



No. 12-131155- -00006-0000

Fecha: 2014-03-25 14:58:36
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTADep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 378 FASENACIONALI
Folios: 13**Clarke, Mode**
COLOMBIA

P-3434

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **12.131.155**Solicitud de patente a nombre de **TITAN WOODS LIMITED.**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta de la sociedad **TITAN WOODS LIMITED.** domiciliada en London, Reino Unido, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **23657** notificado por fijación en lista el 31 de diciembre de 2013, relacionado con concepto técnico de fondo, 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 nuevo capítulo reivindicatorio que constan de 13 cláusulas y que sustituyen las 18 presentadas originalmente en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

- Reivindicación 1: Modificada.

La expresión “de material compuesto” se ha eliminado por falta de Claridad.

Se ha añadido la expresión “una o más de las siguientes propiedades”; está soportado por la Reivindicación 5.

Se ha eliminado la expresión “después de la sujeción... Tabla II” por falta de Claridad, y sustituido por la especificación “según DIN EN 12467/12”; está soportado en la descripción, pág. 7 líneas 11-15.

Se han incorporado las reivindicaciones originales 2 y 3 como realizaciones b) y c), en cada caso sustituyendo las expresiones “después de la sujeción... Tabla II” por la especificación “según DIN EN 12467/12”.

- Reivindicación 2-3: Eliminadas. Su objeto de protección se ha incorporado en la Reivindicación 1.

-

- Reivindicación 4: Eliminada por falta de Claridad.

-

P-3434

4/13

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

2

- Reivindicación 5: Eliminada. Su objeto de protección se ha incorporado en la Reivindicación1.

- Reivindicación 6: Modificada. Se ha eliminado la expresión “por el uso de” por falta de Claridad, y sustituido por “porque comprende”, expresión equivalente.

(Nueva Reivindicación3: está soportada en la pág. 4 líneas 5-15.)

- Reivindicación 7: Eliminada por estar excluida de patentabilidad y resultar redundante.

- Reivindicación 8: Modificada. Se han convertido las unidades a S.I. Se ha eliminado la expresión “que se puede mezclar... ácido acético” por falta de Claridad, y su objeto de protección se ha recogido en una nueva reivindicación.

(Nueva Reivindicación5: está soportada por la Reivindicación8.)

- Reivindicación 9-11: Modificadas en la dependencia.

- Reivindicación 12-14: Modificada. Se han convertido las unidades a S.I.

- Reivindicación 15-16: Modificadas en la dependencia.

- Reivindicación 17-18: Eliminadas por falta de Claridad.

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 de claridad y novedad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

Respecto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se paga tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio corresponde en esencia al mismo anteriormente presentado y contiene menor número de cláusulas.

2. Reivindicaciones relativas al uso o a un segundo uso

El Examinador excluye de patentabilidad las Reivindicación 6 y 7 según el Art. 14 y 21 D486 por referir a un uso.

El Solicitante suscribe que la Reivindicación 6 se ha modificado hacia formato de producto y la Reivindicación 7 se ha eliminado convenientemente. La objeción por tanto se considera superada.

3. Claridad de la solicitud

El Examinador objeta a la Claridad de las reivindicaciones según el Art. 30 D486. En particular, las Reivindicaciones 1 a 7 contienen el término “producto de madera de material compuesto que contiene elementos de madera acetilados”.

Sobre este particular, nos permitimos decir que se ha incluido en paréntesis el término (aglomerado) de acuerdo con lo manifestado en la memoria descriptiva.

En cuanto a las Reivindicaciones 1 a 3 que hacían referencia a una Tabla de la descripción, manifestamos que se han eliminado. Las Reivindicaciones 17 y 18 se han eliminado convenientemente.

En relación con que las Reivindicación 1 a 5 incluyen expresiones en forma de resultado a obtener y de procedimiento, lo cual no está permitido, respetuosamente nos permitimos decir que el Solicitante indica que las expresiones objetadas no son un resultado a obtener sino parámetros definidos para determinar la naturaleza del producto, tal como detallan las correspondientes especificaciones. Necesariamente hay que someter al producto a unas condiciones de experimentación para determinar sus características. Para evitar confusión entre el ensayo en cada caso y la letra, se han sustituido dichas expresiones por la especificación que las determina con lo cual se considera superadas estas objeciones.

