

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-130718-00001-0000

Fecha: 2013-12-04 15:20:56 Dep. 2020 DIR NUEVASCREA
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

ASUNTO **INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN**
Solicitud Patente Invención No. **13-130.718**
Solicitante **UNITED STATES GYPSUM COMPANY**
Resolución **62749**

DANILO ROMERO RAAD, identificado como aparece al pie de mi firma, con domicilio en la Calle 70A No. 4-80, Bogotá D.C., obrando como apoderado de la sociedad **UNITED STATES GYPSUM COMPANY**, domiciliada en Estados Unidos, solicitante de la patente en cuestión, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 62749 del 28 de octubre de 2013, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se rechaza una división de solicitud para la presente solicitud, con lo que me permito manifestar:

1. Fundamentos del Recurso de Reposición

a. La violación del artículo 36 de la Decisión 486

Como primera medida, nos permitimos informar a esa Superintendencia que por medio de la resolución 62749 del 28 de octubre de 2013, se ha violado las disposiciones del artículo 36 de la Decisión 486, donde dicho artículo establece que "El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una

ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.

Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial.

En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.

A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes" (El subrayado es nuestro).

En este sentido, ese despacho estableció en la resolución en cuestión que "en este caso la división de la solicitud propuesta no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene el mismo concepto inventivo al ya estudiado y de igual manera se recuerda que en el requerimiento del Artículo 45 presentado no fue solicitada dicha divisional, por lo que no requiere un nuevo estudio de patentabilidad", a lo cual el solicitante desea manifestar, en primer lugar, que como se indicó previamente, el artículo 36 de la Decisión 486 indica que "El solicitante podrá, **en cualquier momento del trámite**, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial..."

(El subrayado es nuestro), donde el trámite se refiere al proceso mientras la solicitud está en estudio, es decir, antes de que se emita una decisión FINAL por parte de esa Superintendencia, lo cual parece no ser entendido ni tenido en cuenta por el examinador, toda vez que dicho examinador se basa en el hecho que en el artículo 45 ese despacho no requirió realizar la divisional a la solicitud, lo cual resulta completamente erróneo y carece de sentido y análisis de lo definido en la ley vigente, teniendo en cuenta el hecho que dicho artículo 36 **NO** menciona que la única instancia o momento para que un solicitante divida su solicitud en dos o más, sea cuando la Oficina Nacional lo requiera, sino que este proceso se puede hacer de forma voluntaria y "en cualquier momento del trámite", lo cual fue lo que realizó el solicitante para la solicitud en cuestión, ya que el presente caso corresponde a una divisional de la solicitud original 09-056.699.

Así las cosas, resulta totalmente inadecuado e improcedente las afirmaciones del examinador indicando que la presente divisional (expediente No. 13-130.718) no puede ser aceptada porque la Oficina no lo requirió de esa forma cuando se emitió el requerimiento bajo el Artículo 45, ya que como se indicó anteriormente, el momento para presentar la divisional de una solicitud es cuando el solicitante lo considere necesario siempre y cuando esto sea en "cualquier momento del trámite", más no **únicamente** cuando la Oficina Nacional lo considere pertinente o lo requiera. Así, es importante resaltar que aunque el artículo 36 contempla el hecho que la Oficina Nacional puede requerir la presentación de dichas divisionales, este no es el único requisito que se debe cumplir, sino que por el contrario, este proceso está a discreción y voluntad del solicitante cuando desee realizar.

