

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Ciudad

Superintendencia de Industria y Comer



Indicador: 14168341

Folios: 215

Dependencia: Paten Fecha: 2016-11-29 17:3

Pro aplicación: Documentos independiente

REFERENCIA: Expediente No. 14-168341

TÍTULO: “PLACA DE YESO ADECUADA PARA ÁREAS MOJADAS O HÚMEDAS”

SOLICITANTE: SINIAT INTERNATIONAL

TRÁMITE: RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE FONDO OFICIO N° 8966

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la sociedad **SINIAT INTERNATIONAL**, dentro del término legal y luego de haber solicitado prórroga para dar respuesta al oficio de la referencia, presento respuesta a la acción oficial notificada mediante el oficio No. **8966 de 1 de septiembre de 2016**, en los siguientes términos:

1. DE LA SOLICITUD DE PATENTE

Reivindicaciones (Art. 30 D 486)

Durante el examen de las reivindicaciones 1 a 14 se encontraron las siguientes faltas de claridad:

- La reivindicación 1 no está bien definida, ya que está caracterizando a la tela no tejida únicamente en términos de parámetros, lo cual no es permitido, toda vez que es posible definirla por sus elementos estructurales esto es, por fibras como sus componentes constitutivos...*
- En la reivindicación 1 la tela no tejida se está caracterizando únicamente por su*

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 - 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

rugosidad de superficie tanto interna como externa, “el lado interno (...) rugosidad de superficie Ra de 25 a 60 micrómetros” y “el lado externo (...) rugosidad de superficie Ra de menos de 25 micrómetros”, lo que corresponde a caracterizar un elemento únicamente por parámetros, lo cual no es permitido....

- *En las reivindicaciones los términos “placa de yeso” (reiv. 1, 5 a 7), “un núcleo” (reiv. 1), “tela no tejida” (reiv. 1 a 3, 5 a 7, 13), “estampado” (reiv. 2, 3),... son términos generales los cuales aunque corresponden a términos conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades sugiriendo de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones...*
- *En las reivindicaciones los términos: “de menos” (reiv. 1), “por lo menos” (reiv. 1, 5, 7, 8, 10), “esencialmente” (reiv. 8), “parcialmente” (reiv. 8), “suficientemente grandes” (reiv. 10), “fibras (...) más grandes” (reiv. 10), “más de” (reiv. 14), “es menor de” (reiv. 14), son imprecisos o relativos, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por un término preciso o un rango concreto.*
- *La reivindicación 13 tiene por objeto un proceso, sin embargo no muestra la secuencia de etapas técnicas por medio de las cuales se transforme una materia en un producto. Es así como el único paso es “depositar” pero no se reivindican las etapas técnicas con sus condiciones técnicas tales como cantidad y características de las materias primas, tiempos de fraguado, temperaturas, presiones, etc., se sugiere realizar las aclaraciones respectivas o definir la invención por sus características esenciales, teniendo en cuenta no modificar o ampliar la materia ya divulgada.*
- *En la reivindicación 14 la expresión “porque la red no tejida comprender además una segunda tela no tejida en el lado inferior de la red” no es clara dado que el lado inferior de la red no está definido, se sugiere hacer la corrección respectiva.*
- *La reivindicación 7 no es concisa por cuanto se encuentra dentro del alcance de la reivindicación 1.*
- *Las reivindicaciones 5 y 9 no son concisas porque reclaman un gran número de compuestos, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del*

3
3

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. – Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

tipo de compuestos que ha sido probado, es decir, que se encuentran debidamente sustentados en la descripción y en los ejemplos.

En respuesta a las objeciones del Examinador, el solicitante presenta nuevo capítulo reivindicatorio el cual se ha limitado a una única reivindicación 1 principal, en la que se han introducido varias limitaciones para especificar y concretar mejor las características de la placa de yeso reivindicada atendiendo las amables sugerencias del Examinador:

La expresión “por lo menos un lado” se ha sustituido por “uno o ambos lados” para superar la objeción de falta de precisión.