El juego actual de reivindicaciones ha convertido todas las unidades técnicas al S.I.

4. Novedad

El señor examinador ha objetado la novedad en vista de los dos documentos D1 (GB2456915) y D2 (WO95/23168).

En este orden de ideas, es deseo del solicitante dirigir la atención del señor examinador al artículo 16 de la Decisión 486 donde se establece que: “Una invención se considera nueva cuando no está 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....”(el resaltado es nuestro).

Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes que hacen parte de la nueva solicitud.

En efecto, para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “*conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial*” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como **NOVEDAD ABSOLUTA**, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de **forma total** con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación citada por ese despacho como anterioridad.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: “*hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria*” (Ibidem, páginas 53 y 54) (El subrayado es nuestro).

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma **TOTAL** y **ABSOLUTA** en cada uno de los documentos que se mencionan como anterioridades; y

-Que la invención en cuestión puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el **valor agregado** que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la solicitud en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante está comprendida en el estado de la técnica de forma **TOTAL**, lo cual no sucede toda vez que las características mostradas en el capítulo reivindicatorio modificado, especialmente en la reivindicación 1 no son enseñadas ni sugeridas por D1 y D2

Sobre este particular es necesario señalar que la anterioridad D1 describe un proceso para la acetilación de la madera, **pero no describe la preparación de un producto de madera que contiene madera acetilada**. Sobre este particular, es necesario dirigir la atención del señor examinador sobre el hecho que el documento sólo se focaliza en la acetilación de madera sólida y no describe ni sugiere los pasos posteriores que son necesarios para obtener un tablero de compuesto, por ejemplo un tablero de fibra de densidad media MDF (Medium-Density Fibreboard). Por tanto, D1 no anticipa la presente invención por lo tanto, esta anterioridad no destruye la novedad de la presente invención.

Por su parte, el documento D2 describe un proceso de acetilación de **materiales lignocelulósicos** (LM). En este proceso, el LM entra en contacto con un agente acetilante en un primer reactor que opera a una presión ligeramente menor que la atmosférica, como así se establece en la pág. 2 líneas 24-26 de D2. El proceso de la Reivindicación 8 requiere sin embargo una presión mayor, desde la atmosférica hasta 1,5 MPa, por lo que la invención tampoco se debe ver afectada en la novedad respecto de la publicación.

En este sentido, solicitamos que se acepte la novedad de la presente invención sobre las enseñanzas de los documentos D1 y D2.

5. Nivel Inventivo

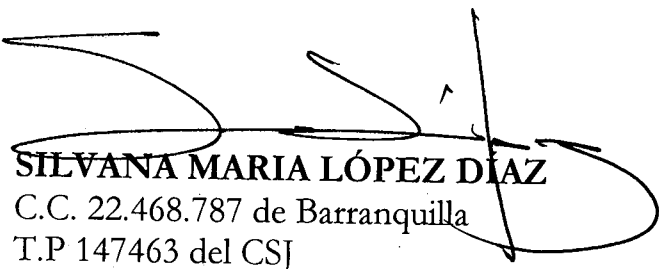
Dado que el señor examinador indicó en la tabla del acápite 8 (conclusión) del oficio No. 23657 que la invención está afectada por novedad/nivel inventivo y aunque no se expusieron argumentos en contra del nivel inventivo, el solicitante desea señalar que las diferencias anteriormente indicadas no podrías ser evidentes para un persona medianamente versada en la materia técnica, toda vez que, por ejemplo para el caso de la presión, D2 enseña y sugiere presión reducida en el proceso, **lo cual resulta en la pérdida del agente acetilante**, mientras que en la presente invención se conserva el agente acetilante durante el proceso de acetilación. Consecuencia de ello es que la invención consigue mayores niveles de acetilo que resultan esenciales para conseguir el producto con las características

ventajosas de la Reivindicación¹ actual. Por ello, en opinión del Solicitante la invención actual debe mantener la Actividad Inventiva.

