

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-158353- -00005-0000

Fecha: 2013-10-08 17:24:18 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 9

Señor Director

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia Expediente No. 11 158353
Asunto Solicitud de patente para
 PROCESO Y DISPOSITIVO PARA LA FABRICACIÓN DE
 PANELES Y/O PANELES DECORATIVOS PARA PISOS O PARA
 TAPIZADO DE MUEBLES, MUROS, ETC.
Solicitante MAURIZIO NASATTI AND PIETRO CASSAGHI
Fecha de solicitud 21 de noviembre de 2011

1. Yo, LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al oficio No. **12050** notificado por fijación en lista de 16 de julio de 2013.
2. Mediante oficio No. **12050** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1. Modificación de la solicitud en trámite

Con el objeto de subsanar las objeciones presentadas por su Despacho y de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A. (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar nuevo capítulo reivindicatorio modificado. Las modificaciones realizadas limitan el alcance de la reivindicación 1 y limitan el número de reivindicaciones buscando superar las objeciones planteadas en el examinador en cuanto a forma y novedad y nivel inventivo.

2.2. Claridad en las reivindicaciones

De acuerdo al Señor Examinador, el capítulo reivindicatorio carece de claridad y concisión debido a

2.2.1. Se hace referencia a un proceso, pero no se define las condiciones de cada una de las etapas y además caracteriza un producto.

Al respecto queremos llamar la atención que las reivindicaciones se han modificado para hacer aún más claro el proceso objeto de la presente solicitud. Sin embargo, nos apartamos de la apreciación del examinador en relación a que no es posible caracterizar un producto dentro de una reivindicación de proceso. Por favor tengan en cuenta la misma cita que se hace en el oficio 12050, la cual indica que esto no solamente es posible, sino que debe hacerse:

"(...) la invención de procedimiento se encuentra conformado por una 'serie o sucesión de operaciones que **inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa)** que se encamina a la obtención de un resultado.'" (Resaltado nuestro).

En consecuencia, no puede entenderse un proceso sin una materia sobre la que llevar a cabo dicho proceso. Queremos llamar la atención que lo que evidentemente no es permitido es definir un proceso solamente por un

producto; este no es el caso. Un proceso debe estar definido por etapas, pero ineludiblemente debe hacer referencia a una materia dada. En la presente solicitud es claro que las reivindicaciones de proceso contemplan unas etapas claramente establecidas y en cada etapa se está explicando la materia (o las materias) sobre las que actúa el proceso, para de esta forma definir con claridad la invención.

Por consiguiente, y teniendo en cuenta las modificaciones hechas, consideramos superada la objeción hecha por el examinador.

2.2.2. El examinador señala que en las reivindicaciones no es aceptable que se caractericen resultados, usos, ventajas o efectos.

Al respecto hemos modificado el capítulo reivindicatorio para que sea absolutamente claro lo que se pretende proteger. Sin embargo, queremos llamar la atención que, de acuerdo a lo establecido por el Tribunal Andino, (Interpretación Prejudicial 33-IP-2013) ***“definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible...”*** (Resaltado nuestro).

Para determinar en qué casos se permiten características funcionales la Superintendencia de Industria y Comercio ha establecido que *“Las características que definen la invención son las características estructurales”* (Instructivo examen de solicitudes de patentes de invención y modelo de utilidad pág. 39) y *“Las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales”* (Ídem, pág., 40) Por favor noten que dicho instructivo es explícito en mencionar que ***“Las reivindicaciones deben incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en***

la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos (resaltado nuestro) y ***“Por otro lado, las reivindicaciones pueden incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos”*** (resaltado nuestro). En consecuencia, en ningún caso la Superintendencia exige la eliminación de las características técnicas funcionales.

Por lo anterior, queremos llamar la atención que características funcionales son permitidas y en algunos caso obligatorias para el entendimiento de una invención. Teniendo en cuenta esto, en el nuevo capítulo reivindicatorio hemos incorporado algunas características técnicas funcionales que son indispensables dentro de la solicitud que presentamos a Su Despacho.

2.2.3. El examinador también objeta algunos términos generales e imprecisos.

El nuevo capítulo reivindicatorio ha sido modificado para superar las objeciones del examinador. Solamente se han dejado términos que son absolutamente claros para una persona versada en el arte y se ha eliminado cualquier otro que pueda ser impreciso.

2.2.4. El examinador indica que la medida de granulometría es un resultado a alcanzar

En referencia a la objeción, nos apartamos totalmente de la opinión del examinador. El objetivo del proceso no es llegar a dicha granulometría. El objetivo es la fabricación de papeles y/o paneles decorativos para pisos o tapizado de muebles o muros, materiales laminados, papeles filtro y papeles kraft. La granulometría es una característica técnica esencial, es una

condición de proceso, es un elemento clave para que el proceso se pueda desarrollar. Por consiguiente, consideramos apresurada la observación y superada la objeción.

2.3. **Análisis de novedad**

El Examinador refiere que los documentos D1 y D2 afectan la novedad y el nivel inventivo de la presente solicitud.

Por favor tengan en cuenta que, de acuerdo a las modificaciones hechas, la presente solicitud es nueva y posee el nivel inventivo suficiente para que se le conceda el privilegio solicitado.

Por favor noten que la reivindicación 1 es caracterizada porque incluye el paso de precalentar la superficie de soporte antes de aplicar la composición de tratamiento en dicha superficie de soporte. El precalentamiento ayuda a la adhesión del polvo en el soporte como se relaciona en la descripción de la solicitud (página 9 líneas 6 y siguientes). El efecto que se logra es que la composición está lista para fundirse cuando entra en contacto con la superficie del soporte, de modo que se evitan caídas de la superficie o soplado indeseable de la composición de polvo seco. Ni D1 ni D2 describen un precalentamiento de la superficie de soporte con el propósito de prevenir caídas o soplado de la composición en polvo. En consecuencia, el método reivindicado en la presente solicitud es nuevo teniendo en cuenta los antecedentes D1 o D2.

