

Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-170477- -00005-0000

Fecha: 2013-09-18 16:23:43 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 523 RESPUESTA Folios: 14

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. **11.170.477**
Asunto : Solicitud de patente para: **AGENTE DE SUPRESIÓN DE POLVO**
Solicitante : MIDWEST INDUSTRIAL SUPPLY, INC.
Fecha de solicitud : 12 de diciembre de 2011

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **10668** notificado por fijación en lista el 25 de junio de 2013.

2. Mediante oficio No. **10668** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la claridad del pliego reivindicatorio, a la novedad de las reivindicaciones 21 a 33 en vista de los documentos **D1: US20070135561 y D2: US20060156961**, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 1, 2, 4, 5, 7, 14 y 15; y 1 a 6, 8 a 10, 13 a 15 y 17 en vista de los documentos **D1: US20070135561 y D2: US20060156961**, respectivamente.

3. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

"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

3.1 Modificación de una solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 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 un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 29 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al pliego reivindicatorio:

- Las reivindicaciones 3, 4, 6, 11, 16, 25 a 27 han sido eliminadas.
- El pliego reivindicatorio ha sido modificado de manera que se ha eliminado el término "*aproximadamente*".
- Se ha eliminado el término "*un emulsionante*".
- Se ha modificado la reivindicación 21 (nueva 15) con el fin de especificar el "*polímero absorbente*".
- Amablemente señalamos que en el pliego reivindicatorio no se encontraba la expresión "*una o más regiones*", por lo tanto, la objeción elevada hacia dicha expresión no tiene validez.
- Debido a que se ha eliminado la reivindicación 11, la objeción con respecto a las reivindicaciones 11 y 13 ha sido superada.
- Las reivindicaciones 1, 2, 5 (nueva 3), 13 (nueva 9), 14 (nueva 10), 15 (nueva 11), 17 (nueva 12), y 21 (nueva 6) han sido modificadas con el fin de incluir características técnicas adicionales como las proporciones en peso de hidróxido de potasio, metilsiliconato, agua, etc.

Así, las reivindicaciones son ahora muy claras y precisas en el momento de señalar la naturaleza de la invención reivindicada y es evidente que las características técnicas esenciales de la invención están establecidas.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

3.2 Argumentos a favor de la falta de Novedad y Nivel inventivo

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Artículo 16: Una invención se considerará nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida.”

La novedad de una invención se evalúa a través de la comparación uno a uno de sus características esenciales. De este modo, una invención puede ser objetada por novedad cuando sus características esenciales son exactamente iguales a las de un antecedente que represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la solicitud. Por lo tanto en caso que llegue a existir al menos una diferencia en dicha comparación, se afirma que la invención SI cumple con el requisito de novedad.

Por otra parte, con respecto a nivel inventivo, el artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”

Una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema

técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

A este respecto, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta la novedad y el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

En primer lugar, señalamos que la reivindicación 1 ha sido modificada de tal manera que ahora incluye las limitaciones de las reivindicaciones 2 y 3, y de la misma manera la reivindicación 15 ha sido modificada para incluir referencias a la mezcla siendo una emulsión. En el párrafo [0012] del documento D1 se indica que *"El método no involucra el uso de una emulsión de polímero"*. Debido a que el documento D1, específicamente excluye el uso de las emulsiones de polímero, dicho documento no es considerado válido para afectar la patentabilidad de la presente invención. Adicionalmente, el señor Examinador señala que el documento D1 divulga *"emulsiones poliméricas"* en el párrafo [0008]. Aunque esto es técnicamente cierto, esta declaración se encuentra en la sección del arte previo, y D1, en el párrafo [0012] renuncia específicamente a la utilización de emulsiones de polímeros. Por lo tanto, el documento D1 no puede ser usado para enseñar emulsiones de polímeros en este contexto.

Por otra parte, el nuevo pliego reivindicatorio contiene hidróxido de potasio o metilsiliconato, componentes que no se encuentran divulgados ni en el documento D1 ni en el documento D2.

