



No. 14-026229- -00005-0000

Fecha: 2015-12-09 16:03:43 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios 12

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

am

E. S. D.

ASUNTO Solicitud Patente Invención No. **14-026.229**

Solicitante **USG INTERIORS, LLC**

Oficio **10643**

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 **USG INTERIORS LLC** domiciliado en Estados Unidos, solicitante de la patente en cuestión, en respuesta al oficio No. 10643 notificado por fijación en lista el 15 de septiembre de 2015, me permito manifestar:

1. Modificaciones a la solicitud

En primer lugar, 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 a este memorial nuevo capítulo reivindicatorio que consta de diez (10) reivindicaciones, en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

- Como primera medida, se modificó todo el capítulo reivindicatorio con el fin de eliminar los términos considerados como ambiguos, imprecisos o resultados a obtener, así como las funcionalidades, donde aplique.
- Adicionalmente, se modificó el preámbulo de las reivindicaciones 3 a 10 con el fin de indicar que definen un producto de construcción interior y no un recubrimiento.
- Finalmente, se ajustaron las reivindicaciones a la patente correspondiente concedida en Estados Unidos por la USPTO.

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 superar las objeciones de claridad y nivel inventivo, planteadas por el examinador en el oficio para el cual se está presentando respuesta.

2. Cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

a. Claridad de las reivindicaciones

Con relación a la claridad de la solicitud definida en el artículo 30 de la Decisión 486, es deseo del solicitante manifestar que las nuevas reivindicaciones 1 a 10 que se encuentran vigentes y pendientes para la presente solicitud cumplen con el

requisito de claridad, tal como puede ser claro para una persona versada en la materia.

Ahora bien, el examinador indica que *“La reivindicación 1 se encuentra mal caracterizada, puesto que, la forma correcta de definir una composición es por sus componentes y el rango de estos dentro de una mezcla, lo cual no sucede en este caso, se sugiere realizar las aclaraciones del caso”*, a lo cual el solicitante muy respetuosamente manifiesta que está en total desacuerdo, ya que claramente la reivindicación independiente 1, así como la independiente 2, definen un producto de construcción interno, el cual está compuesto por una formulación de resina y un depurador de aldehído, los cuales son los principales componentes, hecho que es claro para el experto en la materia. Del mismo modo, es claro que la legislación Colombiana indica que las reivindicaciones deben ser claras para dicho experto en la materia e incluir las características técnicas, pero en ningún momento la Decisión 486 ni el Manual de Examinadores de la OMPI manifiesta que una composición o un “producto” debe indicar específicamente la cantidad de cada uno de dichos componentes, ya que requerir esto sería pretender limitar el alcance de la invención de una forma arbitraria que va en contra de los principios de los derechos que otorga la propiedad industrial.

Por esta razón, las reivindicaciones independientes 1 y 2 son claras para un experto en la materia y no deben ser limitadas de forma arbitraria al indicar las cantidades o proporciones de los componentes del producto allí definido. Lo anterior también es aplicable a la reivindicación 10.

Finalmente, el examinador indica que *“Las reivindicaciones 1 y 10 no son concisas por cuanto las características técnicas de la reivindicación 10 se encuentran dentro del alcance de la reivindicación 1”*. A este respecto, el solicitante desea manifestar que no está de acuerdo con dicha afirmación, toda vez que en las características técnicas de la reivindicación 10 se tiene que el compuesto orgánico volátil está presente en el producto de construcción como tal, mientras que en la reivindicación 1 claramente se define que cualquier compuesto orgánico volátil tal como formaldehído, por ejemplo, puede estar presente en el recubrimiento así como en el producto de construcción, hecho que las hace diferentes en alcance, como es claro para una persona versada en la materia.

En consecuencia, el solicitante establece que las nuevas reivindicaciones 1 a 10 cumplen con el requisito de claridad tal como se encuentra definido en el artículo 30 de la Decisión 486.

b. Nivel Inventivo

Ahora, con relación al cumplimiento del requisito de nivel inventivo, el examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones 1, 2, 3, 7, 8 y 10 carecen de dicho requisito a la luz del documento D1 (EP 1291389), mientras que las reivindicaciones 1, 4 y 10 carecen del requisito a la luz del documento D2 (US 2010037399), donde dichas anterioridades enseñan *“un revestimiento de baja emisión de formaldehído a partir de resinas a base de formaldehído que se pueden*

aplicar a un panel para reducir el hundimiento y la mejora de la resistencia del panel” y “métodos para reducir el nivel de aldehídos libres en revestimientos para sustratos flexibles”, respectivamente.

