



No. 13-199416- -00010-0000

Fecha: 2015-01-27 16:22:21 Dep. 2003 G.TRAB.VIA.GUI
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 13

MF

As. 125.332

Señor

DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

REF: Expediente No. **13 -199.416-** solicitud de patente de invención a favor de **SINIAT INTERNATIONAL SAS,** Título: **ELEMENTO RESISTENTE A TRANSFERENCIAS DE AIRE Y TRANSFERENCIAS HÍDRICAS Y TÉRMICAS EN EL CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN, ESPECIALMENTE PARA PAREDES LIGERAS O FACHADAS LIGERAS.**

RECURSO DE REPOSICIÓN

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante, manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. 78555 del 19 de Diciembre de 2014, interpongo contra ella en debido término, **RECURSO DE REPOSICIÓN**, para que sea revocada en su totalidad, y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente, para el objeto de la solicitud en referencia.

Respaldo el RECURSO en los siguientes

HECHOS

1. La resolución No. 78555 arriba citada niega el Privilegio exclusivo de Patente de Invención para el objeto de la solicitud de la referencia, considerando que el capítulo reivindicatorio carece de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones.

i. Determinación del Estado de la Técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta se encontraron los siguientes documentos, que anticipan el objeto de esta solicitud.

No	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2006000035	<i>"Construction material and powder coating composition"</i>	05/Enero/2006

Considera el examinador que la presente invención no cumple con el requisito de nivel inventivo en vista de D1.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada **"ELEMENTO RESISTENTE A TRANSFERENCIAS DE AIRE Y TRANSFERENCIAS HÍDRICAS Y TÉRMICAS EN EL CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN, ESPECIALMENTE PARA PAREDES LIGERAS O FACHADAS LIGERAS"**

FUNDAMENTOS

Nos permitimos mostrar nuestro total desacuerdo frente a las todas y cada una de las objeciones de la Resolución No. 78555 toda vez que en dicho análisis no se demostró de manera concluyente que la invención carecía de nivel inventivo. A continuación, nos permitimos desvirtuar todas y cada una de las afirmaciones de su Despacho en contra del nivel inventivo de la invención y expuestas en la Resolución No. 78555.

En primera instancia, ponemos a su disposición un nuevo pliego reivindicatorio compuesto por seis (6) reivindicaciones, las cuales encuentran total sustento en el capítulo descriptivo y no exceden en ningún momento el alcance de la invención inicialmente divulgada.

En relación con las modificaciones hechas sobre el pliego reivindicatorio, el alcance de la reivindicación 1 se redujo considerablemente al incorporar la materia divulgada en las antiguas reivindicaciones 2 y 4. Consideramos que esta modificación permite diferenciar aún más la invención del estado de la técnica y por consiguiente superar la objeción de nivel inventivo sobre esta.

De conformidad con lo anterior, la nueva reivindicación independiente recita adicionalmente las siguientes características esenciales:

“el panel, basado en el aglutinante hidráulico es un panel de cemento o un panel de yeso”; y

“el marco está hecho de metal, cemento de fibra, madera, material compuesto material sintético”.

Antes de proceder con la argumentación acerca del nivel inventivo de la reivindicación 1, nos permitimos dar respuesta a las objeciones del señor examinador sobre la forma y claridad de las reivindicaciones y expuestas en la resolución 78555:

- i. Las reivindicaciones 1, 3 a 6 y 8, fueron objetadas por presentar como características esenciales términos “generales”.

La materia divulgada en las antiguas reivindicaciones 2 y 4, se incluyó en la reivindicación 1 también con el objetivo de proporcionar una definición concreta de los términos “*una aglutinante hidráulico*”, esto es, de cemento o de yeso, y “*un marco*”, el cual actualmente se especifica que está hecho de metal, cemento de fibra, madera, material compuesto, material sintético.

Ahora, en relación con los términos tales como “*polímero sensible a la acción de la radiación*”, “*un componente de unión resistente a las transferencias hídricas y térmicas*”, “*material compuesto*”, etc., los mismos resultan claros y apropiados para definir el alcance de la reivindicación y son suficientes para diferenciarla del arte previo citado, tal y como argumentamos en párrafos posteriores.