Así entonces, es claro que la materia de invención revelada en la presente solicitud de patente se debe tener como novedosa e inventiva frente a las enseñanzas de los documentos D1-D2 citados toda vez que los mismos no enseñan ni sugieren como un todo las características técnicas esenciales de la presente invención (i.e. hidróxido de potasio o metilsiliconato, utilización de emulsiones) y por lo tanto, una persona versada en la materia no se vería motivada a predecir el efecto obtenido con la inclusión de hidróxido de potasio o metilsiliconato y/o empleando emulsiones para obtener composiciones mejoradas que proporcionen aumentos en la capacidad de soporte de carga, capacidades retardantes de polvo, propiedades repelentes de agua superiores y que puedan administrarse en una fase de aplicación única.

Adicionalmente, en vista de las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio, señalamos amablemente que a partir de los documentos D1 y D2 del arte previo una persona del oficio normalmente versada en la materia no estaría motivado derivar obviamente la presente invención.

Por lo tanto, un técnico con conocimientos medios en la materia no estaba en condiciones de plantearse el problema, tampoco de resolverlo en la forma en que se reivindica y tampoco de prever el resultado, por lo que la presente solicitud posee la altura inventiva para que se le conceda el privilegio solicitado.

En consecuencia de lo anterior, la invención de la presente solicitud de patente tiene nivel inventivo y es nueva en vista de los documentos D1 y D2 del estado de la técnica citados por el Examinador.

Del incorrecto análisis del nivel inventivo

Dentro de los errores que ha cometido su Despacho en la aplicación del método están:

- **El Estado de la Técnica cercano a la invención debe ser un documento** que se encuentra en el mismo campo técnico que la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. En caso de que haya varios documentos relacionados, el estado de la técnica cercano es el documento

que menciona una función, propósito, problema a resolver ó actividad semejante al de la invención. El Señor Examinador ha citado **dos documentos** como los más cercanos; en consecuencia no ha utilizado el método de forma correcta pues debe escoger **un documento** de acuerdo a las reglas que dicta el método.

- Dado que se tomaron dos documentos simultáneamente para realizar el examen de nivel inventivo, no es posible que el Señor Examinador determine la diferencia entre la invención y estado de la técnica cercano pues se trata de dos diferencias disímiles procedentes de las anterioridades lo que conlleva incongruencias en el análisis.
- Como se observa, la pregunta desarrollada por el Examinador es una pregunta inapropiada de acuerdo con el método problema-solución pues la misma no está basada en la comparación de la invención, como un todo, frente a las enseñanzas del documento más cercano del estado del arte, sino en la solución propuesta al problema técnico frente a los documentos donde dicha solución puede ser encontrada o sugerida, lo que constituye un análisis en retrospectiva (hindsight), el cual está prohibido en nuestro ordenamiento.
- Dado que no se ha determinado el (singular) estado del arte más cercano, no es posible evaluar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica cercano y del problema técnico objetivo, habría sido obvia para la persona medianamente versada en la materia.
- El Tribunal es claro en establecer que "El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica" (proceso 36-IP-2010). Como ya se ha demostrado, el Señor Examinador no ha probado la falta de nivel inventivo toda vez que siguió una metodología ajena a lo que dicta la práctica; en consecuencia las conclusiones a las que llega se basan en apreciaciones personales que son totalmente contrarias a lo que debería hacer el Señor Examinador

En consecuencia, consideramos que el análisis hecho por el señor Examinador carece de validez.

En el evento que su Despacho no esté de acuerdo con los anteriores planteamientos, respetuosamente solicitamos que se indique por qué los documentos citados hubieran sido relevantes para prever la solución al problema técnico acá sugerida, cuál es el documento más cercano del estado del arte y cuál era, a la fecha de la prioridad, las enseñanzas globales del estado del arte frente a las cuales se debe evaluar la presente invención, para efecto de evitar un análisis en retrospectiva ("hindsight" ó "ex post facto") como el que se ha hecho en el presente caso.

La respuesta a cada una de las anteriores preguntas es fundamental para efecto de poder controvertir las objeciones de manera más adecuada a la práctica de patentes y para controvertir la decisión que se adopte ante la autoridad jurisdiccional, llegado el caso.

