

LLOREDA CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C.

Tel: 6069700 Fax 6069701

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-173078- -00007-0000

Fecha: 2015-04-27 16:14:51

Tra. 11 PATENTEIYII

Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Eve: 378 FASENACIONALI

Folios: 12

rat

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 523

Re: PI.-OMYA INTERNATIONAL AG.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "COMPOSICIONES PARA RECUBRIMIENTO TRANSPARENTE QUE COMPRENDEN SUBMICROPARTÍCULAS QUE COMPRENDEN CARBONATO DE CALCIO Y SU MÉTODO DE PREPARACIÓN".-Clase C09D 7/00.-Expediente número 13-173.078-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista de 3 de Febrero de 2015.

2. Con el fin de responder a las objeciones expuestas por el Señor Examinador bajo los acápites de título de la solicitud, unidad de invención, claridad de las reivindicaciones, reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso y novedad, me permito presentar los siguientes argumentos técnicos y las siguientes modificaciones en el capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente en cuestión, por medio de lo cual se superan completamente dichas objeciones.

3. UNIDAD DE INVENCION - SOLICITUD DIVISIONAL.

Inicialmente, el Señor Examinador objeta la unidad de invención de la presente solicitud, señalando que existen los siguientes 5 grupos inventivos en la materia reclamada:

- 1º Composición para recubrimiento Transparente y su Método de Preparación. Reivindicaciones 1-7 y 21-22.
- 2º Composición para recubrimiento Opacificante y su Método de Preparación. Reivindicaciones 8-20 y 23-24.
- 3º Sustrato Recubierto y su Método de Preparación. Reivindicaciones 25-34 y 35-40.
- 4º Dispersión acuosa coloidalmente en agua Reivindicación 41.
- 5º Composición que comprende Carbonato de Calcio. Reivindicación 42.

Con respecto a esta objeción, me permito manifestar a ese Despacho que, con el fin de brindar mayor claridad al objeto de la invención, es deseo del solicitante restringir la solicitud original de manera que esta se refiera únicamente a un grupo inventivo en particular que corresponda a la composición para recubrimiento transparente y su método de preparación, y además presentar una solicitud divisional que cobije los demás grupos revelados por la solicitud en estudio.

Por lo tanto, debidamente autorizado por el solicitante, y de conformidad con el Artículo 36 de la Decisión Andina 486 de 2000, se ha dividido la presente solicitud de patente en dos **(2)** solicitudes, a saber:

i) Una solicitud **original** con un **nuevo capítulo reivindicatorio** compuesto por **27** reivindicaciones, el cual encuentra su sustento en la descripción y en el capítulo reivindicatorio actualmente presentado a este Despacho con la presente solicitud número **13-173.078**, y que tienen como base las reivindicaciones **1-3, 5-7, 21-22, 24-28, 35-37 y 41** actualmente presentadas.

ii) Una solicitud **divisional** que presenta un **nuevo capítulo reivindicatorio** constituido por **34** reivindicaciones que encuentran su sustento tanto en la descripción como en el capítulo reivindicatorio originalmente presentados para la solicitud número **13-173.078**, específicamente en las reivindicaciones **8-20, 23-28, 34-37, 41 y 42** allí presentadas.

En relación con lo anterior, me permito indicar que los capítulos reivindicatorios tanto de la solicitud original como de la nueva solicitud divisional cuentan con pleno sustento en la descripción de la solicitud en estudio, y no constituyen de ninguna manera una ampliación al alcance de la invención.

Por lo tanto, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 25 de la Decisión Andina 486 de 2000, el nuevo capítulo reivindicatorio modificado, el cual está cubierto por un solo concepto inventivo, supera la objeción presentada por el Señor Examinador a este respecto.

4. Anexo los documentos que detallo a continuación, relacionados con cada una de las solicitudes resultantes del presente fraccionamiento:

i) **Solicitud No. 13-173.078: "COMPOSICIONES PARA RECUBRIMIENTO TRANSPARENTE QUE COMPRENDEN SUBMICROPARTÍCULAS QUE COMPRENDEN CARBONATO DE CALCIO Y SU MÉTODO DE PREPARACIÓN".**

LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

- (a) Copia de las páginas **43** a **46** que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio, compuesto por **27** reivindicaciones, y que tienen como base las reivindicaciones 1-3, 5-7, 21-22, 24-28, 35-37 y 41 actualmente presentadas con la solicitud número **13-173.078** inicialmente radicada el 22 de Julio de 2013;
- ii) Solicitud Divisional: **"COMPOSICIONES PARA RECUBRIMIENTO OPACIFICANTE QUE COMPRENDEN SUBMICROPARTÍCULAS QUE COMPRENDEN CARBONATO DE CALCIO, Y SU MÉTODO DE PREPARACIÓN"**.
- (a) Recibo número **15-0031422**, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de los derechos que causa el presente fraccionamiento;
- (b) Recibos número **15-007112** y **15-007092**, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acreditan el pago por las reivindicaciones **11** a **34**;
- (c) Resumen, Objeto y Finalidad de la invención (formato digital);
- (d) Páginas **1** a **42** de la descripción, que corresponden al texto de la descripción de la solicitud de patente número **13-173.078** originalmente presentada (formato digital);
- (e) Páginas **43** a **48** del nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por **34** reivindicaciones que se basan en las reivindicaciones 8-20, 23-28, 34-37, 41 y 42 presentadas originalmente en la solicitud número **13-173.078**, las cuales se refieren a ciertas realizaciones preferidas de la invención en concordancia con las revelaciones de la descripción y en el capítulo reivindicatorio presentado con la solicitud número **13-173.078** inicialmente radicadas (formato digital);
- (f) Figuras (formato digital);
- (g) Extracto de la solicitud, en sus dos formas, que incluye el título que se encuentra de acuerdo con el objeto de la presente invención divisional y que incluye la reivindicación 1 (formato digital);
- (h) Tarjeta de propietario (formato digital);

- (i) Copia del documento que acredita a la suscrita ALICIA LLOREDA y/o al doctor GUSTAVO TAMAYO, y/o al doctor ANA MARIA CASTRO y/o al doctor ENRIQUE ÁLVAREZ, en los términos del Párrafo 1º del Artículo 543 del Decreto-Ley 410 de 1971, como Representantes Legales en Bogotá para todos los asuntos relacionados con la Propiedad Industrial la sociedad **OMYA INTERNATIONAL AG**, una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Suiza y domiciliada en Oftringen, Suiza. (formato digital);
- (j) Copia de los documentos que acreditan el traspaso que los autores del invento de la referencia, hacen a favor de mi representada de sus derechos sobre el mismo junto con su Traducción Oficial (formato digital); y
- (k) Formato Único de Conversión, División y Fusión de Solicitudes.

iii) Por otro lado, dado que la fecha de presentación de las solicitudes resultantes del presente fraccionamiento es la misma 13-173.078 atentamente solicito a usted se sirva reconocer esta fecha. Adicionalmente, la Clasificación Internacional para esta solicitud fraccionada, acorde con el objeto de las mismas, es la siguiente: **CO9D 7/00**

iv) En cuanto a la reivindicación de la prioridad respecto de la solicitud divisional, es la misma invocada en la solicitud original, de la solicitud **US 61/446,006 de Febrero 23 de 2011**.

v) Así mismo, reitero a usted que los documentos que acreditan mi calidad de Representante Legal de dicha sociedad para todos los asuntos de la Propiedad Industrial, fue presentado junto con mi memorial **Julio 29 de 2013**.

vi) De conformidad con lo establecido por el Artículo 36 de la Decisión Andina 486 de 2000, solicito a ese Despacho se sirva aceptar y estudiar la solicitud divisional presentada y conceder el privilegio de patente solicitado.

5. **TÍTULO DE LA SOLICITUD.**

En segundo lugar, y en conexión con el título de la solicitud, el Señor Examinador indica que el título de la presente solicitud hace referencia a un uso con el objeto de la solicitud. De esta forma, sugiere hacer las correcciones pertinentes.

Tomando en consideración esta objeción, me permito manifestar que es deseo del solicitante modificar el título de la solicitud. De esta forma, el nuevo título se lee como sigue:

LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

"COMPOSICIONES PARA RECUBRIMIENTO TRANSPARENTE QUE COMPRENDEN SUBMICROPARTÍCULAS QUE COMPRENDEN CARBONATO DE CALCIO Y SU MÉTODO DE PREPARACIÓN"

Sobre este particular me permito resaltar que este nuevo título refleja de manera clara el objeto de la invención, eliminando la referencia objetada. Por consiguiente, el nuevo título supera completamente la objeción presentada por el Señor Examinador a este respecto.

6. MODIFICACIÓN DEL CAPÍTULO REIVINDICATORIO.

Ahora bien, me permito manifestar que es deseo del solicitante presentar un **capítulo reivindicatorio modificado**, que reemplaza al actualmente presentado, con el propósito de superar las objeciones presentadas como parte del concepto técnico realizado por ese Despacho.