Se ha concretado la rugosidad del lado externo de la tela no tejida a 5-25 micrómetros. La base se puede encontrar por ejemplo entre otros en la página 5, párrafo segundo, y para el que se ha tomado como límite superior el valor inicial máximo de 25 micrómetros y el valor mínimo del intervalo preferente, esto es 5 micrómetros. Como ambas cifras están expresamente mencionadas por ejemplo en este párrafo ello no supone adición de materia.

De acuerdo a la sugerencia del Examinador (párrafo que une las páginas 3 y 4 de su comunicación) se han introducido las características del procedimiento responsable de que se obtenga el relieve con la rugosidad definida en la reivindicación 1, del tendido húmedo de la suspensión de fibras, para dar lugar a una red, luego el drenaje de agua de dicha red, etc.

Teniendo en cuenta que el examinador así lo ha solicitado, y que además de acuerdo con la Guía de Examen de Patentes de Colombia de Mayo 2012, (ver 2.6.5.10) las reivindicaciones de producto-por-procedimiento son aceptables en caso de ser esta la forma más adecuada para definir un producto, se ha introducido el procedimiento según el cual se puede obtener la tela no tejida con las rugosidades definidas en la nueva reivindicación 1.

En primer lugar se desea señalar que la base para esta modificación se encuentra, por ejemplo, en la página 4 de la traducción al español de la solicitud PCT originalmente presentada, por lo cual no supone adición de materia, y que señala lo siguiente:

De acuerdo con la invención, las características específicas de la rugosidad y el diseño de la esterilla no tejida se obtienen mediante un proceso que comprenda el tendido húmedo de una suspensión de fibras sobre un armado de rejilla que formen una red y el drenaje del agua de la red para producir el diseño en relieve que presente una superficie con una rugosidad Ra entre 25 y 60 micrómetros.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

X 4

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 - 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

El armado de la rejilla comprenda una primera rejilla base y una segunda rejilla superpuesta.

Se supone que el uso del armado de la doble rejilla no solo forme un diseño en relieve sobre el sustrato inferior de la tela no tejida sino que también sea responsable por una cierta reorientación de las fibras sobre la superficie del diseño en relieve que lleve a la rugosidad específica.

Idealmente, la cantidad de cm. de las fibras de urdimbre y trama de la primera rejilla base sea mayor que la de la segunda rejilla. Preferentemente, la primera rejilla base contiene por lo menos más de 4 veces la cantidad de fibras de urdimbre y trama por cm. que la segunda rejilla.

Y respecto a la disposición de las rejillas base se puede encontrar por ejemplo en la página 19, líneas 8-9 de la traducción al español de la solicitud PCT originalmente presentada donde señala en relación con las telas no tejidas F2 (según la presente invención) y F1 (según la técnica anterior) lo siguiente:

La F2 difiere de la F1 en que se utiliza un armado de rejilla que comprende una primera rejilla base y una segunda rejilla superpuesta en vez de una rejilla simple.

También se ha incluido adicionalmente la longitud específica de las fibras. Base para la longitud se encuentra en la página 6, líneas 9-10 donde dice textualmente:

En el contexto de la presente invención, el largo adecuado de la fibra se encuentra idealmente entre 0.1 y 4 cm.

El Examinador puede comprobar que todas las características subrayadas se han introducido en la nueva reivindicación 1, pues se considera que su inclusión responde adecuadamente a la petición del Examinador de incluir las características esenciales del procedimiento que dan lugar a la rugosidad y relieve específicos de la tela no tejida definida en la reivindicación 1.

Con respecto al concepto de características esenciales, el solicitante se quiere referir a continuación a la Guía de Examen de Patentes de Colombia de Mayo 2012, en adelante la GE, y desea respetuosamente puntualizar lo siguiente:

Con respecto al concepto de lo que son las “características esenciales”, el solicitante tiene entendido que las reivindicaciones son cláusulas que delimitan el objeto para el que se

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

solicita la protección. Mencionan las características técnicas esenciales del objeto reivindicado. Según (GE 2.6.5.4):

Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales definen la invención y 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.