3.3 Conclusión

Por todo lo anterior, los documentos D1 y D2 no resultan anterioridades válidas capaces de afectar la novedad de la invención de la presente solicitud. De la misma manera, el documento D1, el documento D2, o su combinación, no resultan anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo de la invención de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que el Examinador está pasando por alto que una sola diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto reivindicado es nuevo. Además, está excluyendo el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera extrapolación de las enseñanzas del arte previo, como se afirma. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

4. 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. 10668, 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.

5. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 29 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

 COLO-18917-0841-001-6
SGD\SGD\ID-251481\WPC18917
No. M-2013-251481\SGD

REIVINDICACIONES

1. Una composición para supresión de polvo, la composición caracterizada por:

un polímero acrílico;

un polímero de acetato de polivinilo;

un repelente de agua que comprende:

agua;

hidróxido de potasio; y

un metilsiliconato; y,

glicerina, en donde los polímeros, la glicerina, y el agua forman una emulsión acuosa de polímero acrílico de acetato de polivinilo.

2. La composición de la reivindicación 1, en donde el polímero acrílico está entre 0% en peso y 40% en peso, el polímero de acetato de polivinilo está entre 0% en peso y 40% en peso, y la glicerina está entre 0% en peso y 40% en peso, el hidróxido de potasio está entre 0.25% en peso y 3.75% en peso, el metilsiliconato está entre 2.5% en peso y 22.5% en peso, y el agua está entre 50% en peso y 95% en peso.

3. La composición de la reivindicación 2, en donde el polímero acrílico está entre 0% en peso y 20% en peso, el polímero de acetato de polivinilo está entre 0% en peso y 20% en peso, la glicerina está entre 40% en peso y 95% en peso, el hidróxido de potasio está entre 0.25% en peso y 3.75% en peso, el metilsiliconato está entre 2.5% en peso y 22.5% en peso, y el agua está entre 0% en peso y 40% en peso.

4. La composición de la reivindicación 2, en donde el polímero acrílico y el polímero de acetato de polivinilo incluyen una mezcla de homopolímeros.

5. La composición de la reivindicación 4, en donde los homopolímeros polímero acrílico y polímero de acetato de polivinilo están presentes en relaciones

desde 1:1 a 1:10.000 en masa de polímero acrílico a polímero de acetato de polivinilo.

6. La composición de la reivindicación 4, en donde los homopolímeros polímero acrílico y polímero de acetato de polivinilo están presentes en relaciones desde 1:1 a 1:10.000 en masa de polímero de acetato de polivinilo a polímero acrílico.

7. La composición de la reivindicación 2, en donde el polímero acrílico y el polímero de acetato de polivinilo incluyen una mezcla de copolímeros.

8. La composición de la reivindicación 1, en donde la composición se caracteriza por 0% a 25% en peso de polímero acrílico, 0% a 25% en peso de polímero de acetato de polivinilo, 0% a 25% en peso de glicerina, 0.25% a 3.75% en peso de hidróxido de potasio, 2.5% a 22.5% en peso de metilsiliconato de potasio, y 50% a 95% en peso de agua.

9. La composición de la reivindicación 1, en donde el metilsiliconato es o metilsiliconato de potasio o metilsiliconato de sodio.

10. La composición de la reivindicación 1, en donde la composición se caracteriza por 0.1% a 20.0% en peso de polímero acrílico y polímero de acetato de polivinilo, 40.0% a 99.8% en peso de glicerina, 0.25% en peso a 3.75% en peso de hidróxido de potasio, 2.5% en peso a 22.5% en peso de metilsiliconato y 0.1% a 40.0% en peso de agua.

11. Un método para mejorar suelo o materiales base de la vía, caracterizado por los pasos de:

- (A) proveer una composición que comprende:
una emulsión de polímero acrílico, polímero de acetato de polivinilo,

glicerina y agua; y,

un repelente de agua que comprende hidróxido de potasio, metilsiliconato de potasio o siliconato de sodio, y agua;

(B) aplicar la composición al suelo o materiales base de la vía; y

(C) dejar que la composición penetre el suelo o los materiales base de la vía.

