

CASTELLANOS & CO LTDA

ABOGADOS

Calle 94 A No. 7 A-09

Bogotá, D.C. – COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-036771- -00008-0000

Fecha: 2013-02-15 16:14:14 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

Fecha: 2013-02-15 16:14:14 Dep. 2000 DES-PROPIEDAI
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 422 APELARECUR Folios: 12

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Desarrollo Económico

E. S. D.

Re.: Expediente No. 09 036771

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** para que se revoque en su totalidad la resolución No. 78969 de 20 de diciembre de 2012, notificada por edicto desfijado el 8 de febrero de 2012.

1. LA RESOLUCION No. 78969

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No.78969 por la cual se niega la patente que fue solicitada el día 6 de octubre de

2006, para el invento denominado: **“RESINA FENOLICA, PROCEDIMIENTO DE PREPARACION, COMPUESTO DE ENCOLADO PARA FIBRAS MINERALES Y PRODUCTOS RESULTANTES”**, y radicada bajo el expediente N° 09.036.771.

2. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 78969

La Resolución 78969 establece en su artículo sexto que, las reivindicaciones 1-25 del 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 D2, el cual enseña, una resina líquida que contiene condensados de fenol-formaldehído, fenol-formaldehído-amina (resumen). En uno de los ejemplos del documento D2 se menciona una mezcla de 564,66 g de fenol (6 moles) con 1217,43 g de formaldehído (15 mmol) en solución acuosa 10-37%, para un F/P igual a 2,5; luego, la mezcla es puesta a 45°C con agitación; adicional, 56,47 g de solución de hidróxido sódico acuoso al 50% (11 moles OH por 100 moles de fenol); finalmente, se logra un grado de conversión de fenol del 93%”.

“En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D2”.

2.2 “Las características esenciales del procedimiento de la reivindicación 7 habían sido divulgadas previamente en D2, el cual enseña, el procedimiento de obtención de la resina que contiene condensados de fenol-formaldehído, fenol-formaldehído-amina (resumen). El documento D2 divulga las etapas de reacción, enfriamiento, y la etapa en la cual se agrega la amina. 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 entre 45 y 20°C (Col. 4, líneas 41 a 49). Durante la segunda fase, la temperatura sube entre 60°C-75°C, se mantiene hasta que logre una conversión de al menos 93%. Este período en el cual se mantiene estable la temperatura es de aproximadamente 90 minutos (Col.5, líneas 41 a 47). Dentro del procedimiento

se añade dietanolamina/monoetanolamina gradualmente durante los 30 primeros minutos (Pág 6, líneas 5 a 20; Pág 7, líneas 27 a 30). En la resina, la amina puede ser monoetanolamina o dietanolamina (reivindicación 4, Pág 7, líneas 27 a 30). En la resina, la amina puede ser monoetanolamina o dietanolamina (reivindicación 4, Pág 7, líneas 27 a 30), la monoetanolamina, al tener un grupo amino en su molécula, es una amina primaria; HO-CH₂-CH₂-NH₂".

"En consecuencia, la reivindicación 7 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D2".

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la Resolución N° 78969 del 20 de diciembre de 2012:

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.

De modo que, 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 toda vez que para que un documento pueda afectar la novedad de la presente solicitud de patente, dicho documento debe revelar todas las características técnicas reivindicadas en la presente invención.

En respuesta a la negación de la presente solicitud se presenta un nuevo pliego reivindicatorio el cual ha sido modificado de conformidad con las modificaciones realizadas en la solicitud equivalente presentada ante la Oficina de Estados Unidos. Teniendo en cuenta el nuevo pliego reivindicatorio, mi representada desea poner de presente lo siguiente:

El documento EP 0 480 778 (D2) revela la preparación de resina líquida obtenida a partir de fenol, formaldehído y urea en la cual parte de la urea se sustituye con una amina. Dicha resina líquida contiene entonces condensados de fenol-formaldehído, condensados de urea-formaldehído y condensados de fenol-formaldehído-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 D2 emplea una amina secundaria (dietanolamina) y se reproduce en la presente solicitud en el ejemplo comparativo 2: contiene 1% de formaldehído libre y 1,3% de fenol libre.

La resina líquida de acuerdo con la presente invención difiere del Ejemplo 4 de D2 en su tasa de formaldehído libre y de fenol libre se ven reducidas 16 veces y 6.5 veces respectivamente y en que la amina es una amina primaria.

De otro lado, se pone de presente que el proceso comprende los pasos de: a) reaccionar el compuesto fenólico simultáneamente con formaldehído y el amino alcohol por calentamiento progresivo de la mezcla de reacción a 60-100°C, b) mantener la temperatura de reacción hasta que el grado de conversión del compuesto fenólico es al menos igual al 99% y c) enfriar la mezcla de reacción hasta 20-25°C (página 7, líneas 7-21). La resina está constituida por condensados

de un compuesto fenólico, en particular fenol mismo, formaldehído y amino alcohol (al menos 70% del peso total de la resina seca; página 7, línea 22), estando el resto libre de fenol y libre de formaldehído.

El documento citado no sugiere introducir una amina durante el paso de enfriamiento y mantener la temperatura de introducción de dicha amina desde 10 a 120 minutos como se indica en la presente solicitud. Asimismo, vale la pena resaltar que en el proceso reivindicado la amina empleada es una monoetanolamina y la mezcla de reacción, luego del enfriado, es neutralizada por un ácido en una cantidad suficiente para obtener un pH de mezcla de reacción menor a 6.