Si una reivindicación independiente contiene todas las características esenciales de la invención, el examinador no deberá requerir que mencione también otras características estructurales.

Así, el solicitante considera que la reivindicación 1 se ha limitado sustancialmente, y contiene todas las características esenciales necesarias para definir la invención, que en combinación constituyen la solución al problema técnico del caso presente. Por favor ver más abajo la discusión al respecto en la Actividad Inventiva.

Sobre el término “superior” que ahora está presente en la reivindicación 1, éste tiene base en la memoria de la solicitud arriba citada. El solicitante conoce que la GE (2.6.5.3) indica que los términos relativos no se admiten en las reivindicaciones cuando no tienen un significado preciso. Sin embargo en el presente caso se utiliza para definir comparando dos números de fibras entre sí: el número de fibras en la primera rejilla y el número de fibras en la segunda rejilla. Por tanto al utilizarse en una comparación su significado es claro ya que si el experto que quiera reproducir la invención fija el número de fibras de la primera rejilla, en XX, sabe que el número de fibras de la segunda rejilla debe ser inferior a XX, para poder poner en práctica la invención y solucionar el problema técnico. Al no encontrarse el término “superior” aislado, sino en una comparación, su significado en la actual reivindicación 1 queda completamente clara. Lo que a juicio del solicitante quiere evitar la GE en relación a términos imprecisos, son casos en los que se reivindicase por ejemplo un polímero X que tiene una elevada resistencia a la tracción, porque en este caso “elevada” quedaría sin definir, imprecisa.

El término “superior” aparece en varias patentes concedidas recientemente como No. 14-132613.

Por último el solicitante desea señalar que existen más características técnicas en la solicitud relativas al objeto para el que se solicita protección, las cuales no se considera que sean esenciales para resolver el problema técnico enfrentado y definir la invención; se trata de características que pueden variar sin que ello afecte a la solución técnica. En este sentido otros factores tales como el diámetro de la fibra o su naturaleza química pueden tener algún efecto menor sobre la superficie del tejido no tejido pero en ningún

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 - 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

caso un efecto relevante de cara a solucionar el problema técnico o no y alcanzar la rugosidad necesaria.

El Examinador indica que el solicitante manifestó que la selección de algunas variables daría lugar a un diseño de experimentos complejo para obtener el producto en cuestión, esta afirmación puede deberse a un malentendido pues no fue intención del solicitante en la anterior respuesta manifestar esto. Lo que se quiso decir fue que el si se incluyesen en la reivindicación todas las posibles realizaciones particulares divulgadas en la solicitud, la reivindicación resultante resultaría confusa, excesivamente larga y compleja de comprender, por tanto no concisa, y como bien conoce el Examinador las reivindicaciones deben ser claras y concisas.

El que el experto en cada caso particular de poner en práctica la invención tenga que decidir acerca de algunas variables habituales en el presente campo técnico, no le supone hacer ningún esfuerzo indebido, sino que se le supone dentro de sus capacidades técnicas comunes hacer determinadas elecciones convencionales. Es decir, al experto no es necesario darle detalles superfluos a los que puede llegar de forma sencilla con la información que le proporciona la propia solicitud de patente y su conocimiento general común. Esto es lo que se quiso decir, y que el Examinador incluso señala cuando dice en su escrito: que una rugosidad admisible se puede alcanzar vía experimentación rutinaria.

Por poner un ejemplo ilustrativo de lo que se pretende exponer si un solicitante inventa una rueda A, puede reivindicar la rueda A y una bicicleta que tenga la rueda A. Pero no es necesario que especifique otros elementos de la bicicleta ni que tenga que limitar sus reivindicaciones a un tipo de frenos, un tipo de sillín, etc., porque en ellos NO reside la invención, porque el experto sabe elegirlos en cada caso particular y no afecta para nada a la "rueda A", que es la invención.