En conexión con el mencionado **capítulo reivindicatorio modificado**, me permito resaltar que éste no constituye de ninguna manera una ampliación al alcance de la solicitud, tal como fue originalmente presentada, toda vez que las nuevas reivindicaciones definen de forma más precisa y limitada la composición para recubrimiento transparente y su método de preparación, el cual es el objeto de la presente invención de acuerdo con las enseñanzas de la descripción. Dichas modificaciones se exponen a continuación:

Nueva Reivindicación	Sustento
1	Tiene como base la reivindicación 1 actualmente presentada. Adicionalmente, se han reemplazado términos imprecisos para limitar el alcance de la materia reclamada y diferenciar la invención del estado del arte previo.
2	Tiene como base la reivindicación 2 actualmente presentada, en la cual se ha eliminado la porción relacionada con el término impreciso <i>preferiblemente</i> .
3	Corresponde a una nueva reivindicación dependiente de la nueva reivindicación 2, donde se especifica el tamaño de partícula de las nanopartículas de la dispersión acuosa que hace parte de la composición para recubrimiento que se pretende reclamar.
4	Corresponde a una nueva reivindicación dependiente de la nueva reivindicación 2, donde se especifica el tamaño de partícula preferente de las nanopartículas de la dispersión acuosa que hace parte de la composición para recubrimiento que se pretende

LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

	reclamar.
5	Tiene como base la reivindicación 3 actualmente presentada, en la cual se ha eliminado la porción relacionada con el término impreciso <i>preferiblemente</i> , además se ha modificado la dependencia con las nuevas reivindicaciones 1-4.
6	Corresponde a una nueva reivindicación dependiente de las nuevas reivindicaciones 1-5, donde se especifica el área de superficie de BET de nitrógeno de las nanopartículas que hace parte de la composición para recubrimiento que se pretende reclamar.
7	Corresponde a una nueva reivindicación dependiente de las nuevas reivindicaciones 1-6, donde se especifica el área de superficie de BET de nitrógeno de las nanopartículas que hace parte de la composición para recubrimiento que se pretende reclamar.
8	Corresponde a una nueva reivindicación dependiente de las nuevas reivindicaciones 1-7, donde se especifica el área de superficie de BET de nitrógeno preferente de las nanopartículas que hace parte de la composición para recubrimiento que se pretende reclamar.
9	Tiene como base la reivindicación 5 actualmente presentada, en donde se ha modificado la dependencia de acuerdo a las nuevas reivindicaciones 1-5.
10	Corresponde a una nueva reivindicación dependiente de la reivindicación 9, donde se especifica que el carbonato de calcio natural es carbonato de calcio natural submicrón (SMGCC).
11	Tiene como base la reivindicación 6 actualmente presentada, en donde se ha modificado la dependencia de acuerdo a las nuevas reivindicaciones 1-9. Adicionalmente, se han reemplazado términos imprecisos para limitar el alcance de la materia reclamada y diferenciar la invención del estado del arte previo.
12	Corresponde a una nueva reivindicación dependiente de la nueva reivindicación 11, donde se especifica que el aglutinante es un aglutinante de polímero de poliéster-poliuretano, que hace parte de la composición para recubrimiento que se pretende reclamar.
13	Tiene como base la reivindicación 7 actualmente presentada, en la cual se ha eliminado la porción relacionada con el término impreciso <i>preferiblemente</i> , además se ha modificado la dependencia con las nuevas reivindicaciones 1-10.
14	Corresponde a una nueva reivindicación dependiente de la nueva reivindicación 13, donde se especifica el tamaño de partícula D_{98} preferente de las nanopartículas que hace parte de la composición para recubrimiento que se pretende reclamar.

LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

15	Tiene como base la reivindicación 7 actualmente presentada y además se ha modificado la dependencia con la nueva reivindicación 13.
16	Corresponde a una nueva reivindicación dependiente de la nueva reivindicación 13, donde se especifica el tamaño de partícula D ₅₀ preferente de las nanopartículas que hace parte de la composición para recubrimiento que se pretende reclamar.
17	Tiene como base la reivindicación 21 actualmente presentada, en donde se ha modificado la dependencia de acuerdo a las nuevas reivindicaciones 1-12. Adicionalmente, se han reemplazado términos imprecisos para limitar el alcance de la materia reclamada y diferenciar la invención del estado del arte previo.
18	Tiene como base la reivindicación 22 actualmente presentada, en donde se ha modificado la dependencia de acuerdo a la nueva reivindicación 16.
19	Tiene como base la reivindicación 25 actualmente presentada, en donde se ha modificado la dependencia de acuerdo a las nuevas reivindicaciones 1-17.
20	Tiene como base la reivindicación 26 actualmente presentada, en donde se ha modificado la dependencia de acuerdo a la nueva reivindicación 18.
21	Tiene como base la reivindicación 27 actualmente presentada, en donde se ha modificado la dependencia de acuerdo a las nuevas reivindicaciones 18 o 19.
22	Tiene como base la reivindicación 28 actualmente presentada, en donde se ha modificado la redacción y la dependencia de acuerdo a las nuevas reivindicaciones 18-20.
23	Tiene como base la reivindicación 35 actualmente presentada, en la cual se ha eliminado la porción relacionada con el término impreciso <i>preferentemente</i> . Asimismo, se ha modificado la dependencia de acuerdo a las nuevas reivindicaciones 1-17.
24	Corresponde a una nueva reivindicación dependiente de la nueva reivindicación 22, donde se especifica que la composición para recubrimiento se aplica recubriendo, impregnando o por otro medio de tratamiento.
25	Tiene como base la reivindicación 36 actualmente presentada, en donde se ha modificado la redacción y la dependencia de acuerdo a la nueva reivindicación 22.
26	Tiene como base la reivindicación 37 actualmente presentada, en donde se ha modificado la dependencia de acuerdo a las nuevas

LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

	reivindicaciones 22 o 24.
27	Tiene como base la reivindicación 41 actualmente presentada, en donde se ha modificado la dependencia de acuerdo a las nuevas reivindicaciones 1 a 12.

De acuerdo a lo anterior, me permito señalar que las reivindicaciones **4, 8, 9-20, 23, 29-34, 38-40 y 42** del Capítulo Reivindicatorio actualmente presentado fueron **eliminadas** del documento modificado. Asimismo, me permito aclarar que el orden de enumeración y dependencia de las nuevas reivindicaciones se ha reajustado de conformidad con las modificaciones previamente descritas.

De esta forma, **el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por 27 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera más clara y concisa a las Composiciones para recubrimiento transparente que comprenden submicropartículas que comprenden carbonato de calcio y su método de preparación que son objeto de la presente solicitud, y que cuentan con pleno sustento en las enseñanzas de la descripción.

7. REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO O A UN SEGUNDO USO.

En conexión con las reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso, el Señor Examinador señala que las reivindicaciones 24 y 29 no son patentables, de acuerdo con el Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina.

De acuerdo a lo anterior, me permito llamar la atención del Señor Examinador en que estas reivindicaciones han sido eliminadas del nuevo capítulo reivindicatorio.

Por lo anterior, me permito señalar que con base a esta modificación, se supera completamente la objeción planteada por el Señor Examinador.

8. CLARIDAD DEL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Ahora bien, con respecto a la claridad del capítulo reivindicatorio, el señor Examinador afirma lo siguiente:

✓ *"Las reivindicaciones deben definir la invención por sus características técnicas esenciales, estructurales. El examinador no admitirá que la reivindicación defina la invención por el resultado a alcanzar, puesto que en realidad equivaldría a definir el problema técnico a resolver y el alcance de la reivindicación, incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. El resultado a alcanzar no es una característica técnica de la invención. Puede aparecer en la reivindicación, pero siempre acompañando las características técnicas que definen la invención. De esta manera,*

la reivindicación 1-3, 7-10 no son aceptadas toda vez que están definidas en función del tamaño de partículas medio D_{50} , D_{90} , D_{98} , (Reiv. 1-2 y 7-9), en función del área de superficie de BET de nitrógeno de las nanopartículas (Reiv. 3 y 10), lo cual incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado”.

Ante el anterior señalamiento, muy respetuosamente me permito señalar que de acuerdo a la solicitud divisional que el Solicitante desea presentar, las reivindicaciones 9 y 10 han sido eliminadas del capítulo reivindicatorio de la presente aplicación.

Por otro lado, y contrario a lo que asegura el señor Examinador, las reivindicaciones 1, 2, 3 y 7 (Nuevas reivindicaciones 1, 2, 5 y 11) definen **características esenciales** como el tamaño de partículas medio D_{50} , D_{90} , D_{98} , y área de superficie de BET de nitrógeno de las nanopartículas de la composición para recubrimiento transparente que comprenden submicropartículas que comprenden carbonato de calcio y su método de preparación, la cual es el objeto que se pretende proteger en la presente aplicación.

En conexión a lo anteriormente mencionado, me permito llamar la atención del Señor Examinador en que en el campo de pigmentos y rellenos, parámetros como el tamaño de partículas medio y el área de superficie de BET de nitrógeno de las nanopartículas, corresponden a características habituales para la definición de las partículas con mayor precisión. Asimismo, me permito resaltar que el tamaño medio de partícula de las nanopartículas es una **propiedad física fundamental** para la fabricación de la composición para recubrimiento transparente y además una **característica estructural esencial** (Página 2, Línea 31 hasta la página 3, línea 3 de la descripción de WO 2012/113876).