12. El método de la reivindicación 11, en donde la composición se caracteriza por dos o más de:

polímero acrílico en una cantidad desde 0% a 50.0% en peso;

polímero de acetato de polivinilo en una cantidad desde 0% a 50.0% en peso;

glicerina en una cantidad desde 0% a 50.0% en peso;

hidróxido de potasio en una cantidad de 0.25% en peso a 3.75% en peso;

metilsiliconato de potasio o metilsiliconato de sodio en una cantidad de 10% en peso a 30% en peso; y,

agua en una cantidad de 65% en peso a 89% en peso; y

agua en una cantidad desde 50.0% en peso a 95.0% en peso.

13. El método de la reivindicación 11, en donde el paso (B) se caracteriza además por escarificar el suelo o los materiales base de la vía antes de aplicar la composición al suelo o los materiales base de la vía.

14. El método de la reivindicación 13, caracterizado además por los pasos de:

(D) explanar y compactar el suelo o materiales base de la vía tratados; y,

(E) aplicar una capa superior de la composición.

15. El método de la reivindicación 11, en donde el paso (B) se caracteriza además por mezclar mecánicamente la composición con el suelo o materiales base de la vía.

16. Una composición para supresión de polvo, la composición caracterizada por:

un polímero super absorbente; en donde el polímero superabsorbente es seleccionado del grupo que comprende amida acrílica polimerizada (PAM), poliacrilato, PAM/copolímero de poliacrilato lineal, y PAM/copolímero de poliacrilato entrecruzado;

hidróxido de potasio;

metilsiliconato de potasio o metilsiliconato de sodio; y,

agua.

17. La composición de la reivindicación 16, en donde la composición se caracteriza además por:

glicerina.

18. La composición de la reivindicación 17, en donde la composición se caracteriza además por:

una emulsión de polímero acrílico/polímero de acetato de polivinilo.

19. La composición de la reivindicación 16, en donde la composición se caracteriza además por:

una emulsión de polímero acrílico/polímero de acetato de polivinilo.

20. La composición de la reivindicación 19, en donde el polímero super absorbente se selecciona del grupo conformado por amida acrílica polimerizada (PAM), poliacrilato, PAM/copolímero de poliacrilato lineal, y PAM/copolímero de poliacrilato entrecruzado.

21. La composición de la reivindicación 16, en donde el polímero es 0.1% en peso a 25% en peso y el agua es 75% en peso a 99.9% en peso.

22. La composición de la reivindicación 17, en donde el polímero es 0.1% en peso a 25% en peso, la glicerina es 0% a 60%, y el agua es 0% en peso a 99.9% en peso.

23. La composición de la reivindicación 18, en donde el polímero es 0.1% en peso a 15% en peso, la glicerina es 0% a 60%, la emulsión de polímero acrílico/polímero de acetato de polivinilo es 0% a 40% en peso, y el agua es 0% en peso a 40% en peso.

24. La composición de la reivindicación 19, en donde el polímero es 0.1% en peso a 15% en peso, la emulsión de polímero acrílico/polímero de acetato de polivinilo es 0% a 40% en peso, y el agua es 0% en peso a 60% en peso.

25. La composición de la reivindicación 17, en donde el polímero es PAM/copolímero de poliacrilato lineal, en donde el polímero es 3% a 7% en peso, el agua es 37% a 39% en peso, y la glicerina es 56% a 58% en peso.

26. La composición de la reivindicación 16, en donde la composición se caracteriza además por:

hidróxido de potasio; y,
metilsiliconato de potasio o metilsiliconato de sodio.

27. La composición de la reivindicación 19, en donde la composición se caracteriza además por:

hidróxido de potasio; y,
metilsiliconato de potasio o metilsiliconato de sodio.

28. La composición de la reivindicación 18, en donde la composición se caracteriza además por:

hidróxido de potasio; y,
metilsiliconato de potasio o metilsiliconato de sodio.

29. La composición de la reivindicación 18, en donde la composición se caracteriza además por:

hidróxido de potasio; y,
metilsiliconato de potasio o metilsiliconato de sodio.

SGD\SGD\ID-251477\WPC18917