El Examinador objetó algunos términos de las reivindicaciones, muchos de los cuales están en reivindicaciones que se han eliminado y sobre los que ya no es necesario argumentar. Otros permanecen en la reivindicación 1, pues son esenciales para definir la invención teniendo en cuenta el campo técnico de la invención.

Con respecto al término "tela no tejida", ahora se define más específicamente al introducir en la reivindicación 1 su proceso de preparación.

Otros términos como "placa de yeso" o "núcleo de yeso", son habituales en este campo técnico y realmente son necesarios para poder definir la invención. El examinador puede comprobar por ejemplo en CO2009/0043225 (concedida en 2013) o en la internacional WO2008100777 concedida en Europa y USA, entre muchas otras patentes que estos términos son completamente habituales en el campo técnico que nos ocupa. El solicitante sugiere respetuosamente asimismo, que tenga la amabilidad de comprobar que en el

X
7

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Buscador de Patentes LATIPAT para Latino-América, la búsqueda en el resumen de la expresión “placa de yeso” arroja 230 resultados, donde puede ver todas las veces que aparece en numerosas patentes:

http://lp.espacenet.com/searchResults?AB=placa+de+yeso&ST=advanced&compact=false&locale=es_LP&DB=lp.espacenet.com

O el término “núcleo de yeso”, o “núcleo) que aparece por poner un ejemplo entre otros muchos documentos en:

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20160623&CC=ES&NR=2574913T3&KC=T3

O el término tela no tejida que se localiza en al menos 1.971 resultados de patentes:

http://lp.espacenet.com/searchResults?AB=tela+no+tejida&ST=advanced&compact=false&locale=es_LP&DB=lp.espacenet.com

Respetuosamente el solicitante desea manifestar que no está de acuerdo con la opinión del examinador de que sea necesario restringirlos ya que las reivindicaciones se dirigen a un experto en la materia, que conoce su significado, es decir, que comprende lo que engloban y lo que no.

Además la amplitud de un término que se utiliza en una reivindicación depende de lo que el estado de la técnica permita “generalizar” y no de la opinión con todos nuestros respetos subjetiva de un Examinador. La GE en el segundo párrafo de la página 86 dice textualmente (subrayados / negrita nuestros):

*Las reivindicaciones son usualmente generalizaciones del contenido divulgado en la descripción. La generalización no puede ir más allá del alcance de ese contenido divulgado en la descripción. Una generalización es permitida siempre y cuando cubra todas las variantes, o modos específicos divulgados en la descripción. **Para determinar si la generalización es apropiada, el examinador debe basarse en el estado de la técnica.** Cuando la invención corresponde a un nuevo campo tecnológico, la generalización puede ser más amplia que cuando la invención está relacionada con un avance en una tecnología conocida.*

Por favor note el Examinador que se dice divulgado en la descripción, es decir, no solo los ejemplos. Al generalizar se le debe permitir al solicitante cubrir alternativas obvias para cualquier tercero que conozca el campo técnico, para darle al solicitante una protección justa y razonable, acorde a su esfuerzo inventivo y su contribución al estado de la técnica

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 - 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIFI – AIPPI

al divulgar su invención. Esto es, el Examinador no debería olvidar, con todo respeto, el sentido mismo de las patentes: en patentes una reivindicación no debería ser tan limitada (estrecha) como para privar al solicitante de una justa recompensa de protección de su invención, a cambio de divulgarla. Así se le deberá permitir al solicitante cubrir todas las modificaciones obvias, equivalentes a la invención, si no resulta evidente que cualquier tercera persona podría fácilmente sustituir un elemento de la reivindicación por otro equivalente, reproducir la invención, y así abusar con total impunidad del esfuerzo inventor del solicitante sin infringir la patente. Es decir, el sentido de la patente es conferirle al solicitante una protección justa y acorde a lo inventado, proporcional, a cambio de divulgar su invención para que la técnica avance a partir de lo logrado por él. Además dice la GE a continuación (de nuevo son nuestros el subrayado):

Para reivindicaciones generalizadas en términos genéricos, el examinador debe examinar si está soportada en la **descripción**. Cuando la reivindicación incluye una generalización muy amplia y el efecto técnico es difícil de determinar, el examinador puede considerar que el alcance va más allá que el contenido divulgado en la descripción.

