

CAVELIER

ABOGADOS

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

112
Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 540 0860
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

Señora Jefe de la

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 05-095237-00002-0000 Rec: 2006-04-27 17:04:46
Dep: 2020 NUECREACIONES
Tra: 11 PATENTE/II Evo 378 FASENACIONAL I
Act 538 PETICION Folios: 2

Referencia : Expediente No. 05095237

Asunto : Solicitud de patente para **COMPUESTOS LIGNOCELULOSICOS DE ESPESOR DELGADO CON RESISTENCIA A LA HUMEDAD INCREMENTADA Y METODOS PARA HACERLOS**

Solicitante : JELD-WEN, INC.

Fecha de solicitud : 20 de septiembre de 2005

Publicada en : La Gaceta No. 561 del 28 de febrero de 2006

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectúe el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia presentada de acuerdo con el Capítulo I del PCT y según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo por valor de \$ 388.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 35582 del 28 de diciembre de 2005.

2. Ruego atentamente a la Señora Jefe se sirva ordenar que se anexe este recibo para que se efectúe dicho examen y se continúe con el trámite de la solicitud.

Bogotá, 27 ABR. 2006
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 14763-841-002-6
ZCA/ZCA/ID-000018/WPC14763

113

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 22,300
FECHA : MARZO 21 DE 2006

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 05-095237- -00002-0000 Fec: 2006-04-27 17:04:46
Dep 2020 NUECREACIONES
Tra: 11 PATENTEIYII Evs 378 FASENACIONALI
Act 538 PETICION Folios: 2

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	49935722	21/03/2006	40,671,320.00

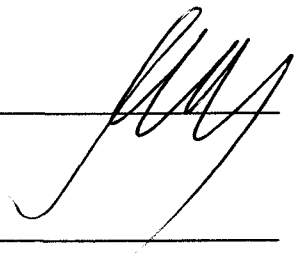
***** C O N C E P T O *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	388,000.00
		*** MODIF O LIMITACION AL ALCANCE DE	388,000.00
		TOTAL :	\$ 388,000.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____



Cdo 14763-841-002-6

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 05-95237

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **PATENTE DE INVENCION**

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **561** DE

FECHA **28 DE FEBRERO DE 2006** EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL **30 DE MAYO DE 2006**

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____

NO X

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D. C., 28 de agosto de 2008

Doctor
EMILIO FERRERO
Representante **JELD – WEN INC.**

ASUNTO	Radicación	05-95237
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	11659
	Folios	004

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☒
		Cap. II	☐

No. Sol. Internacional	PCT/US2004/05415
Fecha de Presentación Internal.	24 de febrero de 2004

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

- | | | | | |
|------|--------------------------|---------|----------------|---------------------------------|
| 1.1. | <u>Descripción:</u> | Folios: | <u>41 a 72</u> | tal como se radicó inicialmente |
| 1.2. | <u>Reivindicaciones:</u> | Folios | <u>73 a 79</u> | tal como se radicó inicialmente |
| 1.3. | <u>Dibujos:</u> | Folios | <u>80 a 81</u> | tal como se radicó inicialmente |

2. Objeto de la invención

- Título de la solicitud (folio 1) **COMPUESTOS LIGNOCELULÓSICOS DE ESPESOR DELGADO CON RESISTENCIA A LA HUMEDAD INCREMENTADA Y MÉTODOS PARA HACERLOS**
- Las reivindicaciones 1 a 57 de la solicitud en estudio se refieren a
 - 1.- Un método para producir un compuesto lignocelulósico de espesor delgado que tiene una resistencia al encogimiento e linchamiento incluido por la humedad que comprende:
 - (a) preparar una mezcla de compuesto lignocelulósico que comprende al menos un tipo de fibra lignocelulósica que incluye un contenido predeterminado de humedad y al menos 5% en peso de una resina orgánica de isocianato:
 - (b) pre-prensar la mezcla en una carpeta suelta, y
 - (c) prensar la carpeta entre dos cuñas a una elevada temperatura y presión y por un tiempo suficiente para reducir más el espesor de la carpeta para formar un compuesto de espesor delgado de espesor predeterminado, y para permitir a la resina de isocianato interactuar con la fibra lignocelulósica tal que el compuesto de

espesor delgado resultante tenga una resistencia predeterminada a la humedad.

- 31. *Un método para producir un compuesto de madera de espesor delgado...*
 - 32. *Un compuesto de madera*
 - 33. *Un compuesto lignocelulósico...*
- Los anteriores productos y procedimientos buscan proporcionar productos con base en madera que soporten la inclemencia del tiempo.
 - La Clasificación Internacional de Patentes (IPC) para esta solicitud es B27N3/00.

3. De la solicitud de Patente (según el caso)

3.1. Descripción (artículo 28 D. 486)

La descripción de la solicitud en estudio presenta los siguientes defectos:

- Se debe tener cuidado con la redacción de la solicitud, que en algunos apartes tergiversa completamente el sentido del texto. Por ejemplo
 - (folio 41) "... la protección de derechos de autos..."
 - (folio 45) "...del resumen anterior, es aparente que un objetivo de la presente invención es..."
 - (folio 47) "...plan que es significativamente más larga y ancha que gruesa..."
 - (folio 49) "... la cantidad de agente liberador rociada sobre la superficie..."
 - (folio 61) "...sin que el compuesto se pegue Las cuñas durante el prensado..."
 - Etc.

El solicitante deberá revisar toda la redacción de la solicitud.