De lo anterior, es claro que al comparar las características esenciales de la presente invención con la materia de invención revelada en el documento D2 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.

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. **78969** del 20 de diciembre de 2012 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.**09.036.771** 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. ANEXOS.

- Nuevo pliego reivindicatorio.
- Formulario de modificaciones.
- Recibo por concepto de modificación.

9. 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. **14 FEB. 2013**

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio libre para el adhesivo de radicación
--	--

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del solicitante

☐ Error Material	☒ Modificación a una solicitud
☒ Patente de Invención	
☐ Patente de Modelo de Utilidad	
☐ Registro de Diseño Industrial	
☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados	

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒

SAINT-GOBAIN ISOVER
Nombre o Denominación / Nombre social

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección del titular	Ciudad
FRANCIA	18, Avenue d'Alsace	F-92400 Courbevoie
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

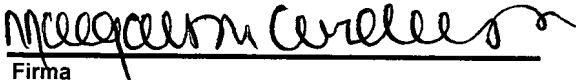
☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del representante o apoderado

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO	39.779.654 de Bogotá	70.819 de C.S.J.
Apellidos y Nombre	Documento de Identificación	Tarjeta Profesional

Dirección del representante	Ciudad	
Calle 94 A No. 7 A - 09	Bogotá	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
info@castellanosyco.co	7 550158	7 560770

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación.

4. Datos del trámite	
Corrección:	
Expediente No.	<u>09 03 6771</u>
Aparece	_____
Debe ser	_____
Modificación	
☒	Modificación al capítulo reivindicatorio Se presenta nuevo capítulo reivindicatorio conformado por diez (10) reivindicaciones. _____
☐	Modificación al capítulo descriptivo _____
☐	Modificación al resumen _____
☐	Modificación a los dibujos _____
☐	Modificación al solicitante _____ _____ _____
5. Anexos	
☒	Comprobante de pago No. 13- <u>0015609</u> de Febrero 15 de 2013, correspondiente a la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación
☐	Poder, si fuere el caso
☒	Nuevo capítulo reivindicatorio, conformado por diez (10) reivindicaciones
☐	Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético
6. Firma	
<u>MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO</u> Nombre y Apellidos	<u></u> Firma
	<u>39.779.654 de Bogotá - 70.819 C.S.J.</u> C.C. T.P.

14 FEB. 2013

REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de preparación de un producto mineral aislante a base de fibra, que comprende pulverizar una composición de encolado que comprende una resina fenólica y uno o más aditivos de encolado en dichas fibras minerales, en donde la resina fenólica es una resina líquida que comprende condensados de fenol-formaldehído y fenol-formaldehído-amina, que tiene una capacidad de dilución en agua, a 20°C, de al menos 1000%, una tasa de formaldehído libre de 0,3% o menor y una tasa de fenol libre de 0,5% o menor, estando las tasas expresadas en peso total de líquido, en donde la resina fenólica se encuentra libre de condensados urea-formaldehído, dicho procedimiento caracterizado porque 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 monoetanolamina que reacciona con el formaldehído y el fenol libre según la reacción de Mannich, y en donde se mantiene la mezcla de la reacción a la temperatura de introducción de dicha amina durante un período que varía de 10 a 120 minutos, y en donde la mezcla de reacción, luego del enfriado, es neutralizada por un ácido en una cantidad suficiente para obtener un pH de mezcla de reacción menor a 6.

2. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque la resina líquida tiene un contenido de formaldehído libre de 0.2% o menor con respecto al peso total de líquido.

3. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque la resina líquida tiene un contenido de formaldehído libre menor a 0.2%, un contenido de fenol libre menor a 0.4% y capacidad de dilución en agua de 2000% o mayor.

4. Procedimiento según la reivindicación 2, caracterizado porque la resina líquida tiene un contenido de formaldehído libre de 0.1% o menos con respecto al peso total de líquido.

5. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque el

catalizador básico es trietilamina, cal, hidróxido de metal alcalino, o hidróxido de metal alcalinoterro.

6. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque el catalizador básico es hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio o hidróxido de bario.

7. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque el catalizador básico es hidróxido de sodio.

8. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque el pH de la mezcla de reacción es mayor a 4.

9. Procedimiento según la reivindicación 1 caracterizado porque el ácido es seleccionado entre los ácidos sulfúrico, sulfámico, fosfórico y bórico.

10. Procedimiento según la reivindicación 9 caracterizado porque el ácido es seleccionado entre el ácido sulfúrico o sulfámico.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -



RECIBO DE CAJA

No. 13 - 0015609

Bogotá D.C., Febrero 15 de 2013 - 15:41:29

RECIBIDO DE : CASTELLANOS Y Y CO

NI 800.174.641

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	542739083	15/02/2013	945.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES SOLICITUD MODIFICACIONES CAMBIO SOLICITANTE POR CESION	125.000.00	125.000.00
				\$125.000.00

SON: **CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-036771- -00008-0000

Fecha: 2013-02-15 16:14:14 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

Fecha: 2013-02-15 16:14:14 Dep. 2000 DES.PROPIEDAI
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 422 APELARECUR 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-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Febrero 15 de 2013 - 15:41:30