Si el examinador encuentra que uno o más términos específicos u opciones incluidos en los términos genéricos no resuelven el problema técnico con la solución propuesta ni logra los mismos efectos técnicos, entonces el examinador debe concluir que no está soportada por la **descripción**. El examinador en este caso debe invitar al solicitante a modificar la reivindicación restringiéndola.

Es decir, el Examinador para decidir que un término es demasiado general DEBE encontrar que alguna opción incluida en el término genérico NO RESUELVE el problema enfrentado. Por ejemplo algún tipo de “placa de yeso” o de “núcleo de yeso” o de “tela no tejida”.

Sin embargo, el examinador no señala que exista ningún documento en el estado de la técnica que obligue al solicitante a limitar los términos objetados por el Examinador: “placa de yeso”, “núcleo de yeso” o “tela no tejida” etc. No existe ningún motivo fundamentado, para que el Examinador obligue al solicitante a limitar a ejemplos concretos específicos, pues ningún dato de la solicitud hace pensar que no sea posible poner en práctica la invención y así resolver el problema al que se enfrenta la invención cuando se utilizan por ejemplo “cualquier tipo de núcleo de yeso convencional”.

A pesar de todo lo anterior, y en aras de expresar la voluntad del solicitante para llegar a acordar con el Examinador una reivindicación aceptable, se han suprimido gran parte de los términos objetados y de otras expresiones objetadas en la página 3 del escrito del Examinador.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Descripción (Art. 28 y 29 D 486)

La descripción no presenta, ejemplos o estudios que soporten el efecto técnico aportado por la rugosidad de la superficie de la esterilla en contacto con el núcleo de yeso (30-60 micrómetros) o su rugosidad superficial externa (5-20 micrómetros), sobre el desempeño del panel reclamado, en comparación con otros paneles de yeso conocidos. Así las cosas, no es claro el aporte tecnológico de la invención al estado de la técnica.

De la descripción se desprende que el lado interno de la esterilla tiene un diseño en relieve que exhibe una reorientación de las fibras sobre la superficie del diseño que conlleva a una rugosidad específica, además que tal relieve se obtiene por un proceso que comprende un tendido húmedo de una suspensión de fibras sobre un armado de doble rejilla con una relación urdimbre/trama preferida, que forman una red con el relieve y rugosidad específica, lo que es esencial para la invención, puesto que forma parte de la solución al problema a resolver, pero esta característica no se menciona en las reivindicaciones. Por lo cual las reivindicaciones no definen la materia que se desea proteger (Art 30). Se sugiere incluir esta característica esencial en las reivindicaciones.

El Examinador afirma que la contribución tecnológica de la invención al estado de la técnica no está clara. Respetuosamente el solicitante disiente y hace referencia a la discusión relativa a la actividad inventiva, donde se explica dicha contribución.

La Reivindicación 1 se refiere a dos intervalos de rugosidad de superficie: un lado externo que tiene una rugosidad de superficie de entre 5 y 25 μm ; y un lado interno que tiene una rugosidad de superficie de 25 a 60 μm .

El Examinador afirma que los intervalos por encima de 30 micrómetros y por debajo de 10 micrómetros no están debidamente soportados. Respetuosamente el solicitante disiente. En primer lugar lo anteriormente expuesto sobre la generalización de los elementos técnicos de las reivindicaciones es aplicable a los intervalos de rugosidad de la reivindicación 1, aunque no lo repetiremos innecesariamente.

