

Clarke, Mod

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-131155- -00009-0000

Fecha: 2014-07-24 15:11:25 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSRESRECU Folios: 11

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 WOOD 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, cuya notificación se realizó el 25 de marzo de 2014, de la sociedad **TITAN WOOD LIMITED**, domiciliada en Londres, Reino Unido, solicitante de la patente en referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 35774 del día 30 de mayo de 2014, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

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 un nuevo capítulo reivindicatorio, que comprende 9 reivindicaciones y por tanto, reemplaza el capítulo anteriormente presentado.

Las modificaciones realizadas en esta oportunidad, se describen a continuación:

- Se eliminaron las reivindicaciones 1 a 4 y 8.
- Se introdujo la nueva reivindicación 1, la cual hace referencia al proceso de manufactura de un producto de madera compuesto, el cual comprende las etapas de acetilación y preparación del compuesto a partir de los elementos acetilados. La etapa (a) de acetilación, la reportaba la reivindicación original 4. En lo que respecta a la etapa (b), ésta comprende implícitamente *“impregnar los elementos con una resina sintética como aglutinante, endurecidos por calor y presionados”* dado que es un procedimiento convencional en la producción de tableros compuestos de madera, tal y

como se indica en la página 1, líneas 9 a 11 del capítulo descriptivo de la presente solicitud.

El procedimiento como tal, con sus etapas (a) y (b), se encuentra soportado en la página 5, líneas 17 a 26.

- Las reivindicaciones dependientes restantes, se mantienen en el actual pliego reivindicatorio.

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 tanto por falta de claridad como de novedad, planteadas por ese Despacho en la Resolución pendiente. Para tal fin adjuntamos copia del recibo de pago por un valor de \$ 128.000, por concepto de realizar una modificación voluntaria.

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

2.1 Del indebido análisis de claridad

El artículo 30 de la Dec. 486 establece lo siguiente:

***Artículo 30.** Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.*

De acuerdo a lo establecido en la resolución pendiente, se tiene que las reivindicaciones 1 a 3 carecen de claridad y concisión, por el hecho de no definir correctamente el producto de madera reivindicado, limitando dicha definición exclusivamente a sus parámetros.

Adicionalmente objeta las reivindicaciones 4 a 13, por comprender expresiones imprecisas como “para un máximo de 80 minutos” y términos generales como “elementos de madera”, “gas inerte” y “un vacío”, los cuales no permiten definir con exactitud el alcance de protección de la presente solicitud.

2.2 La invención sí cumple con el requisito de claridad

En respuesta a las observaciones hechas por el señor Examinador, se han eliminado las reivindicaciones 1 a 3, como se había mencionado previamente, por

tanto y se ha superado dicha objeción.

En lo que respecta a la claridad de las reivindicaciones 4 a 13, se informa que la expresión “*para un máximo de 80 minutos*” se ha reemplazado por un intervalo de “o a 80 minutos”, únicamente con el fin de satisfacer las expectativas del señor Examinador, dado que de la manera en la que se encontraba inicialmente la expresión, se considera que es de absoluto entendimiento para cualquier persona, sin necesidad de ser versada en la materia.

En referencia al término “*elementos de madera*”, se han introducido las dimensiones geométricas que éstos presentan en la nueva reivindicación 1, con el fin de brindarle mayor especificidad a la invención y de ésta manera, superar la objeción planteada.

Con respecto a la objeción hecha al término “*gas inerte*”, se considera que una persona del oficio versada en la materia, entendería desde un comienzo que éste se refiere a cualquier elemento del grupo 18 u 8A de la tabla periódica, los cuales se caracterizan por no reaccionar ni química ni espontáneamente y mucho menos, bajo las condiciones reportadas en la nueva reivindicación 1. Sin embargo, en la reivindicación dependiente 8, antes la reivindicación 12, se especifica que el gas inerte empleado es nitrógeno. A partir de éste argumento, se espera haber superado la objeción hecha a éste término.