Adicionalmente, consideramos pertinente mencionar que en la redacción de una solicitud de patente se admite el derecho del solicitante a no restringir la protección reivindicada a una realización preferida. Así, los términos conservados, permiten obtener una protección razonable, al mismo tiempo que se diferencian de lo divulgado en el estado de la técnica a pesar de ser “generales” y por consiguiente no hay necesidad de eliminarlos o sustituirlos por otras expresiones.

- ii. La reivindicación 7 fue objetada porque presenta como característica técnica del objeto reclamado las posibles aplicaciones.

En contraste con la apreciación del señor Examinador, la reivindicación 7 no presenta las posibles aplicaciones del elemento, sino un número limitado de contextos en los cuales el elemento cumple con el problema técnico objetivo propuesto.

- iii. La reivindicación 8 fue objetada porque está caracterizando un producto por contener otro, de tal manera que no cumple con los requerimientos de claridad.

Manifestamos nuestro desconcierto frente a esta objeción, ya que no entendemos por qué un producto definido porque contiene otro producto no es claro.

El propósito de incluir una reivindicación referente a *una fachada ligera que comprende un elemento...*, es proteger la invención no solo en el contexto de un elemento aislado, sino también cuando la invención está presente como un conjunto o una pluralidad de elementos.

En otras palabras, la antigua reivindicación 8, o actual reivindicación 6, busca proteger el módulo que resulta de acoplar varios elementos de la reivindicación 1; de manera que conserva el mismo concepto inventivo presentado en el pliego reivindicatorio, pero sitúa la invención en un contexto diferente.

Teniendo en cuenta las modificaciones y argumentos presentados en conformidad con las objeciones expuestas en la resolución, consideramos que el nuevo pliego reivindicatorio es claro y solicitamos amablemente que sea estudiado en su totalidad en el análisis de patentabilidad.

De acuerdo con la opinión del señor examinador, las enseñanzas del documento D1 "*Construction material and poder coating composition*" (WO2006000035) proporcionan a la persona normalmente versada en la materia la motivación suficiente para que esta, sin aplicar ninguna actividad inventiva, logre desarrollar la presente invención de la manera como se caracteriza en la reivindicación 1.

Frente a esta apreciación manifestamos nuestro total desacuerdo y procedemos a presentar los argumentos favor de la patentabilidad de la presente invención.

Como punto de partida, señalamos que el objeto del documento D1 es proporcionar una composición de recubrimiento en polvo que comprende un polímero de politetrafluoroetileno (PTFE) en una cantidad de 0.2 a 4% en peso de la composición y láminas de revestimiento hechas de fibrocemento y recubiertas con tal composición, para su uso en la manufactura, renovación y reparación de construcciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, y a partir de una lectura completa del documento D1, es posible concluir que ***la anterioridad únicamente se refiere a composiciones en polvo*** las cuales son sustancialmente diferentes de las películas de polímero definidas en la reivindicación 1, y en general, en la presente solicitud.

El documento D1 adicionalmente especifica el proceso para preparar las composiciones de recubrimiento, y divulga que el mismo comprende ***una etapa de molienda*** para alcanzar una distribución de tamaño de partícula, lo cual permite evidenciar la naturaleza sólida de la composición:

Las composiciones de recubrimiento son generalmente preparadas añadiendo la cantidad requerida de materias primas en un pre-mezclador, en el cual los ingredientes se combinan mecánicamente... Este material premezclado pasa luego a una etapa de extrusión, en el cual la mezcla se

procesa en caliente en temperaturas entre 80 y 140°C y se combina mediante cizallamiento mecánico. Esto causa que la composición en polvo se derrita ya actúe como un semilíquido y permite que los ingredientes estén íntimamente mezclados en la composición en polvo. Al dejar la extrusora, el material se enfría, generalmente en una banda de enfriamiento, y la mezcla enfriada se muele hasta una distribución de tamaño de partícula requerida para su aplicación. Un tamaño de partícula estándar varía de 2 a 200 micrones y preferiblemente de 10 a 150 micrones.