Además, con respecto a la rugosidad de la superficie interna (25 a 60 μm): se ha elegido la **rugosidad mínima de 25 μm** para proporcionar una mejor adherencia de la tela al núcleo de yeso. La Tabla 5 de los presentes ejemplos muestran que la esterilla F2 (que tiene una rugosidad de la superficie interna de 27,2 μm , véase la Tabla 2) proporciona una adhesión muy superior en comparación con la esterilla F1 (que tiene una rugosidad de la superficie interna de 19,4 μm , véase la Tabla 2). Esto demuestra claramente que una mayor rugosidad tiene como resultado una mayor adhesión. Además como puede notar el Examinador, el valor mínimo reivindicado de 25 μm está muy cerca del valor demostrado de 27,2, por lo que respetuosamente el solicitante desea señalar, que no hay motivo para dudar de que no sería posible implementar la invención con tal valor. Tampoco hay

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

10
Bogotá D.C. – Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

motivos para dudar de que la adhesión mejorada ya no fuera aplicable a la **rugosidad máxima reivindicada de 60 μm** . Por tanto, no hay motivo para asumir que la invención no puede implementarse dentro del intervalo reivindicado de 25 a 60 μm .

Con respecto a la rugosidad de la superficie externa (entre 5 y 25 μm): esta rugosidad solo garantiza una superficie externa lisa de la placa de yeso, que es habitual en la técnica, por ejemplo, para garantizar una buena capacidad de impresión. Por ejemplo, el documento US 2007029835, que se citó en el procedimiento de concesión con respecto a la solicitud ucraniana correspondiente (ya concedida) menciona un valor máximo de 50 μm para garantizar una buena capacidad de impresión (véase el párr. [0042]). En consecuencia, no hay motivo para dudar de que un valor de 25 μm o menos también proporcionará el resultado deseado de poder proporcionar la capacidad de impresión habitual. Por consiguiente, no hay duda de que la invención puede implementarse en todo el intervalo completo.

Aunque ya se conocían de antes las ventajas de una rugosidad de la superficie externa lisa, los presentes inventores han demostrado por primera vez, que es posible aumentar la adhesión de una tela no tejida con un núcleo de yeso proporcionando un estampado en un lado de la tela. Lo que resulta particularmente sorprendente acerca de este hallazgo, es que se puede hacer sin aumentar significativamente la rugosidad de la superficie del otro lado de la tela. Por consiguiente, los inventores han descubierto una nueva forma de aumentar la adhesión de la tela al núcleo de yeso, a la vez que se mantienen las propiedades externas de la tela. Esto con todo el respecto señalamos, que no se divulga o sugiere en modo alguno en la técnica anterior citada, que se tratará más adelante en este documento.

El Examinador también indica que las reivindicaciones deberían mencionar que la rugosidad de la esterilla se obtiene mediante un proceso que comprende el tendido en húmedo de una suspensión de fibras sobre un armado de rejilla doble que tiene una relación preferida de trama/urdimbre. Ahora esto está incluido en la reivindicación 1.

6. Novedad y Nivel inventivo

Si bien el Examinador anteriormente reconoció la novedad de la reivindicación 1, el Examinador ahora alega que la reivindicación 1 carece de novedad con respecto a D1 (US2006/68186).

La actual reivindicación 1 está dirigida a una placa de yeso que tiene un núcleo provisto de un revestimiento (una tela no tejida) preparada mediante un proceso de rejilla doble, de manera que el revestimiento tiene:

- un lado interno de la tela no tejida que está en contacto con el núcleo de yeso, que tiene un estampado con una rugosidad de superficie Ra de 25 a 60 micrómetros; y
- un lado externo que no está en contacto con el núcleo de yeso, que tiene una rugosidad de superficie Ra de entre 5 y 25 micrómetros.