Por último y con respecto al término “*vacío*”, éste ya no se encuentra dentro del actual pliego reivindicatorio, dado que éste se reportaba en la reivindicación 8, la cual fue eliminada, como ya se había mencionado previamente.

De esta manera, a partir de todas las modificaciones realizadas y argumentos otorgados en esta oportunidad, se ha respondido a cada una de las objeciones interpuestas con respecto a la falta de claridad, por tanto se considera que el nuevo pliego reivindicatorio cumple a cabalidad con éste requisito.

2.3 Del indebido análisis de la novedad

De acuerdo con los estamentos de la resolución pendiente, se tiene que las características técnicas esenciales reportadas en la reivindicación 1 de la presente solicitud, carece de novedad en vista de las enseñanzas del documento **D1**: GB2456915.

2.4 La invención sí es Novedosa

El artículo 16 de la Dec. 486 de la Comunidad Andina, señala:

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.**

Con base en los antecedentes ya mencionados, se le recuerda nuevamente a éste Despacho que la presente invención tiene como objeto, emplear elementos de madera acetilados, de acuerdo a un procedimiento específico de acetilación, para la producción de tablones compuestos de madera, los cuales han evidenciado propiedades físicas excepcionales, en comparación a aquellas obtenidas con la madera convencional, a partir de madera no acetilada.

Ejemplo de ello, se encuentra en el ensayo experimental realizado en tablones que comprendían respectivamente, madera acetilada y no acetilada, en una prueba húmedo-seco y congelado-descongelado (DIN EN 12467/12) descrito en la Tabla II de la página 7, del capítulo descriptivo. De los resultados obtenidos en dicha tabla, se puede apreciar que después de 25 ciclos de prueba, el valor promedio de expansión del espesor del tablón de fibra acetilada, fue apenas del 3%, mientras que para el tablón que comprende madera no acetilada, se obtuvo una expansión del 27%, valores que demuestran la superioridad de las propiedades físicas del material empleado en la invención.

En la tabla III (pág. 9), se exhiben los resultados obtenidos después de someter a ambos tipos de tablones bajo el agua durante un periodo de 24 horas. El resultado obtenido con respecto a la expansión del grosor de los elementos, nuevamente evidencia la gran diferencia existente entre los elementos, ya que mientras el tablón con madera acetilada tuvo una expansión entre el 1.2% al 2.2%, el tablón con madera no acetilada, presentó una expansión entre el 7.1-33.1%.

Otra característica a resaltar de las muestras que comprenden madera acetilada, es su poca superficie de adhesión, la cual se comprobó cuando una longitud de cinta adhesiva de aluminio se aplicó a la superficie de la muestra de la invención, después de 25 ciclos de tensión seco-húmedo, de la cual no se encontraron fibras adheridas a la cinta en su retirada, mientras que al realizar el mismo procedimiento con las muestras de los elementos que comprenden madera no-acetilada, al remover la cinta de la superficie de la muestra, casi 100% de la superficie de adhesivo se cubrió por la fibra de madera no acetilada (ver págs. 13, último párrafo, pág. 14, primer párrafo).

Por último, otra de las ventajas a resaltar de los elementos de madera compuestos reivindicados, es la poca degradación biológica que éstos presentan. En un ensayo realizado de ataque de hongos, se evidenció que las muestras de la invención no presentaron ataque alguno después de 72 meses, mientras aquellas muestras que comprenden madera no-acetilada, después de únicamente 6 meses, ya se encontraban completamente invadidas y destruidas por hongos (ver tablas IX y X).

De este modo y analizando nuevamente el contenido de D1, se tiene que éste no menciona en ningún momento el procedimiento acá reivindicado. D1 por lo contrario, hace énfasis en la acetilación de madera sólida y en cómo evadir un tratamiento envolvente, que es típico de procesos de acetilación en tablones largos y gruesos de madera.