Como primera medida, nos permitimos informar que el artículo 18 de la Decisión 486 establece que *“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.*

A este respecto, el solicitante manifiesta que la nueva reivindicación independiente 1 define *“Un producto de construcción interior que incluye dos superficies exteriores y un recubrimiento aplicado a una o ambas de las dos superficies exteriores, el recubrimiento incluye: una formulación de resina caracterizada por su capacidad para fortalecer el producto de construcción interior cuando se aplica como un recubrimiento para el producto de construcción; y un depurador de aldehído seleccionado del grupo que consiste de: tetraetilenpentamina, propionamida, caprolactama, hidróxido de amonio, bisulfato de sodio, metabisulfito de sodio, fosfato de amonio primario, fosfato de amonio secundario, una combinación de fosfato de amonio primario y fosfato de amonio secundario, una combinación de fosfato de amonio primario, fosfato de amonio secundario y un sulfito, un alcohol de polivinilo, dihidrazida adípica y una combinación de un alcohol de polivinilo y dihidrazida adípica”,* donde la invención allí definida está dirigida a un producto que es utilizado en la parte interna de una construcción, el cual difiere del estado

del arte y además cuenta con una serie de ventajas y supera problemas existentes en la técnica, tal como se demostrará a continuación de forma detallada haciendo relación a las objeciones del examinador a las antiguas reivindicaciones.

De acuerdo con lo anterior, el solicitante desea indicar que es claro a partir de la nueva reivindicación independiente 1 que un experto en la materia no se vería motivado a sustituir de forma obvia los depuradores de aldehído de D2 por lo de D1, teniendo en cuenta que los depuradores de aldehído de D2 son utilizados con formulaciones de resina que son diferentes de las formulaciones de resina de D1, y no existe ninguna divulgación en el estado del arte que haga que dicho experto en la materia llegue a la conclusión que los depuradores de aldehído del documento D2 tengan un desempeño satisfactorio con las formulaciones de resina de D1. Por lo tanto, la modificación de D1 como lo sugiere el examinador en su concepto técnico es claramente un acercamiento de tipo retrospectivo, el cual es inaceptable y va en contra de las disposiciones de la práctica y la ley Colombiana.

Sumado a lo anterior, el solicitante desea anotar que las formulaciones de resina de las reivindicaciones modificadas 5 a 9 de la presente solicitud están de forma significativa fuera del rango de los ingredientes de las formulaciones de resina de los documentos D1 y D2. Aparentemente, el examinador es consciente de esta distinción dado que las reivindicaciones 5, 6 y 9 no han sido objetadas con base en el estado del arte previo, sino que sólo han sido objetadas con relación a temas de formalidad y términos allí definidos que no afectan los requisitos de patentabilidad de la presente invención, y que ya han sido debidamente superados.

Por lo tanto, las nuevas reivindicaciones 1 a 10 de la presente solicitud cumplen con el requisito de novedad y nivel inventivo, tal como se encuentra definido en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 y de acuerdo con los lineamientos definidos en el Manual Andino de Patentes y la Guía para Examinadores de esa Superintendencia, tal como se indicó previamente.

En conclusión, me permito establecer que gracias a las modificaciones realizadas y los argumentos expuestos anteriormente, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad, novedad y nivel inventivo respecto al producto expuesto en las nuevas reivindicaciones 1 a 10.

Por lo tanto, solicito a ese despacho reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante.

Señor Superintendente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. ROMERO RAAD', with a horizontal line drawn underneath.

DANILO ROMERO RAAD

C.C. 79.547.687 de Bogotá D.C.

TP. 79.289 del C.S. de la J.