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 ruego expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que mi 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. 22.468.787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

P-3434

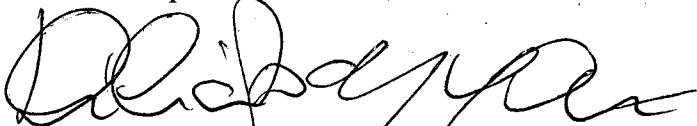
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. 12-131.155

Solicitud de patente a nombre de TITAN WOODS LIMITED

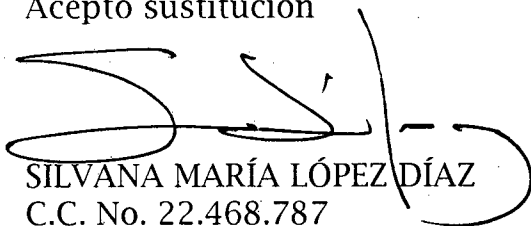
Yo, **DILIA RODRÍGUEZ D' ALEMAN**, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en Bogotá, Colombia, atentamente informo a usted que sustituyo el poder con que obro a la doctora **SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ**, domiciliada en Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 22.468.787 y portadora de la tarjeta profesional No. 147.463 del CSJ, con las mismas facultades con que me fueron conferidas para este caso.

Señor Superintendente,



DILIA RODRIGUEZ D' ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá
TP 20824 CSJ

Acepto sustitución



SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ
C.C. No. 22.468.787
TP 147463 CSJ

PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito fue presentado ante el
NOTARIO ONCE DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.
personalmente por **Dña. RODRIGUEZ**

D. ALFAR

quien exhibió la c.c. **41654882** de **BOGOTA**

y Tarjeta Profesional No. **20874** G.S.J.

Fecha

3.1 OCT 2013

Guillermo Chavez Cristancho
NOTARIO

COLOMBIA
Guillermo Chavez Cristancho
NOTARIO
CIRCULO DE BOGOTA

P-3434
Rvs modificadas
Marzo 25, 2014

REIVINDICACIONES

1. Un producto de madera que contiene elementos de madera acetilados, caracterizado por que presenta una o más de las siguientes propiedades:

5 a) un valor promedio en expansión de espesor que no excede 5% según DIN EN 12467/12;

b) un valor promedio de al menos 90% de su módulo de elasticidad según DIN EN 12467/12;

10 c) la retención de un valor promedio de al menos 90% de su resistencia a la flexión según DIN EN 12467/12.

2. Un producto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque comprende adhesivo de diisocianato de di-fenilmetano polimérico.

15 3. Un producto de conformidad con las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizado porque dichos elementos acetilados miden entre 1,0 y 75 mm de longitud, entre 0,05 y 75 mm de ancho y entre 0,05 y 15 mm de espesor.

20 4. Un proceso de dos etapas para la acetilación de elementos de madera caracterizado porque los elementos son (a) tratados con anhídrido acético en una temperatura de 30°C hasta 190°C en una presión desde la atmosférica a una presión manométrica de 1,5 MPa para un máximo de 80 minutos y después de eso (b) calentados con un gas inerte a una temperatura de 25 150°C hasta 190°C en una presión manométrica de 0,1 hasta 0,5 MPa por un periodo de 5 hasta 300 minutos.

5. Un proceso de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado porque dicho gas inerte se mezcla con anhídrido acético o con una mezcla de anhídrido acético y ácido acético.

5 6. Un proceso de conformidad con las reivindicaciones 4 ó 5, caracterizado porque los elementos de madera comprenden abeto o pino.

10 7. Un proceso de conformidad con una de cualesquiera de las reivindicaciones 4 hasta 6, caracterizado porque los elementos de madera antes de la acetilación del paso (a) se secan a un contenido de humedad de 2% hasta 10% en peso de agua.

15 8. Un proceso de conformidad con una de cualesquiera de las reivindicaciones 4 hasta 7, caracterizado porque antes de la etapa (a) un vacío se aplica a los elementos para remover gases residentes.