Asimismo, para poder aplicar el revestimiento en polvo a la superficie del sustrato, el documento D1 requiere de sistemas de recubrimiento específicos, tales como pistolas electrostáticas o tolvas:

Las pistolas electrostáticas podrían utilizarse para rociar el polvo sobre al menos una cara del sustrato suspendido. Los sistemas horizontales pueden utilizarse para proporcionar un sustrato recubierto en su totalidad en los pasos secuenciales del revestimiento en polvo. Los sistemas horizontales también pueden permitir el uso de técnicas alternativas de administración de polvo, tales como lechos fluidizados o permitir que el polvo caiga sobre el sustrato, utilizando por ejemplo, una tolva vibratoria.

Por el contrario, ***la presente invención divulga películas poliméricas*** que se aplican, de acuerdo con los ejemplos de la presente solicitud, mediante un rodillo aplicador.

Incluso, el capítulo descriptivo discute la viscosidad de las composiciones obtenidas, evidenciando que las mismas corresponden a fluidos y no a composiciones sólidas como las divulgadas en el documento D1.

Adicionalmente, ***el arte previo citado limita el material de construcción de los paneles a fibrocemento***. Esto es debido a que la naturaleza fibrosa de las placas de fibrocemento es apta para recubrimientos en polvo.

Por el contrario, a causa de las modificaciones efectuadas sobre la reivindicación 1, la misma recita que ***el material de fabricación del panel basado en el aglutinante hidráulico corresponde a cemento común o yeso y no menciona en absoluto la necesidad de reforzar los paneles con filamentos de celulosa o algún otro material fibroso.***

Consideramos que es necesario señalar que en efecto, el documento D1 establece la dificultad de aplicar composiciones en polvo en paneles de cemento común no reforzador con materiales fibrosos:

En general, es difícil recubrir con éxito materiales que son sensibles a la temperatura, tales como láminas de cemento. Las altas temperaturas de curado asociadas con el proceso de revestimiento en polvo (generalmente de aproximadamente 200°C o superior) resultan en distorsión o separación interna de las hojas y en gasificación (causando defectos en la superficie y perforaciones) debido a la liberación de humedad y la liberación de otros volátiles presente en los paneles. Un problema adicional asociado, es la baja adhesión del material en polvo a las láminas.

En vista de lo anterior, consideramos que en contraste con lo expuesto en la resolución 78555, ***el documento D1 alejaría al versado en la materia*** de la presente invención al divulgar, específicamente, una composición de recubrimiento en polvo para ser usada en láminas de fibrocemento, por lo cual la presente invención no se hubiera derivado de manera evidente a partir de D1.

Por otro lado, ***el arte previo citado falla completamente en anticipar un marco y un componente de unión,*** los cuales constituyen elementos característicos de la reivindicación 1.

Tal y como se divulga en el último párrafo de la página 7 y en el primer y segundo párrafo de la página 8 de la presente solicitud, la expresión "*marco*", hace referencia a "todos los montantes y travesaños hechos de madera o de metal o de material sintético que se fija en la estructura que tiene la carga de la construcción o en los cimientos y sirve como apoyo a elementos de la construcción tales como elementos de

relleno” y/o “a todos los montantes y travesaños hechos de madera o de metal o de material sintético, fijado directamente sobre el marco principal o en los cimientos y que sirven como soporte para estructuras, marcos, rellenos o un revestimiento”.

De la misma manera, un “*componente de unión*” preferentemente se entiende según la invención, como “un dispositivo que puede asegurar la continuidad de la impermeabilidad al agua, vapor de agua o al aire”, lo cual hace posible garantizar el máxima sellado del elemento reivindicado. Este componente de unión puede ser un recubrimiento de unión, una masilla, un recubrimiento bituminoso y una banda autoadhesiva resistente a las transferencias de aire y a las transferencias térmicas e hídricas.

Por consiguiente, tanto el *marco* como el *elemento de unión* tienen una función específica dentro del elemento de la reivindicación 1, y **en conjunto contribuyen directamente en la solución del problema técnico objetivo**, el cual es proporcionar un elemento con resistencia mejorada a las transferencias de aire y a las transferencias hídricas y térmicas en edificaciones y que permita discontinuar la instalación de membranas o la aplicación de estas resinas en el sitio.