En adición a esto, me permito llamar la atención del Señor Examinador en que de acuerdo al numeral 2.6.5.4. de la Guía para el examen de solicitudes de patentes de invención y modelo de utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, “*Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención. Por lo tanto, el examinador las debe extraer para efectos del estudio de comparación con el estado de la técnica.*”

Así entonces, las características técnicas esenciales son las que definen la invención, las que la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica y, por tanto, constituyen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención.

En conexión con lo anterior me permito llamar la atención al hecho que, características como las mencionadas en las nuevas reivindicaciones 1, 2, 5 y 11 incluyen específicamente los parámetros esenciales relacionados para la obtención de una composición para recubrimiento transparente que comprenden submicropartículas que

comprenden carbonato de calcio y su método de preparación, y que además permiten una definición completa de la materia reivindicada.

De esta manera, la mención de dichas características se hace con el fin de distinguirla aún más del estado del arte, y de ninguna manera se pretende caracterizar la composición para recubrimiento transparente por medio de resultados a alcanzar.

A la luz de todo lo discutido anteriormente, me permito reiterar que el introducir estas características dentro de las nuevas reivindicaciones corresponden a una restricción importante al alcance de la invención, toda vez que la protección reclamada se limita únicamente a la materia que cumpla con todas las características mencionadas.

En vista de estos hechos, resulta evidente que la materia reclamada es clara y concisa y que además menciona características fundamentales que deben ser tomadas en consideración al realizar la evaluación de la solicitud. Por todo lo anterior, amablemente me permito solicitar a ese Despacho que la objeción a este respecto sea retirada.

✓ *"Así mismo la definición dada para los aglutinantes que se desean proteger en diferentes reivindicaciones, son muy amplios."*

Ante lo anterior, en primer lugar me permito resaltar que la reivindicación 6 (Nueva reivindicación 10) hace mención de una serie de aglutinantes como que dispersiones vinil-acrílicas, estireno-acrílicas, acrílicas, acrílicos en solución, alquidos, poliuretanos dispersados ya sea en agua o solvente, polímeros con contenido de grupos ésteres que incluyen poliésteres, poliuretanos basados en poliéster, poliureas basadas en poliéster y poliamidas.

Con base a esto, es pertinente mencionar que debido a esta objeción, la nueva reivindicación 10 presenta como reivindicación dependiente la nueva reivindicación 11, en la cual se especifica que el aglutinante específico es aglutinante de polímero de poliéster-poliuretano.

Con la anterior modificación, es claro que las definiciones para los aglutinantes describen de manera precisa los compuestos que entran en esta categoría, además de contar con pleno sustento en el capítulo descriptivo.

A la luz de lo anterior, me permito señalar que se supera completamente la objeción realizada por el señor Examinador a éste respecto.

✓ "La reivindicación 23 enseña un método que se caracteriza por los componentes, lo cual es incorrecto, se le recuerda al solicitante que una reivindicación del tipo método se caracteriza por etapas y parámetros, así entonces se requiere que elimine o modifique la reivindicación acorde a un método."

Ante el anterior señalamiento, me permito reiterar que, tal y como se expuso en el numeral 6 del presente memorial, la reivindicación 23 ha sido eliminada del nuevo capítulo reivindicatorio.

✓ "Las reivindicaciones 25 a 40, hacen referencia a un sustrato recubierto, lo cual genera confusión en el objeto real de la invención, se le aclara al solicitante que de manera errónea genera una dependencia del objeto real de la composición (composiciones para recubrimiento) caracterizando por medio del sustrato para recubrimiento, se le aclara al solicitante que si lo que desea proteger es una composición de recubrimiento no da lugar caracterizar los sustratos que se recubrirían. Se requiere entonces que elimine tales reivindicaciones."

A la luz del anterior señalamiento, me permito señalar que, las reivindicaciones 29-34 y 40 han sido eliminadas del presente capítulo reivindicatorio.

Ahora, respecto a las reivindicaciones 25-28 y 35-37 que corresponden a las nuevas reivindicaciones 18-22 y 24-25, me permito manifestar que la mención de un sustrato no genera una dependencia del objeto real de solicitud, sino por el contrario, complementa y especifica la definición de la composición para recubrimiento transparente.