20 9. Un proceso de conformidad con una de cualesquiera de las reivindicaciones 4 hasta 8, caracterizado porque la temperatura en la etapa (a) es 60°C hasta 130°C, la presión manométrica de 0,8 hasta 1,2 MPa y tiempo de 5 hasta 20 minutos.

25 10. Un proceso de conformidad con una de cualesquiera de las reivindicaciones 4 hasta 9, caracterizado porque la temperatura en la etapa (b) es 130°C hasta 145°C, la presión manométrica de 0,1 hasta 0,3 MPa y el tiempo 2 hasta 4 horas.

11. Un proceso de conformidad con la reivindicación 10, caracterizado porque la presión manométrica es de 0,1 hasta 0,2 MPa.

12. Un proceso de conformidad con una de
5 cualesquiera de las reivindicaciones 4 hasta 11, caracterizado porque el gas inerte es nitrógeno.

13. Un proceso de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado porque el nitrógeno está completamente saturado con anhídrido acético y ácido acético.

P-3434
Rvs modificadas
Marzo 25, 2014

REIVINDICACIONES

1. Un producto de madera que contiene elementos de madera acetilados (Aglomerado), caracterizado por que presenta una o más de las siguientes propiedades:

5 a) un valor promedio en expansión de espesor que no excede 5% según DIN EN 12467/12;

b) un valor promedio de al menos 90% de su módulo de elasticidad según DIN EN 12467/12;

10 c) la retención de un valor promedio de al menos 90% de su resistencia a la flexión según DIN EN 12467/12.

2. Un producto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque comprende adhesivo de diisocianato de di-fenilmetano polimérico.

15 3. Un producto de conformidad con las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizado porque dichos elementos acetilados (Aglomerado) miden entre 1,0 y 75 mm de longitud, entre 0,05 y 75 mm de ancho y entre 0,05 y 15 mm de espesor.

20 4. Un proceso de dos etapas para la acetilación de elementos de madera caracterizado porque los elementos son (a) tratados con anhídrido acético en una temperatura de 30°C hasta 190°C en una presión desde la atmosférica a una presión manométrica de 1,5 MPa para un máximo de 80 minutos y después de eso (b) calentados con un gas inerte a una temperatura de 25 150°C hasta 190°C en una presión manométrica de 0,1 hasta 0,5 MPa por un periodo de 5 hasta 300 minutos.

11

5. Un proceso de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado porque dicho gas inerte se mezcla con anhídrido acético o con una mezcla de anhídrido acético y ácido acético.

5 6. Un proceso de conformidad con las reivindicaciones 4 ó 5, caracterizado porque los elementos de madera comprenden abeto o pino.

7. Un proceso de conformidad con una de cualesquiera de las reivindicaciones 4 hasta 6, caracterizado
10 porque los elementos de madera antes de la acetilación del paso (a) se secan a un contenido de humedad de 2% hasta 10% en peso de agua.

8. Un proceso de conformidad con una de cualesquiera de las reivindicaciones 4 hasta 7, caracterizado
15 porque antes de la etapa (a) un vacío se aplica a los elementos para remover gases residentes.

9. Un proceso de conformidad con una de cualesquiera de las reivindicaciones 4 hasta 8, caracterizado porque la temperatura en la etapa (a) es 60°C hasta 130°C, la
20 presión manométrica de 0,8 hasta 1,2 MPa y tiempo de 5 hasta 20 minutos.

10. Un proceso de conformidad con una de cualesquiera de las reivindicaciones 4 hasta 9, caracterizado porque la temperatura en la etapa (b) es 130°C hasta 145°C,
25 la presión manométrica de 0,1 hasta 0,3 MPa y el tiempo 2 hasta 4 horas.

11. Un proceso de conformidad con la reivindicación 10, caracterizado porque la presión manométrica es de 0,1 hasta 0,2 MPa.

12. Un proceso de conformidad con una de
5 cualesquiera de las reivindicaciones 4 hasta 11, caracterizado porque el gas inerte es nitrógeno.

13. Un proceso de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado porque el nitrógeno está completamente saturado con anhídrido acético y ácido acético.