

CASTELLANOS & CO LTDA
A B O G A D O S
Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Desarrollo Económico

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-036769- -00008-0000

Fecha: 2013-03-11 15:36:51 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

Re.: Expediente **No. 09 036769**

Solicitud de Patente de invención para: **“RESINA FENOLICA, PROCEDIMIENTO DE PREPARACION, COMPUESTO DE ENCOLADO PARA FIBRAS MINERALES Y PRODUCTOS RESULTANTES”**

Solicitante: **SAINT-GOBAIN ISOVER**

RECURSO DE REPOSICION

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, domiciliada e identificada como aparece al pie de mi firma, apoderada de la sociedad solicitante en el asunto de la referencia, atentamente acudo a su Despacho con el fin de interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN** (art. 50 C.C.A.) para que se revoque en su totalidad la resolución No. **1692** de 28 de Enero de 2013, notificada por edicto desfijado el 5 de marzo de 2013.

1. LA RESOLUCION No. 1692

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 1692 por la cual se niega la patente que fue solicitada el día 13 de abril de 2009, para el

invento denominado: “**RESINA FENOLICA, PROCEDIMIENTO DE PREPARACION, COMPUESTO DE ENCOLADO PARA FIBRAS MINERALES Y PRODUCTOS RESULTANTES**”, y radicada bajo el expediente N° 09 036769.

2. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 1692

La Resolución 1692 establece en su artículo sexto que, el pliego reivindicatorio de la presente solicitud no cumple con el requisito de novedad y se mencionan los siguientes argumentos:

2.1 “Las características esenciales del producto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual enseña, una resina líquida que comprende fenol-formaldehído, urea-formaldehído y fenol-formaldehído-amida condensados que tiene un contenido de formaldehído libre de menos que o igual a 3% del peso total de líquido y una solubilidad en agua de al menos 1000% a 20°C. Dicha resina contiene además un condensado de fenol-para-formaldehído-amina obtenida mediante la adición de 5 a 40% en peso de una amina, sobre la base de fenol, a la mezcla de reacción; y dicho fenol-formaldehído-amina condensado se forma antes de hacer reaccionar el exceso de formaldehído con urea (reivindicación 1). En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1”.

2.2 “Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 5 no mencionan alguna característica que haga nuevo al producto de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486”.

2.3 “Las características esenciales del procedimiento de la reivindicación 6 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual enseña, el procedimiento de obtención de la resina que contiene condensados de fenol-formaldehído, fenol-formaldehído-amina (resumen). El documento D1 divulga las etapas de reacción, enfriamiento, y la etapa en la cual se agrega la amina. En esta última etapa la amina se agrega en el inicio del enfriamiento de la reacción o después de que haya sido enfriada a una temperatura. Durante la segunda fase, la temperatura sube entre 60°C-75°C, se mantiene hasta que logre una conversión de al menos 93%. El período en el cual se mantiene estable la temperatura es de aproximadamente 90 minutos. En consecuencia, la reivindicación 6 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1”.

2.4 "Por su parte, las reivindicaciones dependientes 7 a 23 no mencionan alguna característica que haga nuevo al producto de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486".

3. **FUNDAMENTOS DEL RECURSO**

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la Resolución N° 1692 del 28 de Enero de 2013:

3.1 Violación del artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

De acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486:

"Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

De lo anterior, es claro que para determinar si una invención es novedosa o no, el examinador de patentes debe comparar la invención frente al estado de la técnica con el fin de determinar si existe alguna diferencia. Si se demuestra que existe al menos una característica técnica de la invención que no ha sido divulgada en el documento citado como el estado de la técnica más cercano, se debe tener por superada la objeción por novedad. Teniendo en cuenta lo anterior, se exponen a continuación las razones por las cuales la presente invención es novedosa frente a las enseñanzas de D1:

Con respecto a la reivindicación 1

La reivindicación 1 de la presente solicitud se refiere a una resina líquida, destinada a ser utilizada en la constitución de un compuesto de encolado para fibras minerales, que contiene condensados de fenol-formaldehído y de fenol-formaldehído-amina, y que presenta una capacidad de dilución en agua, a 20°C, que varía de 1000% a

2000%, y se caracteriza por presentar una tasa de formaldehído libre que varía de 0,05% a 0,1% en peso total de líquido, y por tener un pH entre 4 y 7.