En adición a esto, me permito llamar la atención del Señor Examinador en que de acuerdo al numeral 2.6.5.4. de la Guía para el examen de solicitudes de patentes de invención y modelo de utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, "Las características que definen la invención son las características estructurales. Por ejemplo: los elementos que conforman una máquina, la forma de una pieza, la estructura química, etc."

Así entonces, las características estructurales esenciales son las que definen la invención, por tanto, constituyen un complemento a la solución al problema técnico que intenta resolver la invención.

En conexión con lo anterior me permito llamar la atención al hecho que, la mención de sustratos recubiertos se hace con el fin de hacer a la invención más precisa y de esta manera limitar su alcance, ya que un sustrato corresponde a **un elemento fundamental de la composición que se pretende proteger.**

Además de esto, me permito manifestar a ese Despacho que resultaría una restricción injusta eliminar dichas, toda vez que al suprimirlas, un tercero podría aprovechar impunemente el desarrollo realizado por el solicitante.

En vista de lo anterior, resulta evidente que la materia reclamada es clara y concisa y que además incorpora elementos esenciales que deben ser tomados en consideración al realizar la evaluación de la solicitud. Por todo lo anterior, amablemente me permito solicitar a ese Despacho que la objeción a este respecto sea retirada.

✓ *"Dado lo amplio de la definición presentada, sin la manera correcta para reivindicar composiciones para el caso de las reivindicaciones 41 y 42, en vista de los conocimientos de una persona versada en la materia, estas reivindicaciones pueden considerarse como materia que se está repitiendo en el capítulo reivindicatorio y que tiene información contenida en reivindicaciones precedentes, así entonces se requiere al solicitante que defina de manera más explícita y definida estas reivindicaciones o eliminarlas en caso de persistir la falta de claridad y concisión en estas reivindicaciones."*

Ante lo anterior, en primer lugar me permito resaltar que la reivindicación 42 no hace parte del nuevo capítulo reivindicatorio, tal y como se expresó en el numeral 6 del presente memorial.

Ahora bien, me permito señalar que debido a la restricción de la presente solicitud en cuanto a referirse exclusivamente a composiciones para recubrimiento transparente que comprenden submicropartículas que comprenden carbonato de calcio y su método de preparación, la reivindicación 41 (nueva reivindicación 26) de ninguna manera puede ser considerada materia repetida dentro del capítulo reivindicatorio, ya que define específicamente cada uno de los elementos que conforman a la composición para recubrimiento transparente.

Ante lo anterior, me permito resaltar que la materia reclamada en esta reivindicación debe verse como un complemento que caracteriza aún más la composición para recubrimiento transparente.

En consecuencia atentamente me permito manifestar ante ese Despacho que la materia de la nueva reivindicación 26 y sus elementos presentan claridad y concisión.

✓ *"Los términos "aproximadamente" y "por lo menos", son imprecisos, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto. La expresión: "preferiblemente", precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional a la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere*

incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente."

Frente a lo anterior, me permito llamar la atención del señor Examinador sobre el capítulo reivindicatorio modificado, el cual ahora no incluye el término "aproximadamente". De acuerdo con el numeral 6 del presente memorial, las realizaciones preferidas introducidas por dichos términos fueron presentadas como características esenciales de nuevas reivindicaciones dependientes. De esta forma, se limitó el alcance de la reivindicación que contenía los términos imprecisos y se especificó, a través de reivindicaciones dependientes, los elementos preferidos de ciertas características técnicas de la presente invención.

Ahora bien, respecto al término "*por lo menos*", me permito resaltar, que este fue remplazado por el término "*uno(a) o más*" a lo largo del nuevo capítulo reivindicatorio, de manera que la persona versada en la materia reconocería que, dependiendo de las necesidades, el elemento que acompaña dicho término no está limitado a un único número.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es importante reiterar que los términos utilizados en el nuevo capítulo reivindicatorio resultan la mejor manera de describir la invención, y de ninguna manera restan claridad a la reclamación. Por lo tanto, se considera que se supera completamente la objeción del señor Examinador a este respecto.

9. **NOVEDAD.**

Ahora bien, el Señor Examinador asegura que las reivindicaciones 1 a 7 y 21 a 22 no cumplen con el requisito de novedad en vista de las enseñanzas del documento **WO2008003672 (D1)**.

En este sentido, el Señor Examinador asegura que las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 ya habían sido divulgadas previamente en el documento D1, en consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Adicional a esto, las reivindicaciones dependientes 2 - 7 y 21 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

Ante al anterior señalamiento, muy respetuosamente me permito llamar la atención a ese Despacho al hecho que la nueva reivindicación 1 se diferencia del documento D1 en distintas características.