Aunque el Examinador admite que D1 no divulga explícitamente los requisitos de rugosidad de acuerdo con la reivindicación 1, el Examinador es de la opinión que esto se divulga implícitamente, esto es de forma inevitable de D1, dado que los productos de partida y el proceso de fabricación son “supuestamente” los mismos.

Respetuosamente disintimos. La Reivindicación 1 ahora indica explícitamente que el revestimiento está preparado mediante un proceso de rejilla doble, obteniéndose como resultado, una rugosidad de superficie de acuerdo con la reivindicación 1. Como se ha indicado anteriormente, D1 menciona que los revestimientos se fabrican usando un proceso tradicional de tendido en húmedo (véase el párr. [0046]), que es un proceso de una sola rejilla.

En los ejemplos de la presente solicitud, se muestra que tal proceso tradicional de una sola rejilla da como resultado una rugosidad de superficie (lado interno y externo) inferior a 20 μm (véase la Tabla 1; la esterilla F1 se fabrica usando un proceso común de tendido en húmedo, véase la página 18, línea 30 y página 19, líneas 8-9 de la traducción de la solicitud PCT original, que señalan respectivamente:

F1 es fabricado mediante un proceso común de tendido húmedo.

La F2 difiere de la F1 en que se utiliza un armado de rejilla que comprende una primera rejilla base y una segunda rejilla superpuesta en vez de una rejilla simple.

En vista de lo anterior, está claro que el proceso de fabricación de los revestimientos no es el mismo según D1 que según la Reivindicación 1, y por lo tanto D1 no divulga, ya sea implícita o explícitamente, revestimientos que tienen una rugosidad de superficie como la que se requiere en la reivindicación 1.

Además el solicitante sostiene que la reivindicación 1 también es inventiva por los motivos que se exponen a continuación aplicando la aproximación problema-solución indicada por la Guía de Examen (2.13.5).

El solicitante está de acuerdo en que se puede considerar que D1 constituye la **técnica anterior más cercana**. D1 divulga una placa de yeso que tiene un núcleo provisto de un revestimiento no tejido con un lado interno en contacto con el núcleo de yeso y un lado externo que no está en contacto con el núcleo de yeso. Como se ha mencionado antes, D1 **difiere** de la placa de la reivindicación 1 *al menos* en que el lado interno de la tela no

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. – Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

tejida tiene una rugosidad de superficie de 25 a 60 micrómetros, por haberse obtenido mediante el proceso de rejilla doble.

El **efecto** de esta diferencia es una adherencia mejorada entre la tela y el núcleo de yeso de la placa de yeso, como se muestra en las Tablas 4 y 5 de la presente solicitud. Por ejemplo, a partir de la Tabla 5 está claro que la esterilla F2 (que tiene una rugosidad de superficie interna de 27,2 μm - véase la Tabla 2) proporciona una adhesión mucho mejor en comparación con la de la esterilla F1 (que tiene una rugosidad de superficie interna de 19,4 μm - véase la Tabla 2). Esto demuestra que una mayor rugosidad tiene como resultado una mayor adhesión.

Por tanto, el **problema técnico objetivo** que hay que resolver podría definirse como sigue: "¿cómo aumentar la adhesión entre la tela y el núcleo de yeso?".

La **solución** de acuerdo con la reivindicación 1, es decir, proporcionar una tela que tenga una rugosidad de superficie interna de entre 25 μm y 60 μm , **no resulta obvia** a la vista de la técnica anterior citada.

En primer lugar, la **solución** resuelve el **problema técnico objetivo** como muestran los ejemplos F1 y F2.

En primer lugar la solución no resulta obvia a partir de D1, pues D1 ni menciona ni sugiere un proceso de rejilla doble que resulta en una rugosidad de superficie interna de entre 25 μm y 60 μm . Además, la solución no es obvia a la vista de D2. D2 describe una placa de fibra (tal como MDF), véase el párrafo [0008], que está provista de una lámina decorativa (Resumen). Antes de aplicar la lámina decorativa, la superficie de la placa de fibra se suaviza hasta una rugosidad de 80 μm o menos (párr. [0009]), para exponer las fibras de cáñamo en la superficie de la placa de fibra.