Por consiguiente, frente a la apreciación del señor Examinador:

“teniendo en cuenta que es del conocimiento del técnico medianamente versado en la materia que para la instalación de los paneles ligeros se requiere el montaje de marcos o estructuras metálicas y/o de madera, y que para pulir y sellar el espacio entre paneles se acostumbra el uso de elementos como masillas y que tanto el panel ligero como los elementos de unión entre los mismos son distintos para una instalación interior o exterior, de tal manera que tanto el marco como el componente de unión, están más relacionados con el montaje de los paneles que con la solución al problema planteado”;

argumentamos que, en primer lugar, los marcos y los elementos de unión, no son los únicos medios para llevar a cabo un montaje en una edificación, sino que por el contrario, existen medios alternativos tales como las membranas o resinas que la

reivindicación 1 excluye. Puesto que ***en el arte previo no hay ninguna motivación para que el versado en la materia escogiera específicamente un marco y un componente de unión*** resistente a las transferencias de aire y a las transferencias hídricas y térmicas, la selección de estos elementos no es evidente a partir del conocimiento del técnico, ni del arte previo.

En segundo lugar, estos elementos no están únicamente relacionados con el montaje, sino que por el contrario, contribuyen directamente a la solución del problema técnico planteado, ya que ***esta configuración en particular conforma un mecanismo simple y barato en comparación con otros medios de construcción*** y el cual procedemos a citar:

El componente de unión es empleado en la presente invención, para fijar una serie de paneles sobre un marco que comprende rieles horizontales fijados a la base y a los montantes verticales;

mecanismo que el solicitante no consideró necesario incluir en la reivindicación 1 debido a la tendencia de su Despacho a no tener en cuenta como característica esencial cualquier expresión que incluya *para*, ya que se asume como característica funcional. Sin embargo, el funcionamiento y la relación de los elementos característicos del mecanismo resultaría manifiesto para el versado en la materia, además de divulgarse en el capítulo descriptivo en la página 16, párrafo 4, de la presente solicitud.

Así, la conclusión del señor Examinador:

“Entonces una persona medianamente versada en la materia, estaría motivada a unir el elemento para construcción con recubrimiento polimérico curable por UV del documento D1, con el marco y el elemento de unión que usualmente se emplean en el montaje de fachadas ligeras, para proponer un elemento alternativo al presentado en D1 y llegar al objeto de la reivindicación 1”;

constituye ***un análisis ex post facto de la invención***, porque aunque la solución propuesta en la solicitud parezca relativamente fácil, no hay ninguna indicación en el estado de la técnica, para que el versado en la materia se viera motivado a combinar específicamente el marco y el elemento de unión con el panel de aglutinante hidráulico caracterizado en la reivindicación 1.

Adicionalmente, ***el elemento de la reivindicación 1 no es en absoluto un elemento alternativo al definido en D1***. Tal como se expresa en varios segmentos del documento D1, como por ejemplo en la página 3 líneas 22 a 27, el objeto de la anterioridad es proveer un recubrimiento que cuando se aplica a una placa de fibrocemento que va a ser usada debajo de alerones y plafones (eaves and soffits) le otorgan una buena apariencia final, libre de imperfecciones.

El elemento de D1 no puede ser usado para asegurar la continuidad de la impermeabilidad al agua, vapor de agua o al aire en las construcciones, puesto que carece de un mecanismo para constituir una fachada ligera, un techo, un forro, un sistema de aislamiento o una pared, un muro de separación, una pared de partición o una contra pared y solo constituye un recubrimiento para ser usado debajo de alerones y plafones.

Incluso, puesto que el objeto de la composición de D1 es mejorar el aspecto de las láminas de fibrocemento y, de acuerdo con la reivindicación 1, “el panel, basado en el aglutinante hidráulico es un panel de cemento o un panel de yeso”; debido a que el cemento común y el yeso, ***no tienen los problemas de apariencia del fibrocemento al no comprenden ningún material fibroso irregular***, el versado en la materia no tendría motivación a usar la composición definida en el documento de D1, ya que no es necesario mejorar la apariencia de los paneles, si estos no están hechos de fibrocemento. Así, el versado en la materia no hubiera tenido la motivación para referirse a las enseñanzas de D1 con el objetivo de alcanzar la presente invención.