Lo anterior también resulta válido para las reivindicaciones de aparato. Por favor noten que la nueva reivindicación 7 relaciona un dispositivo con una unidad de enfriamiento (12), el cual fue descrito en las figuras 1 y 2 y en la descripción de la solicitud. Por consiguiente esta reivindicación y sus dependientes resultan nuevas en relación a lo indicado por las anterioridades D1 y D2.

Por otra parte, en relación a la altura inventiva, el solicitante considera que el documento D2 puede considerarse el estado del arte más cercano ya que se dirige a un método de fabricación en la cual la composición de polvo seco es empleado para la fabricación de cubiertas protectoras y comparte varias de las características de la presente invención. La diferencia del método de D2 con el de la presente invención radica en el precalentamiento del soporte antes de la aplicación de la composición de tratamiento en dicho soporte. Este resultado permite perder mucha menos composición en polvo durante las etapas subsecuentes del proceso y resulta en una superficie mucho más homogénea en el producto terminado. Sin embargo, ni D1, ni D2, tomados solos o en combinación podrían guiar a una persona versada en la materia a lo relacionado en la reivindicación 1.

Algo similar ocurre con la nueva reivindicación 7 de la presente solicitud. D2 también podría ser considerado el documento más cercano pero el aparato de dicha anterioridad difiere de la presente invención en la unidad de enfriamiento (12). El aparato de enfriamiento como se relacionó en la descripción de la presente solicitud, es muy útil para el endurecimiento de la superficie polimérica que resulta del fundido de la composición del polvo seco fundido. Ni D1 ni D2 sugieren dicha unidad de enfriamiento dentro de una aparato para la fabricación de papeles decorativos y por tanto dicho aparato no resulta obvio de acuerdo a las enseñanzas de dichos documentos.

3. De acuerdo con los argumentos y modificaciones presentados con este escrito, la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decisión 486 y las objeciones formuladas por el Examinador se ven superadas.

Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de

patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 12050, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

4. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-18808-0841-001-7
RBL\SML\ID-252750\WPC18808
No. M-2013-252750\RBL

REIVINDICACIONES

1. Un proceso para fabricar papeles y/o paneles decorativos para pisos o tapizado de muebles o muros, materiales laminados, papeles filtro y papeles kraft para uso a alta o baja presión, que comprende los pasos de: preparar una composición de tratamiento, y aplicar la composición sobre un soporte; donde la composición de tratamiento se prepara en forma de polvo seco y contiene una resina polimérica en polvo y/o una mezcla de reactivos en polvo para formar una resina polimérica; y, antes o después del paso de aplicar la composición sobre el soporte, el proceso comprende un paso de calentar la composición para derretir la resina polimérica y/o derretir y polimerizar/reticular estos reactivos contenidos en la composición, donde la superficie de soporte no es pretratada con un líquido y la composición es una composición sólida esencialmente seca, donde la resina polimérica es seleccionada del grupo que consiste en resinas de urea, resinas de melamina, resinas fenólicas, y combinaciones de estas, y donde el proceso comprende el paso de precalentar el soporte antes de aplicar la composición de tratamiento.
2. Un proceso de conformidad con la reivindicación 1, donde la composición se aplica seca sobre el soporte en forma de polvo, y se calienta luego de depositarse sobre el soporte.
3. Un proceso de conformidad con la reivindicación 1, donde primero se calienta la composición para derretirla, y luego se aplica en forma líquida sobre el soporte.
4. Un proceso de conformidad con una de las reivindicaciones precedentes, donde la resina polimérica y/o los reactivos en polvo poseen una granulometría inferior a 1000 μm
5. Un proceso de acuerdo a la reivindicación 4, donde las resinas poliméricas en polvo y/o los reactivos en polvo tienen una granulometría entre 0.1 μm y 500 μm .

6. Un proceso de conformidad con una de las reivindicaciones precedentes, donde ambas caras opuestas del soporte son tratadas con composiciones de tratamiento.
7. Un dispositivo para fabricar papeles y/o paneles decorativos para pisos o tapizado de muebles o muros, que comprende una unidad de preparación de composición de tratamiento (6) y cuando menos un grupo de aplicación (7) para aplicar la composición a un soporte (3); donde el dispositivo se caracteriza por una unidad de preparación (6) que es capaz de preparar la composición en forma de polvo esencialmente seco, y donde el dispositivo además comprende un dispositivo calentador (9, 17) colocado corriente abajo del dispositivo de dosificación (8) o corriente arriba del dispositivo de aplicación (18) para derretir y polimerizar/reticular la composición y donde el aparato comprende una unidad de enfriamiento (12).
8. Un dispositivo de conformidad con la reivindicación 7, donde el grupo de aplicación (7) comprende un dispositivo de dosificación capaz de esparcir la composición sobre el soporte (3) en forma de polvo.
9. Un dispositivo de conformidad con la reivindicación 7, donde el grupo de aplicación (7) comprende un dispositivo de aplicación (18) capaz de esparcir la composición sobre el soporte en forma líquida, y un horno de fundido (17) que posee un dispositivo calentador.
10. Un dispositivo de conformidad con una de las reivindicaciones 7 a 9, que comprende dos grupos de aplicación (7) capaces de actuar sobre lados opuestos del soporte.
11. Un dispositivo de conformidad con la reivindicación 10, que además comprende dispositivos para voltear el soporte.