De acuerdo con lo anterior, el solicitante desea continuar con la presente solicitud divisional y por lo tanto, a continuación se demostrará que la invención

allí definida es diferente de la reivindicada en el último capítulo reivindicatorio de la solicitud original No. 09-056.699 y por lo tanto, estas dos solicitudes se ajustan a las disposiciones de los artículos 14, 16, 18 y 36 de la Decisión 486.

b. Modificación a la solicitud

Ahora bien, el solicitante manifiesta que considerando las disposiciones del artículo 34 de la Decisión 486 para que el solicitante pueda modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, me permito adjuntar al presente recurso de reposición un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de doce (12) reivindicaciones, en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

- Como primera medida, se modificó la reivindicación independiente 1 con el fin de limitar el alcance de la invención allí definida al definir todos los elementos que forman parte del panel de yeso liviano y que lo diferencian del definido en la solicitud original 09-056.699.
- Adicionalmente, se eliminaron las expresiones que se podían considerar como resultados a obtener, así como los términos ambiguos o generales.

Con relación a las modificaciones anteriormente mencionadas, el solicitante manifiesta que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la solicitud en estudio y se realizaron con el fin de resaltar las diferencias con la materia definida en las reivindicaciones de la solicitud original 09-056.699 y evitar futuras objeciones relacionadas con la claridad, novedad y/o nivel inventivo de la presente solicitud.

c. Cumplimiento del artículo 36

Ahora bien, tal como se indicó en la respuesta al requerimiento de fondo notificado por medio del oficio No. 410 radicado ante esa Superintendencia el 28 de mayo de 2013 para el expediente 09-056.699 que corresponde a la solicitud madre objeto de división que da a lugar la presente solicitud de patente, se definió claramente que la solicitud divisional (13-130.718) contiene un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual surge a partir del capítulo reivindicatorio y la descripción original de la solicitud 09-056.699.

Así las cosas, teniendo en cuenta lo definido en el artículo 34 de la Decisión 486 que permite la modificación de una solicitud en cualquier momento del trámite, la nueva reivindicación independiente 1 para la presente solicitud define: *"Un panel de yeso liviano, caracterizado porque comprende: un núcleo de yeso dispuesto entre dos hojas de cubierta; el núcleo de yeso se forma a partir de una lechada que contiene agua y estuco a una proporción de agua/estuco de 0.7 a 1.3 y que además comprende espuma, dispersante, y almidón, y comprende una matriz de cristal de yeso que tiene una distribución de tamaño de poro que comprende (i) espacios de agua que tienen un tamaño de poro de 0 a 5 micrones de diámetro; (ii) espacios de aire que tienen un tamaño de poro de 5 micrones a 50 micrones de diámetro; (iii) espacios de aire que tienen un tamaño de poro de 50 micrones a 100 micrones de diámetro, y (iv) espacios de aire que tienen un tamaño de poro diferente a los espacios de aire de (ii) y (iii), los espacios medidos usando microfotografía electrónica de barrido de imágenes o usando imagen tridimensional adquirida por análisis de escaneo CT de rayos X (XMT); el panel tiene una densidad de 10 pcf (160 kg/m³) a 35 pcf (560 kg/m³)",* donde una persona versada en la materia puede ver claramente que aunque las dos solicitudes (original y divisional) se encuentran, obviamente, en el mismo campo tecnológico y definen materia que se puede considerar como similar, éstas presentan una serie de diferencias, lo cual permite que se pueda tener protección por separado para las dos invenciones sin que exista la

posibilidad de una doble patentabilidad y teniendo en cuenta que, aunque esa Superintendencia no lo haya requerido, el solicitante desea obtener protección separada.

Por consiguiente, el solicitante desea demostrar que la materia objeto de las reivindicaciones independientes de las dos solicitudes (madre y divisional) es completamente diferente, hecho que puede ser entendido y puede ser claro y evidente para una persona medianamente versada en la materia a partir de una lectura COMPLETA de dichas cláusulas, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Solicitud madre 09-056.699	Solicitud divisional 13-130.718
Un panel de yeso de peso liviano que comprende:	Un panel de yeso liviano, caracterizado porque comprende:
Un núcleo de yeso para colada colocado entre dos hojas de cubierta;	un núcleo de yeso dispuesto entre dos hojas de cubierta;
-----	el núcleo de yeso se forma a partir de una lechada que contiene agua y estuco a una proporción de agua/estuco de 0.7 a 1.3 y que además comprende espuma, dispersante, y almidón,
El núcleo de yeso para colada comprende una matriz de cristal de yeso que tiene una distribución de tamaño de poro que comprende:	Y comprende una matriz de cristal de yeso que tiene una distribución de tamaño de poro que comprende
-----	(i) espacios de agua que tienen un

