrededor de 20% a 75° y una suavidad de menos de 5.0, de acuerdo con lo reclamado en el actual pliego reivindicatorio, por lo cual no constituye sustento válido que afecte el nivel inventivo de la presente invención.

Finalmente, consideramos que partiendo de las características y atributos de la presente invención, la misma constituye un franco **avance** al campo técnico en la medida que permite llevar a cabo la obtención de un papel recubierto de alta calidad en términos de brillantez, opacidad y rigidez, tal y como se evidencia en el siguiente fragmento del capítulo descriptivo:

"Los resultados indican que el pigmento de fosfato de aluminio es una sustitución 1:1 apropiada para TiO₂ como un agente opacificante y un mejor pigmento de brillo. El aumento adicional en brillo puede resultar en menos presión de calandrado necesaria para obtener un nivel deseado de brillo.

La capacidad de obtener un brillo igual con una menor presión de calandrado resultaría en una mayor opacidad, brillantez y mayor rigidez. Todas las cuales son de beneficio considerable para el fabricante de papel.” Párrafos [0178] y [0179]

Concretamente, la ventaja que representa la presente invención es la posibilidad de obtener un papel recubierto más opaco, más brillante y más rígido empleando **menos presión de calandrado**, lo cual en definitiva se entiende como un beneficio para el fabricante de dicho producto y que, reiteramos, no es en ningún momento motivado o sugerido por el documento D6 en cuestión.

Aclarando entonces que dicho documento D6 no logra desvirtuar la novedad ni el nivel inventivo del papel recubierto y el método para fabricarlo divulgados aquí, asumimos demostrado el total cumplimiento de los requisitos de patentabilidad por parte de las reivindicaciones 1 a 45 en vista del arte previo citado por su Despacho, el cual no logra anticipar y mucho menos sugerir todas y cada una de las características técnicas de la invención.

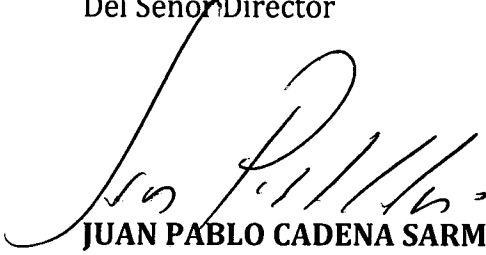
PETICIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho **REVOCAR PARCIALMENTE** la Resolución No. 78935 del 17 de Diciembre de 2013, en su artículo segundo y tendiente a obtener la concesión del Privilegio de Patente de las reivindicaciones 1 a 45 de conformidad con los artículos 14 y 48 de la Decisión 486 de la comunidad Andina. Asimismo, que se confirme la decisión de conceder la patente a las reivindicaciones 46 a 54.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, en mi oficina de Abogado, situada en la Calle 70ª No. 4-41 de esta ciudad de Bogotá.

Del Señor Director



JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.SJ.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 - 41