D1 sólo divulga acetilación de tablones que presentan dimensiones entre 3.9 metros de largo, 55 o 40 mm de grosor, por 130 a 140 mm de ancho (ver ejemplo 1 y 2, págs. 9 y 11, D1), en donde las condiciones de acetilación están optimizadas para evadir el efecto de tratamiento envolvente. Sin embargo, las dimensiones con las que trabaja la referencia, están fuera del rango de las dimensiones de los elementos de madera empleados en la invención, tal y como lo reclama la nueva reivindicación 1.

Lo anterior conlleva a que D1, no menciona ni sugiere, la forma de preparación del producto de madera compuesto a partir de madera acetilada. En éste punto se le informa a este Despacho, que la forma de preparación de tablones de madera sólidos comerciales, son completamente diferentes a aquellos producidos a partir de fibras de madera que son impregnadas con resina, factor que las hace completamente diferentes tanto en apariencia como en la aplicación que se les dé posteriormente. Es así, como en los tablones de madera sólidos convencionales, la piezas de madera que lo conforman deben ser de la mayor longitud posible, de tal manera que el usuario final, esté en capacidad de escoger los tablones en el tamaño deseado. Por lo contrario, en los tablones de madera compuestos, las piezas de madera que lo componen, deben ser lo más pequeñas posible, con el fin de que puedan ser mezcladas con una resina ligante o aglutinante, para así preparar el compuesto, que de por sí

puede presentar infinidad de tamaños.

En conclusión y para información del presente Despacho, se tiene que para producir un producto de madera compuesto, como el reclamado en la presente solicitud, los elementos de madera que lo componen deben ser lo suficientemente pequeños, factor que jamás es mencionado, ni sugerido en D1, razón por la cual se considera que la **materia a proteger por la presente solicitud sí es novedosa frente a la materia divulgada por D1.**

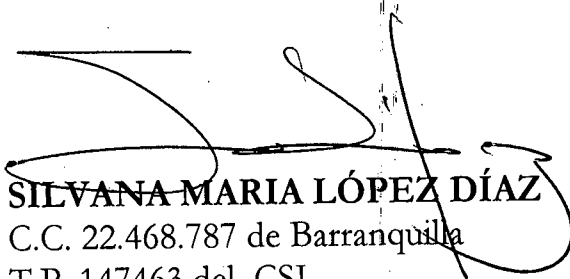
Lo anterior, con base principalmente en lo estipulado en el artículo 16, arriba citado, en donde se deja claro, que para que un documento del estado de la técnica, afecte la novedad de toda nueva creación, este debe divulgar TODAS Y CADA UNA de las características reclamadas por la nueva solicitud, sin embargo y como ya fue demostrado en el presente caso, **D1 NO ENSEÑA el empleo de elementos de madera minúsculos con el fin de producir un compuesto.**

No obstante a lo anterior, también se demostró la superioridad en las propiedades fisicoquímicas que presentan estos nuevos productos, con respecto a la materia conocida hasta el momento, lo cual no sólo la hace novedosa, sino también inventiva sobre el estado previo de la técnica.

a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.

b) Que se revoque la resolución No. 35774 del día 30 de mayo de 2014 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P. 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

**DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES**

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒

Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural

☐

Persona Jurídica

☒

TITAN WOOD LIMITED

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro

☐

Pequeña

☐

Mediana

☐

Otra

☐

Documento de identificación:

☐

C.C.

☐

C.E.

☐

NIT

☐

Otro

Número

☐

Nacionalidad/País de constitución

Reino Unido

Dirección y domicilio del titular

Kensington Centre 66 Hammersmith Road

Ciudad

London W14 8UD,

☐

Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

Apellidos y Nombre

C.C. 22.468.787

Documento de identificación

147463 CSJ

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio

Carrera 11 No. 86-53, Piso 6, Bogotá D.C., Colombia

Ciudad

Bogotá D.C.

Dirección electrónica

notificaciones@clarkemodet.com.co

No. Fax

6350824

Número telefónico

6181088

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No. 12-131.155

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

Presentación Solicitud Divisional.