	tamaño de poro de 0 a 5 micrones de diámetro;
(i) vacíos que tienen un tamaño de poro de 50 micrones en diámetro; (ii) vacíos que tienen un tamaño de poro desde 50 micrones hasta 100 micrones en diámetro; y (iii) <u>vacíos que tienen un tamaño de poro mayor que 100 micrones en diámetro, de tal manera que los vacíos que tienen un tamaño de poro mayor que 100 micrones en diámetro comprenden por lo menos 20% del volumen total de vacío del núcleo de yeso para colada, en donde los vacíos son medidos utilizando microfotografía electrónica de barrido de imágenes;</u> <u>La matriz de cristal de yeso es formada de tal manera que el núcleo de yeso para colada tiene un promedio de dureza de núcleo de por lo menos 11 libras (5 kg) según se determina de acuerdo con el estándar C473 de ASTM;</u>	(ii) espacios de aire que tienen un tamaño de poro de 5 micrones a 50 micrones de diámetro; (iii) espacios de aire que tienen un tamaño de poro de 50 micrones a 100 micrones de diámetro, y (iv) espacios de aire que <u>tienen un tamaño de poro diferente a los espacios de aire de (ii) y (iii), los espacios medidos usando microfotografía electrónica de barrido de imágenes o usando imagen tridimensional adquirida por análisis de escaneo CT de rayos X (XMT);</u>
El panel tiene una densidad de 35 pcf (560 kg/m ³) o menos	el panel tiene una densidad de 10 pcf (160 kg/m ³) a 35 pcf (560 kg/m ³)

De acuerdo con lo anterior, se puede ver claramente que la solicitud original o

madre (09-056.699) ubicada en la columna izquierda de la tabla anterior, define en la reivindicación independiente 1 un panel de yeso ligero que tiene un núcleo con una matriz de cristal de yeso que comprende una serie de vacíos con un tamaño de poro específico, al tiempo que se especifica el promedio de dureza de núcleo de dicha matriz, mientras que la solicitud divisional (13-130.718) define también un panel de yeso ligero, pero que contiene un yeso de núcleo que se forma a partir de una mezcla de agua y estuco y donde la matriz de cristal de yeso del núcleo contiene no sólo espacios vacíos o de aire sino que se requiere que contenga unos espacios de agua con un tamaño de poro de 0 a 5 micrones, hecho que no es mencionado en las reivindicaciones de la solicitud original y que diferencia las dos invenciones.

En este sentido, a partir de lo definido en dichas reivindicaciones independientes, es claro que los paneles de yeso livianos de cada solicitud son similares y se basan en los mismos componentes que forman parte del núcleo, toda vez que corresponden a la misma solicitud prioritaria, hecho que es claro para una persona con conocimientos en análisis de solicitudes de patentes, pero donde la solicitud original (09-056.699) no define los materiales que forman el núcleo ni tampoco incluye los espacios de agua en la matriz de cristal de yeso, con lo cual una persona medianamente versada en la materia puede llegar a la conclusión que la materia que se desea separar o dividir de la solicitud original es diferente y esa es la razón por la cual el solicitante busca protección independiente, teniendo en cuenta que todos los elementos se mencionan en la solicitud prioritaria, con lo cual se da cabal cumplimiento a las disposiciones del artículo 36 de la Decisión 486.