- Se le recuerda al solicitante que todas las unidades de medida deben venir en el sistema internacional de unidades, algo que no sucede.
- El solicitante relaciona nombres comerciales de compuestos (como en el folio 63) que no enseñan el nombre común o la denominación IUPAC. Deberá complementarse esa información, pues no es admisible aceptar enunciación de compuestos que no viene universalmente identificados.
- El solicitante en ocasiones relaciona valores de composición por debajo de 1 omitiendo el 0 que antecede la coma decimal, causando confusión en el momento de la lectura. Es decir, el solicitante deberá nombrar dichos valores no como por ejemplo: .5 sino como 0,5
- La redacción de la solicitud es sumamente ambigua y no cumple con lo establecido con la legislación: *"La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla."* Toda la redacción se basa en imprecisiones, subjetivismos que no permiten que una persona capacitada pueda ejecutar la supuesta invención. El capítulo descriptivo está lleno de términos como:
 - Humedad predeterminada
 - Humedad predefinida
 - Elevadas temperatura y presión
 - Significativamente más larga y ancha que gruesa
 - En un rango de niveles de humedad
 - Por el tiempo suficiente
 - Los niveles pueden variar dependiendo de una variedad de factores.
 - Cantidad apropiada de cera

- La mezcla puede ser mezclada con una resina apropiada
- Y un muy largo etcétera.

La solicitud relaciona solamente una idea la cual no se plasma en términos concretos de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. El solicitante deberá redefinir completamente su solicitud.

Por lo anterior, la descripción no cumple con el requisito de claridad y/o divulgación completa que permita su comprensión y ejecución de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486 y/o art. 22 del Tratado PCT

3.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El capítulo reivindicatorio de la solicitud en estudio presenta los siguientes defectos:

- Todo el capítulo reivindicatorio está lleno de ambigüedades que no permiten delimitar el alcance de la solicitud. Por ejemplo, la reivindicación 1 relaciona:
 - Un método para obtener un compuesto de espesor *delgado*
 - Una resistencia *incrementada*
 - Que la fibra tiene un contenido *predeterminado* de humedad
 - Que se *pre-prensa* la mezcla
 - Que se lleva a *elevada temperatura y presión*
 - Que el proceso se realiza en un *tiempo suficiente*
 - Que se alcanza un *espesor delgado* de espesor *predeterminado*
 - Que es para permitir *interactuar*
 - Que el objetivo es que se obtenga una resistencia *predeterminada* a la humedad

Todo lo relacionado en el capítulo reivindicatorio es ambiguo, no existe allí ni claridad ni concisión en lo que se desea proteger y solo se observa el empleo de adjetivos sueltos que no muestran desarrollo técnico alguno sino apreciaciones personales de quién redacta. De la misma forma existen términos inexistentes, tales como el "prepresado", "agente liberador"

- La reivindicación 7 es sumamente ambigua. Allí se relaciona que el agente liberador comprende una emulsión de surfactantes y polímeros, composición demasiado general e imprecisa. Deberá modificarse.
- La reivindicación 8 también está indeterminada. Relaciona que "el agente liberador" (sin definir) se agrega antes del pre-presado (término inexistente en la técnica). Por lo consiguiente la reivindicación no tiene base alguna.
- Las reivindicaciones 29 y 30 relacionan exclusivamente un resultado a alcanzar, algo inadmisibles en un capítulo reivindicatorio. Deberán eliminarse.
- Términos como "cerca de" o similares no se aceptan en las reivindicaciones toda vez que son ambiguos. Deberán eliminarse.
- La reivindicación 33 es totalmente etérea y no precisa el objeto de la solicitud.
- Las reivindicaciones 51 y 52 muestran el resultado a alcanzar. Tampoco pueden ser susceptibles de patentar.
- El solicitante en ocasiones relaciona valores de composición por debajo de 1 omitiendo el 0 que antecede la coma decimal, causando confusión en el momento de la lectura. Es decir, el solicitante deberá nombrar dichos valores no como por ejemplo: .5 sino como 0,5
- No se precisa la materia sobre la cual se solicita protección. Cómo se explicará en el punto 4), la presente solicitud no posee unidad de invención, por lo que no está definida la materia sobre la cual se solicita protección.

Por lo anterior, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de definición, claridad, concisión o sustento por la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.y/o art.22 Tratado PCT.

4. **Unidad de invención (artículo 25 D 486)**

La presente solicitud no tiene unidad de invención, dado que contempla diferentes conceptos inventivos relacionados así:

- *Reivindicación 1 y dependientes; reivindicación 32. Un método de fabricación de un producto*
- *Reivindicación 30. Un método para la fabricación de un producto que contempla pasos diferentes a los de la reivindicación 1 y que no necesariamente guardan relación.*
- *Reivindicación 33. Un compuesto que no necesariamente proviene de alguno de los métodos señalados*

Por lo anterior, se puede concluir que la presente solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención.

5. **Determinación del Estado de la Técnica**

De acuerdo a lo observado, **NO** es posible realizar una correcta **Determinación del Estado de la Técnica y Evaluación de los requisitos de patentabilidad.** Solo cuando se haya corregido adecuadamente la solicitud y se haya orientado de forma tal que sea claro lo que quiere ser protegido, sólo en ese momento esta oficina podrá elaborar una determinación correcta del estado de la técnica y una evaluación correcta de los requisitos de patentabilidad.

6. **Conclusión:**

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de SESENTA días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

12 SEP 2001

CONCEPTO TÉCNICO	EXAMINADOR
No.	TÉCNICO
2556	Código No. 202003