El documento D1 divulga una composición de yeso en polvo seco con un indicador de secado y no una composición para recubrimiento transparente que comprende una dispersión acuosa de nanopartículas. Esta composición de yeso en polvo de D1 se aplica, después de mezclar con agua, sobre diversos sustratos con el fin de preparar dichos sustratos antes de finalizar el trabajo.

Asimismo, la reivindicación 1 del documento D1 se refiere a una composición que comprende un indicador de color que ciertamente no puede ser descrito como materia clara y concisa. Por otro lado, la presente invención define composiciones para recubrimiento, las cuales pueden utilizarse para formar recubrimientos transparentes que en realidad pueden ser aplicadas sobre las composiciones divulgadas por el documento D1, con el fin de lograr el acabado deseado del sustrato al que se aplica.

Por otra parte, me permito resaltar al Señor Examinador que la composición de yeso en polvo incluida dentro de las enseñanzas del documento D1 tiene un tamaño de partícula que es inferior a $300\mu\text{m}$, y por el contrario, la composición de recubrimiento acuosa que se pretende proteger en esta aplicación tiene un tamaño medio de partículas D_{50} de menos de $1\mu\text{m}$ (Característica de la nueva reivindicación 1). Dicha diferencia de tamaño de partícula entre la presente invención y el documento D1, también es evidente en los ejemplos de D1 (Tablas 1 y 3, Documento D1), en el que, entre otras cosas, el polvo de mármol, tiene un tamaño de partícula de $15\mu\text{m}$, y una carga ligera, con un tamaño de partícula de $250\mu\text{m}$, cuyos constituyentes juntos constituyen aproximadamente el 40% en peso de las composiciones totales de yeso en polvo que están presentes.

Finalmente, me permito resaltar que el documento D1 da a conocer como nanopartículas, aquellas de alúmina que son amorfas (Constituyente (E), documento D1) y no nanopartículas de carbonato de calcio. En vista de este señalamiento, es absolutamente evidente que las **composiciones para recubrimiento transparente que comprenden submicropartículas que comprenden Carbonato de Calcio y su método de preparación**, difieren notablemente frente a las enseñanzas del documento D1 porque dicha anterioridad de ninguna manera divulga la misma composición y método de la presente aplicación.

En consecuencia, atentamente me permito manifestar ante ese Despacho que la materia de la nueva reivindicación 1 y las demás reivindicaciones dependientes presentan un inequívoco carácter novedoso frente a las enseñanzas del documento D1, cumpliendo por lo tanto a cabalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000.

LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

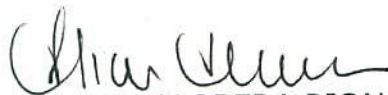
10. CONCLUSIÓN

Para finalizar, me permito reiterar que el capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con este memorial es totalmente claro y conciso al reclamar el **composiciones para recubrimiento transparente que comprenden submicropartículas que comprenden Carbonato de Calcio y su método de preparación**, y está plenamente soportado dentro del texto de la descripción, cumpliendo así con lo exigido por la mencionada Decisión Andina 486 de 2000.

Por otro lado, en virtud de los argumentos discutidos con respecto al documento citado, se estableció de manera incontrovertible que dicha composición para recubrimiento transparente y su método de preparación, objeto de la solicitud en estudio, gozan de un inequívoco carácter novedoso y de ninguna manera resultarían evidentes para la persona versada en la materia a partir de las enseñanzas del documento D1, demostrando irrefutablemente la patentabilidad de la presente solicitud.

11. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE
T. P. 53.215

Dirección para Notificaciones: notificacionespatentes@lloredacamacho.com

REIVINDICACIONES

1. Una composición para recubrimiento transparente que comprende una dispersión acuosa de nanopartículas, donde las nanopartículas tienen uno, dos o tres de las dimensiones de menos de 250 nm (D90) se dispersan sustancialmente y tienen un tamaño medio de partícula D50 de menos de 1 micra, en el que dichas nanopartículas son carbonato de calcio natural.
2. La composición para recubrimiento de acuerdo la reivindicación 1, en donde las nanopartículas tienen un tamaño de partícula D₉₀ inferior a 500 nm.
3. La composición para recubrimiento de acuerdo las reivindicaciones 1 o 2, en donde las nanopartículas tienen un tamaño de partícula D₉₀ inferior a 100 nm.
4. La composición para recubrimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde las nanopartículas tienen un tamaño de partícula D₉₀ inferior a 50 nm.
5. La composición para recubrimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde el área de superficie BET de nitrógeno de las nanopartículas es mayor que 20 m²/g.
6. La composición para recubrimiento de acuerdo la reivindicación 5, en donde el área de superficie BET de nitrógeno de las nanopartículas es mayor que 30 m²/g.
7. La composición para recubrimiento de acuerdo a las reivindicaciones 5 o 6, en donde el área de superficie BET de nitrógeno de las nanopartículas es mayor que 35 m²/g.
8. La composición para recubrimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7, en donde el área de superficie BET de nitrógeno de las nanopartículas es mayor que 40 m²/g.
9. La composición para recubrimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde el carbonato de calcio natural se deriva de la molienda de tiza, caliza y mármol.