REIVINDICACIONES

1. Un producto de construcción interior que incluye dos superficies exteriores y un recubrimiento aplicado a una o ambas de las dos superficies exteriores, el recubrimiento incluye:

una formulación de resina caracterizada por su capacidad para fortalecer el producto de construcción interior cuando se aplica como un recubrimiento para el producto de construcción; y

un depurador de aldehído seleccionado del grupo que consiste de: tetraetilenpentamina, propionamida, caprolactama, hidróxido de amonio, bisulfato de sodio, metabisulfito de sodio, fosfato de amonio primario, fosfato de amonio secundario, una combinación de fosfato de amonio primario y fosfato de amonio secundario, una combinación de fosfato de amonio primario, fosfato de amonio secundario y un sulfito, un alcohol de polivinilo, dihidrazida adípica y una combinación de un alcohol de polivinilo y dihidrazida adípica.

2. Un producto de construcción interior y un recubrimiento aplicado al producto de construcción interior, el recubrimiento comprende:

una formulación de resina que incluye una resina de melamina formaldehído; y

un depurador de aldehído seleccionado del grupo que consiste de: tetraetilenpentamina, propionamida,

caprolactama, hidróxido de amonio, bisulfato de sodio, metabisulfito de sodio, fosfato de amonio primario, fosfato de amonio secundario, una combinación de fosfato de amonio primario y fosfato de amonio secundario, una combinación de fosfato de amonio primario, fosfato de amonio secundario y un sulfito, un alcohol de polivinilo, dihidrazida adípica y una combinación de un alcohol de polivinilo y dihidrazida adípica.

3. El producto de construcción interior de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque el depurador de aldehído del recubrimiento comprende alcohol de polivinilo.

4. El producto de construcción interior de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el depurador de aldehído del recubrimiento comprende dihidrazida adípica.

5. El producto de construcción interior de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque la formulación de resina de melamina formaldehído del recubrimiento comprende en peso:

10% a 20% de resina de melamina formaldehído;

20% a 60% de un relleno de carbonato de calcio y 0% a 10% de un relleno de arcilla;

20% a 80% de agua;

el recubrimiento incluye un catalizador seleccionado del grupo que consiste de: cloruro de amonio, cloruro de magnesio; y una combinación de cloruro de amonio y cloruro de

magnesio; y

el recubrimiento incluye antiespumante suficiente para suprimir la formación de cualquier espuma en la formulación de resina.

6. El producto de construcción interior de conformidad con la reivindicación 5, caracterizado porque la formulación de resina de melamina formaldehído del recubrimiento comprende en peso:

10% a 20% de resina de melamina formaldehído;

35% de un relleno de carbonato de calcio y 5% de un relleno de arcilla; y

40% de agua.

7. El producto de construcción interior de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado porque el depurador de aldehído del recubrimiento comprende alcohol de polivinilo.

8. El producto de construcción interior de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado porque el producto de construcción interior comprende loza para techo.

9. El producto de construcción interior de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado porque el depurador de aldehído del recubrimiento comprende una combinación de alcohol de polivinilo y dihidrazida adípica.

10. Un producto de construcción interior que incluye dos superficies exteriores y un componente que emite un compuesto orgánico volátil, un recubrimiento aplicado a una o ambas de las dos superficies exteriores, el recubrimiento incluye:

una formulación de resina caracterizada por su capacidad para fortalecer el producto de construcción interior cuando se aplica como un recubrimiento para el producto de construcción; y

un depurador de aldehído seleccionado del grupo que consiste de; tetraetilenpentamina, propionamida, caprolactama, hidróxido de amonio, bisulfato de sodio, metabisulfito de sodio, fosfato de amonio primario, fosfato de amonio secundario, una combinación de fosfato de amonio primario y fosfato de amonio secundario, una combinación de fosfato de amonio primario, fosfato de amonio secundario y un sulfito, un alcohol de polivinilo, dihidrazida adípica y una combinación de un alcohol de polivinilo y dihidrazida adípica.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 15 - 132947

Bogotá D.C., Diciembre 09 de 2015 - 15:45:23

RECIBIDO DE : HOLLAND Y KNIGHT COLOMBIA S.A.S

NI 900.502.435

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	670008813	09/12/2015	132.000.00

*** 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	132.000.00	132.000.00
			\$132.000.00

SON: **CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-026229- -00005-0000

Fecha: 2015-12-09 16:03:43 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 12

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

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

, Diciembre 9 de 2015 - 15:45:24