En conclusión, me permito establecer que debido a los argumentos expuestos anteriormente y los radicados ante esa Superintendencia el 28 de mayo de 2013, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de

patentabilidad y es objeto de nuevo análisis y protección por medio de patente respecto al panel de yeso liviano, expuesto en las reivindicaciones 1 a 12 de la solicitud divisional.

Teniendo en cuenta lo establecido anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

- 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. 62749 del 28 de octubre de 2013 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a analizar y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante.

Señor Superintendente,



DANILO ROMERO RAAD

C.C. No. 79.547.687 de Bogotá

T.P. No. 79.289 de C.S. de la J.

REIVINDICACIONES

1. Un panel de yeso liviano, caracterizado porque comprende:
un núcleo de yeso dispuesto entre dos hojas de cubierta;
el núcleo de yeso se forma a partir de una lechada que contiene agua y estuco a una proporción de agua/estuco de 0.7 a 1.3 y que además comprende espuma, dispersante, y almidón, y comprende una matriz de cristal de yeso que tiene una distribución de tamaño de poro que comprende (i) espacios de agua que tienen un tamaño de poro de 0 a 5 micrones de diámetro; (ii) espacios de aire que tienen un tamaño de poro de 5 micrones a 50 micrones de diámetro; (iii) espacios de aire que tienen un tamaño de poro de 50 micrones a 100 micrones de diámetro, y (iv) espacios de aire que tienen un tamaño de poro diferente a los espacios de aire de (ii) y (iii), los espacios medidos usando microfotografía electrónica de barrido de imágenes o usando imagen tridimensional adquirida por análisis de escaneo CT de rayos X (XMT);
el panel tiene una densidad de 10 pcf (160 kg/m^3) a 35 pcf (560 kg/m^3).
2. El panel de yeso liviano de la reivindicación 1, caracterizado porque los espacios se miden usando microfotografía electrónica de barrido de imágenes.
3. El panel de yeso liviano de la reivindicación 1, caracterizado porque los espacios se miden usando imagen tridimensional adquirida por análisis de escaneo CT de rayos X (XMT).

4. El panel de yeso liviano de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque los espacios de aire tienen un tamaño de poro diferente a los espacios de aire de (ii) o (iii) y comprende el 20% del volumen total de espacios del núcleo de yeso.
5. El panel de yeso liviano de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque la matriz de cristal de yeso se forma de modo que el núcleo de yeso tiene una dureza de núcleo promedio de 11 a 15 libras (5 a 7 kg) determinado de acuerdo con ASTM C-473.
6. El panel de yeso liviano de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque la densidad del panel es de 24 pcf (384 kg/m³) a 35 pcf (560 kg/m³).
7. El panel de yeso liviano de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque los espacios de aire que tienen un tamaño de poro de 50 micrones a 100 micrones en diámetro comprenden 30% del volumen total de espacios del núcleo de yeso.
8. El panel de yeso liviano de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque los espacios que tienen un tamaño de poro de 5 micrones a 50 micrones en diámetro comprenden espacios de aire que tienen un tamaño de poro de 10 micrones a 50 micrones.

9. El panel de yeso liviano de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque el dispersante es dispersante de naftalenesulfonato, y el almidón es un almidón pregelatinizado.

10. El panel de yeso liviano de la reivindicación 9, caracterizado porque el almidón pregelatinizado está en una cantidad de 0.5% a 10% en peso con base en el peso del estuco.

11. El panel de yeso liviano de la reivindicación 9 o 10, caracterizado porque el núcleo de yeso además se forma a partir de un compuesto de trimetafosfato seleccionado del grupo que consiste de trimetafosfato de sodio, trimetafosfato de potasio, trimetafosfato de litio, y trimetafosfato de amonio, el compuesto de trimetafosfato se encuentra en una cantidad de 0.12% a 0.4% en peso con base en el peso del estuco.

12. El panel de yeso liviano de cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11, caracterizado porque el dispersante de naftalenesulfonato está en una cantidad de 0.1% a 3.0% en peso con base en el peso del estuco.