10. La composición para recubrimiento de acuerdo con la reivindicación 9, en donde el carbonato de calcio natural es carbonato de calcio natural submicrón (SMGCC).

11. La composición para recubrimiento de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en donde las nanopartículas se dispersan en uno o más aglutinantes que incluye acrílico-vinílico, estireno-acrílico, dispersiones acrílicas, soluciones acrílicas, alquidos, poliuretanos dispersos en agua o disolvente, polímeros que contienen grupos éster, incluyendo poliésteres, poliuretanos basados en poliéster, poliureas a base de poliéster y poliamidas a base de poliéster.

12. La composición para recubrimiento de acuerdo la reivindicación 11, en donde el aglutinante es un aglutinante de polímero de poliéster- poliuretano.

13. La composición para recubrimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en donde las nanopartículas sustancialmente dispersadas contenidas en la composición para recubrimiento tienen un tamaño de partícula D_{98} de ≤ 350 nm.

14. La composición para recubrimiento de acuerdo la reivindicación 13, en donde las nanopartículas sustancialmente dispersadas contenidas en la composición para recubrimiento tienen un tamaño de partícula D_{98} de ≤ 300 nm.

15. La composición para recubrimiento de acuerdo con las reivindicaciones 13 o 14, en donde las nanopartículas sustancialmente dispersadas contenidas en la composición para recubrimiento tienen un tamaño de partícula D_{50} de ≤ 200 nm.

16. La composición para recubrimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13 a 15, en donde las nanopartículas sustancialmente dispersadas contenidas en la composición para recubrimiento tienen un tamaño de partícula D_{50} de ≤ 150 nm.

17. Un método para formar una composición para recubrimiento transparente de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, en donde el agua, las nanopartículas y uno o más aglutinantes se combinan y luego se dispersan.

18. El método de acuerdo la reivindicación 17, en donde las nanopartículas se dispersan con uno o más dispersantes.

19. Un sustrato recubierto, recubierto con una composición para recubrimiento transparente de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18.

20. El sustrato recubierto de acuerdo la reivindicación 19, en donde el sustrato se selecciona a partir de sustratos porosos y no porosos, incluyendo papeles, materiales no tejidos, textiles, cuero, madera, concreto, mampostería, metales, membranas microporosas y otros materiales de construcción, fibra de vidrio, artículos poliméricos, equipo de protección personal, alfombras, textiles usados en la ropa, la tapicería, las carpas, los toldos, airbags, telas, hilos y mezclas, ya sea que sean tejidos, no tejidos o hilados, y ya sea que sean naturales, sintéticos o regenerados.

21. El sustrato recubierto de acuerdo con las reivindicaciones 19 o 20, en donde el sustrato recubierto incluye papeles y materiales no tejidos, materiales fibrosos, películas, láminas, tintas compuestas, aglutinantes de impresión, adhesivos flock y otros adhesivos, productos para el cuidado personal tales como productos para el cuidado de la piel, el cabello y las uñas, aplicaciones en ganado y alimenticias.

22. El sustrato recubierto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 19 a 21, en donde la composición para recubrimiento se aplica al sustrato en una cantidad de tal manera que forme una capa que tenga un espesor entre 100 y 400 nm.

23. Un método para formar un sustrato recubierto, recubierto con una composición para recubrimiento transparente de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18, en donde la composición de recubrimiento se aplica al sustrato.

24. El método de acuerdo la reivindicación 23, en donde la composición de recubrimiento se aplica recubriendo, impregnando o tratando de otro modo.

25. El método de acuerdo la reivindicación 23, en donde la composición de capa transparente se aplica al sustrato en una cantidad de tal manera que forme una capa que tenga un espesor entre 100 y 400 nm.

26. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 23 a 25, en donde el sustrato recubierto se seca aún más y se cura.

27. La composición de recubrimiento de acuerdo las reivindicaciones 1 a 16 que comprende agua, un aglutinante de polímero de poliéster-poliuretano y una pluralidad de partículas que comprenden carbonato de calcio natural submicrón sustancialmente dispersadas.