El Examinador sostiene que D2 sugiere una rugosidad de 2 a 80 micrómetros, y divulga el valor específico de 60 micrómetros (párr. [0009] y [0010]). Respetuosamente sostenemos que estos valores se refieren a la rugosidad de la *placa de fibra*, no a la de la *lámina decorativa*. Por otro lado, D2 sugiere *suavizar la superficie de la placa de fibra* para exponer las fibras. D2 no divulga o sugiere en modo alguno aumentar la rugosidad de la *lámina decorativa* para promover la adhesión. La combinación de D1 y D2 no puede llevar por lo tanto a la materia objeto de la reivindicación 1.

En particular, no tiene sentido que un experto en la materia *umente* la rugosidad de la superficie de las *esterillas* de D1 (que tienen una rugosidad inferior a 20 μm) en vista de D2, incluso aunque D2 divulgara valores dentro del intervalo de la reivindicación 1, ya que D2 enseña a *reducir* la rugosidad de la superficie de la *placa de fibra*. En vista de lo anterior, las enseñanzas de D2 claramente se alejan de la materia objeto de la

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

reivindicación 1. Por consiguiente, la reivindicación 1 **no es obvia** en vista de la técnica anterior citada, y por lo tanto implica una **actividad inventiva**.

Por otro lado, el solicitante sostiene que el experto en la materia ni siquiera habría tomado D2 en consideración ya que se refiere a placas de fibra tales como MDF y no a placas de yeso. Es bien sabido que en la fabricación de placas de escayola, el revestimiento se proporciona sobre una lechada de escayola, seguido del endurecimiento y secado de la escayola. Por otro lado, en D2, la placa de fibra está seca y la lámina decorativa se fija a la placa usando un adhesivo (par. [0016]). El uso de un pegamento no funcionaría en la fabricación de placas de escayola, así que el experto en la materia no hubiera considerado D2 para solucionar el problema técnico objetivo.

En resumen, el documento D1 no describe el problema técnico, ni plantea ni sugiere una solución tal como se define en la reivindicación 1, por lo que el solicitante considera que **satisface la exigencia de Novedad y de Nivel inventivo** para la concesión de una patente.

Conclusión

Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas en las reivindicaciones, así como la argumentación indicada en el presente escrito, se ruega sean reconsideradas y retiradas las objeciones emitidas por el Examinador.

En vista de las modificaciones efectuadas es evidente que los cambios efectuados cumplen con los requisitos de **patentabilidad y claridad**.

ANEXO

- Nuevo capítulo reivindicatorio modificado conforme a las precisiones indicadas en este memorial.

PETICIÓN

Con base en los argumentos expuestos, se considera que la totalidad de las objeciones presentadas por el Examinador han sido superadas, y que el nuevo capítulo reivindicatorio cumple con los requisitos de claridad y de Patentabilidad. En

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIFI - AIPPI

consecuencia, solicito a esa Superintendencia proceder a **CONCEDER** el título de Patente de Invención, según el capítulo reivindicatorio adjunto a este memorial.

Atentamente,



JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

C.C. No. 19.270.955 Bogotá

T.P. No. 43.308 C.S.J.

15

REIVINDICACIONES

1. Placa de yeso que tiene un núcleo con por lo menos uno o ambos lados cubiertos por una tela no tejida, en donde dicha tela no tejida tiene 2 lados, un lado interno, que está en contacto con el núcleo de yeso, y un lado externo, que no está en contacto con el núcleo de yeso, caracterizada porque - el lado interno de la tela no tejida comprende un estampado que tiene una rugosidad de superficie Ra de 25 a 60 micrómetros; y
- el lado externo de la tela no tejida tiene una rugosidad de superficie Ra de menos de entre 5 y 25 micrómetros.