Reivindicación 1	Características esenciales	D1
Componentes	Consiste de condensados de: -Fenol-formaldehído -Fenol-formaldehído-amina	Comprende condensados de: -Fenol-formaldehído -Urea-formaldehído -Fenol-formaldehído-amina
Contenido libre de formaldehído	Entre 0.05 a 0.1%	Menor o igual a 3%
pH	Entre 4 a 7	Entre 7 a 8.5

De la anterior tabla, se observa lo siguiente:

- 1) La resina de la reivindicación 1 consiste de condensados de fenol formaldehído y fenol-formaldehído-amina. En contraste, D1 describe una resina líquida que comprende condensados de fenol-formaldehído, urea-formaldehído y fenol-formaldehído-amina (col.3, líneas 44-48).
- 2) El contenido libre de formaldehído varía entre 0.05 a 0.1% del peso total del líquido. En contraste, el contenido libre de formaldehído de la resina líquida de D1 es menor o igual a 3.0% (col.3, líneas 48-50). Dicho contenido de formaldehído libre presente en la reacción de mezcla al final de la tercera fase divulgada en la columna 5, líneas 48-52 de la reacción con urea. De tal manera que, se forman condensados de urea-formaldehído.
- 3) El pH varía entre 4 a 7. En contraste el pH de la resina líquida de D1 varía entre 7.0 a 8.5 (col. 6, líneas 6-7).

Con respecto a la reivindicación 6

La reivindicación 6 de la presente solicitud se refiere a un procedimiento de preparación de una resina constituida por condensados de fenol-formaldehído y de

fenol-formaldehído-amina, que presenta una capacidad de dilución en agua, a 20°C, que varía de 1000% a 2000%, y una tasa de formaldehído libre que varía de 0,05% a 0,1% en peso total de líquido, que consiste en hacer reaccionar fenol y formaldehído, en una proporción molar formaldehído / fenol superior a 1, en presencia de un catalizador básico, enfriar la mezcla de la reacción, e introducir en dicha mezcla, en el curso del enfriado, una amina que reacciona con el formaldehído y el fenol libres según la reacción de Mannich, caracterizada porque, a partir del momento de la introducción de dicha amina, se interrumpe el enfriado y se mantiene la mezcla de la reacción a la temperatura de introducción durante un período que varía de 10 a 120 minutos, y que luego del enfriado, se agrega un ácido en cantidad suficiente para que el pH de la resina se establezca entre 4 y 7.

Reivindicación 6	Características esenciales	D1
Resina líquida	Consiste de condensados de: -fenol-formaldehido -fenol-formaldehido-amina	Comprende condensados de: -Fenol-formaldehido -Urea-formaldehido -Fenol-formaldehido-amina Formaldehido libre menor o igual a 3%
Reactivos	Fenol Formaldehido amina	Fenol Formaldehido Amina Urea
pH ajustado por adición de un ácido	Entre 4 y 7	Entre 7.0-8.5

Ahora bien, el documento D1 revela la preparación de resina líquida obtenida a partir de fenol, formaldehido y urea en la cual parte de la urea se sustituye con una amina. Dicha resina líquida contiene entonces condensados de fenol-formaldehido, condensados de urea-formaldehido y condensados de fenol-formaldehido-amina. La resina líquida también tiene una capacidad de dilución en agua, a 20°C, igual a o

mayor que 1000% y una tasa de formaldehído libre de menos de o igual a 3% del peso total del líquido (columna 3, renglones 44-51).

El ejemplo 4 de D1 es el único que no usa urea y consecuentemente no contiene condensados de formaldehído-urea. Este ejemplo se reproduce en la presente solicitud como ejemplo comparativo 2 que contiene 1,0% de formaldehído libre.