Por otro lado, y también de conformidad con el objeto de D1, el uso de un marco y un elemento de unión ***inhibirían la función del elemento de D1***, puesto que perderían su capacidad para ser aplicado debajo de alerones.

Ahora, en cuanto a la observación del señor examinador mediante la cual establece que:

“los elementos que dicho documento no divulga, no presentan un efecto técnico inesperado en la solución que del problema planteado, dado que corresponden con la etapa de instalación del elemento y no con las características que hacen el elemento superior en cuanto a la transferencia de aire, hídricas y térmicas”;

señalamos que realizar un análisis de nivel inventivo no se trata asignar arbitrariamente un efecto a los elementos novedosos de forma aislada, sino entendiendo la reivindicación en su conjunto, como **un todo técnico**.

Por consiguiente, aunque el señor Examinador considere que el marco y el componente de unión no presenten un efecto técnico inesperado, los mismos si le conceden al elemento reivindicado la facultad de llevar a cabo el problema técnico objetivo, tal y como se discutió en párrafos anteriores.

Asimismo, en la resolución se indica que:

“un técnico medianamente versado en la materia estaría en capacidad de llegar al objeto reivindicado con la materia divulgado en el documento D1 y su conocimiento en el campo de las fachadas ligeras”;

frente a lo cual manifestamos que el documento D1 ni siquiera plantea el problema técnico objetivo expuesto mediante la invención que se propone, al ser absolutamente silencioso en cuanto a proporcionar un elemento con resistencia a las transferencias de aire, hídricas y térmicas en construcciones.

Adicionalmente y aunque la anterioridad mencione “resistencia al agua”, las pruebas que el documento D1 lleva a cabo consisten en probar la película con vapor de agua durante 3 minutos (página 17 y página 18). Por el contrario, la presente invención presenta resistencia al agua hasta por 105 días. De esta manera consideramos que las enseñanzas del documento D1 no son siquiera comparables con la presente invención, por lo cual consideramos que la objeción elaborada en torno a dicha anterioridad

carece de todo fundamento. Finalmente, con la intención de complementar la argumentación aquí expuesta, nos permitimos citar algunas de las ventajas de la presente invención y las cuales son comentadas a lo largo del capítulo descriptivo de la presente solicitud:

- Ventajosamente, el elemento según la invención hace posible mantener que la impermeabilidad al agua o al aire de la fachada en donde dicho elemento está incorporado y para aumentar la confiabilidad en términos de impermeabilidad de esta fachada.
- Otra ventaja del elemento según la invención es que hace posible omitir en el sitio el paso de la aplicación de membranas o de resinas, paso que consume tiempo y disminuye la productividad en el sitio.
- Además, el elemento según la invención permite una gran rapidez de instalación en el sitio.
- El elemento según la invención ofrece como otra de las ventajas que puede también ser utilizado para la construcción de fachadas ligeras de carga, es decir aquellas que contribuyen a la estabilidad del edificio, en particular las construcciones en América del Norte en estructuras ligeras por ejemplo hechas de metal o madera.

Ventajas que, como se discutió ampliamente en párrafos anteriores, no se alcanzan mediante la materia divulgada en el documento D1, y adicionalmente, dado el contexto de la anterioridad, ni siquiera serían atribuibles al elemento propuesto por el arte previo.

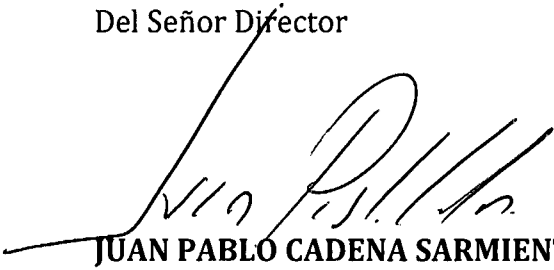
PETICIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho **REVOCAR** la decisión tomada mediante la Resolución No. 78555 del 19 de Diciembre de 2014 y tendiente a obtener la concesión del Privilegio de Patente de conformidad con los artículos 14 y 48 de la Decisión 486 de la comunidad Andina.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, en mi oficina de Abogado, situada en la Calle 70ª No. 4-41 de esta ciudad de Bogotá.

Del Señor Director



JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 - 41