Modificación al capítulo descriptivo.

☐

☒ **Modificación al capítulo Reivindicatorio**

Presento junto con este Recurso nuevo capítulo reivindicatorio el cual consta de 9 reivindicaciones y reemplaza el anteriormente presentado.

Modificación al resumen.

☐

Modificación a los dibujos.

☐

Modificación al solicitante.

5. Anexos

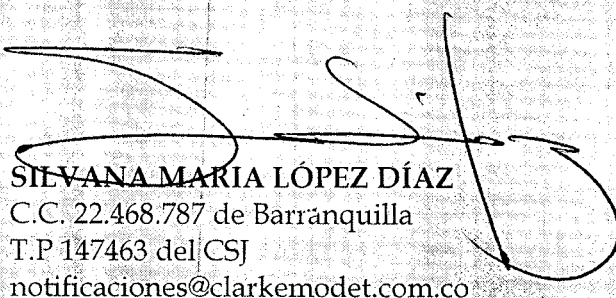
☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación

☐ Poder, si fuere el caso.

☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma


SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ
C.C. 22.468.787 de Barranquilla
T.P 147463 del CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 14 - 0058587

Bogotá D.C., Junio 04 de 2014 - 07:44:01

RECIBIDO DE : CLARKE MODET

NI 830.008.643

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	596597595	03/06/2014	99.651.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	128.000.00	128.000.00
				\$128.000.00

SON: **CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-131155- -00009-0000

Fecha: 2014-07-24 15:11:25 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Junio 4 de 2014 - 07:44:22

8

ANEXOS

- Nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 9 reivindicaciones
- Copia del comprobante de pago por un valor de \$ 128.000 por concepto de una modificación voluntaria.

P-3434
Reiv. Modificadas
24/07/2014

REIVINDICACIONES

1. Un proceso de manufactura de un producto de madera compuesto, en donde dicho proceso comprende la acetilación de elementos de madera y la preparación del producto de madera compuesto a partir de los elementos de madera acetilados, en donde la acetilación comprende las etapas de:

- (a). tratar los elementos de madera con anhídrido acético a una temperatura de 30 °C a 190 °C, de una presión atmosférica a una presión manométrica de 1.5 MPa por un periodo de 0 a 80 minutos y de ahí en adelante;
- (b) calentar con un gas inerte a una temperatura de 150 °C a 190 °C, a una presión manométrica de 0.1 a 0.5 MPa por un periodo de 5 a 300 minutos;

En donde los elementos de madera tienen una longitud de 1.0-75 mm, un ancho de 0.05-75 mm y un grosor de 0.05-15 mm.

2. Un proceso de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizado porque dicho gas inerte de la etapa (b) es mezclado con anhídrido acético o una mezcla de anhídrido acético y ácido acético.

3. Un proceso como el reclamado en las reivindicaciones 1 o 2, caracterizado porque los elementos de madera comprenden abeto o pino.
4. Un proceso como el reclamado en las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque antes de la acetilación de los elementos de madera, éstos son secados hasta presentar un contenido de humedad de 2% a 10% en peso de agua.
5. Un proceso como el reclamado en las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque la temperatura en la etapa (a) es de 60 °C a 130 °C, a una presión manométrica de 0.8 a 1.2 MPa y un tiempo de 5 a 20 minutos.
6. Un proceso como el reclamado en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque la temperatura en la etapa (b) es de 130 °C a 145 °C, a una presión manométrica de 0.1 a 0.3 MPa y un tiempo de 2 a 4 horas.
7. Un proceso como el reclamado en la reivindicación 6, caracterizado porque la presión manométrica es de 0.1 a 0.2 MPa.
8. Un proceso como el reclamado en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque el gas inerte es nitrógeno.
9. Un proceso como el reclamado en la reivindicación 8, caracterizado porque el nitrógeno está completamente saturado con anhídrido acético y ácido acético.