La resina líquida de acuerdo con la presente invención difiere del Ejemplo 4 de D1 en que su tasa de formaldehído libre está reducida en 10 veces y en que su pH es menor que 7.

Mantener el pH de la resina por debajo de 7 es una característica esencial que permite tener una tasa de formaldehído libre dentro de los límites de 0,05 a 0,1%.

D1 no enseña que adicionar un ácido de tal manera que el pH esté dentro de los límites de 4 a 7 permite reducir la tasa de formaldehído libre a un valor dentro del rango provisto en la reivindicación 1 de la presente solicitud. Los mismos argumentos se aplican al método reivindicado en la reivindicación 6.

De lo anterior, es claro que al comparar las características esenciales de la presente invención con la materia de invención revelada en D1, se observa que dicho documento no anticipa como un todo las características técnicas esenciales de la materia de invención acá reivindicada, tal como lo hace la presente solicitud de patente.

En consecuencia, la invención reclamada en el pliego reivindicatorio se debe tener como novedosa frente a dicho documento, por cuanto todas las características técnicas de la materia de invención acá reivindicada no se encuentran anticipadas por el mismo.

Asimismo, teniendo en cuenta que las enseñanzas de la anterioridad D1 no llevan a un técnico versado en la materia a obtener las características técnicas esenciales de la resina y el método acá reivindicado toda vez que no enseña ni sugiere como un todo las características técnicas esenciales del mismo y que la presente solicitud presenta un efecto mejorado (tasa de formaldehído libre significativamente menor), es

claro que a partir de dicho documento no era posible para un técnico medio obtener de manera obvia y/o evidente la presente invención.

3.2. Por lo tanto, queda así demostrado en forma definitiva, que la Resolución acá impugnada fue expedida con violación del artículo 16 de la Decisión 486 y que en consecuencia, la misma debe ser revocada y en su lugar se debe otorgar la solicitud de patente para la invención **“RESINA FENOLICA, PROCEDIMIENTO DE PREPARACION, COMPUESTO DE ENCOLADO PARA FIBRAS MINERALES Y PRODUCTOS RESULTANTES”** a favor de **SAINT-GOBAIN ISOVER** por cumplir con los requisitos de patentabilidad.

4. FUNDAMENTO DE DERECHO

Fundamento el presente recurso en las siguientes normas:

- Artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5. PETICIÓN

Solicito a su despacho que con fundamento en los hechos y normas citadas:

1. Se revoque la resolución No. **1692** del 28 de Enero de 2013 en cuanto a la negación del privilegio de patente de invención.
2. Que como consecuencia de la revocación, se otorgue el privilegio de patente a la invención titulada **“RESINA FENOLICA, PROCEDIMIENTO DE PREPARACION, COMPUESTO DE ENCOLADO PARA FIBRAS MINERALES Y PRODUCTOS RESULTANTES”**.

6. PRUEBAS

Solicito que se tengan como tales, los documentos contenidos en el Expediente No. **09 036769** de la referencia, en el que se presentó la solicitud de privilegio de patente para la invención titulada **“RESINA FENOLICA, PROCEDIMIENTO DE PREPARACION, COMPUESTO DE ENCOLADO**

PARA FIBRAS MINERALES Y PRODUCTOS RESULTANTES” a nombre de la sociedad **SAINT-GOBAIN ISOVER**.

7. NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE

SAINT-GOBAIN ISOVER

18, Avenue d'Alsace
F-92400 Courbevoie
FRANCIA

8. NOTIFICACIONES

Las recibiré en la Secretaría de su Despacho y en mí oficina en la **Calle 94 A No. 7 A-09**, teléfono 7560770.

Del Señor Superintendente,


Margarita Castellanos Abondano

T.P.A. No. **70819** del C. Sup. de la Judicatura.

C.C. No. **39.779.654** de Usaquén

Calle 94 A No. 7 A-09

Teléfono: 7560770 - 7550158

Bogotá, D.C.

11 MAR. 2013