

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

:roraad.com



No. 10-136357- -00015-0000

· 7430627

· 7550296

Fecha: 2014-01-07 11:48:16 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

ASUNTO **INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN**Solicitud Patente Invención No. **10-136.357**Solicitante **USG INTERIORS, INC.**Resolución **73073**

Yo, **DANILO ROMERO RAAD**, identificado como aparece al pie de mi firma, con domicilio en la Calle 70A No. 4-80, Bogotá D.C., obrando como apoderado de **USG INTERIORS, INC.** domiciliado en Estados Unidos, solicitante de la patente en cuestión, **interpongo recurso de reposición** contra la resolución No. 73073 del 29 de noviembre de 2013, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente de invención para la presente solicitud, con lo que permito manifestar:

1. Fundamentos del Recurso de Reposición

a. Actos Administrativos previos

Como primera medida, mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integral de la respuesta al oficio de fondo No. 4811, radicada ante esa

Superintendencia el 15 de mayo de 2013, donde se demostraba claramente el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad por parte de la presente invención.

b. Modificación a la solicitud

Ahora bien, considerando las disposiciones del artículo 34 de la Decisión 486 para que el solicitante pueda modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, me permito adjuntar al presente recurso de reposición un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de ocho (8) reivindicaciones, en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

- Como primera medida, se modificó la reivindicación independiente 1 con el fin de limitar el alcance de la invención allí definida al incluir las características definidas en la antigua reivindicación 2.
- Adicionalmente, se eliminó la antigua reivindicación 9.
- Finalmente, se modificó todo el capítulo reivindicatorio con el fin de eliminar todos los términos que podían ser considerados como ambiguos o imprecisos y los resultados a obtener.

Con relación a las modificaciones anteriormente mencionadas, el solicitante manifiesta que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la solicitud en estudio y se realizaron con el fin de superar las objeciones de novedad y nivel inventivo, planteadas por el examinador en la resolución contra la cual se está presentando recurso de reposición.

c. La violación de la Novedad y el Nivel Inventivo

De otra parte, como se evidencia más adelante, es deseo del solicitante presentar argumentos contra las declaraciones de ese Despacho indicando como primera medida que el examinador no realizó una adecuada interpretación de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 y parte de premisas erradas, en cuanto a la supuesta igualdad o equivalencia entre la materia objeto de la presente invención y el estado de la técnica, y realiza un equivocado análisis del requisito en cuestión, para finalmente negar sin justificación la patente para la solicitud en comento.

Así las cosas, como primer medida, volvemos sobre el particular que el artículo 16 de la Decisión 486 determina que "*Una invención se considerará nueva cuando **no está comprendida** en el estado de la técnica*" (el subrayado es nuestro).

En este sentido, resaltamos una vez más el hecho que al aplicar lo establecido en el artículo 16 a la presente solicitud, para que las razones indicadas por el examinador para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería obligatorio que se demuestre que la presente invención está comprendida en el estado de la técnica de forma **total y completa**, lo que no se presenta con la materia definida en las reivindicaciones 1 a 8, como se demostró en la respuesta radicada el 15 de mayo de 2013 ante esa Superintendencia y como se confirmará a continuación.

En primera medida, es importante mencionar una vez más a ese despacho el hecho que el análisis realizado por el examinador es completamente erróneo teniendo en cuenta el hecho que no se están considerando **TODAS las características técnicas** definidas en las reivindicaciones independientes 1 y 5, sino que por el contrario el examinador se limita a las características

técnicas que son consideradas por él como las esenciales, lo cual no se ajusta a las disposiciones de la legislación aplicable en Colombia, como lo es la Decisión 486 (artículo 16), el Manual Andino de Patentes y la Guía para Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde claramente se especifica en primer lugar que la persona idónea para analizar una invención descrita en una solicitud de patente debe ser una persona versada y experta en la materia, con el fin que la misma entienda el lenguaje utilizado en todo el documento y maneje con experticia tanto los términos como el medio en el que se desarrolla dicha invención.

Así mismo, estos documentos legales aplicables en Colombia no sólo se limitan a indicar quién sería el experto en la materia, sino que también indican que se deben analizar las reivindicaciones independientes para compararlas con el estado del arte de una forma **TOTAL** y **COMPLETA**, es decir, considerando **TODAS** y cada una de las características allí definidas y no simplemente una parte que el examinador de patentes considere como lo esencial, tal como se ha presentado en la solicitud en cuestión y como se ha vuelto costumbre por parte de los examinadores de esa Superintendencia, con lo cual se puede establecer una vez más que se ha violado el derecho del solicitante a tener un análisis de patentabilidad justo y conforme a las leyes aplicables al caso.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el solicitante procede a demostrar una vez más el cumplimiento del requisito de novedad como se encuentra definido en el artículo 16 de la Decisión 486, teniendo en cuenta que existen una serie de diferencias entre la características técnicas de las nuevas reivindicaciones independientes 1 y 5 y los documentos mencionados como D1 (US 2004/0161993) y D3 (US 2002/0160682) que divulgan *"una fibra inorgánica de aislamiento donde la capa de revestimiento es hecha de malla, tejido, no tejido, trenzado o tela compuesta"* y *"un producto*

de aislamiento acústico que incluye una manta de fibras y una capa adherente a la mayor parte de la manta”, respectivamente.

En este sentido, nos parece conveniente insistir sobre el particular que la nueva reivindicación independiente 1 ha sido modificada para definir “Un material no tejido caracterizado porque comprende: un núcleo plano y auto-portante que comprende una fibra de base inorgánica y una fibra orgánica de unión; la fibra orgánica de unión comprende un componente de unión y un componente estructural en filamentos unitarios; un punto de fusión del componente de unión es menor que un punto de fusión del componente estructural; la fibra orgánica de unión tiene una resistencia de fibra con una carga de rotura de 10 gramos o menos y una elongación de 20 por ciento o menos e igual a la resistencia de fibra de la fibra de base inorgánica, en donde el componente estructural comprende una resina y un relleno mezclado en la misma”, donde la materia objeto reclamada allí ha sido limitada con el fin de crear una mayor diferencia con el estado del arte, específicamente los documentos D1 y D3 mencionados por el examinador en la resolución No. 73073.

Ahora bien, el solicitante manifiesta que en la tabla comparativa realizada por el examinador y que se muestra en la página 3 de la resolución en cuestión, se indica que la limitación de la presente invención relacionada con “*La fibra de base inorgánica y la fibra orgánica de unión están por lo menos parcialmente unidas la una a la otra*” corresponde a lo divulgado en la reivindicación 6 del documento D1 que es “*La película es calentada al punto de fluidez para ser adherida la película y la malla de la manta de fibras poliméricas*”. Sin embargo, llamamos la atención al hecho que la película y la malla descritas en el documento D1 comprenden un material de cara a la manta 12 de dicha anterioridad y no son inclusivas de la fibra de base inorgánica y la fibra de

unión orgánica de la manta 12. Por lo tanto, la afirmación del examinador relacionada con que la reivindicación 6 de D1 cumple o equivale a la limitación de la reivindicación 1, es completamente errónea.

Sumado a lo anterior, el solicitante establece que la presente invención definida en la nueva reivindicación independiente 1 tiene otras diferencias con el estado del arte, específicamente con el documento D1, toda vez que menciona que la fuerza de fibra de la fibra de unión orgánica es igual a la fuerza de la fibra de base inorgánica, lo cual es una condición que debe cumplir el material para tener un efecto sorprendente y diferente sobre el estado del arte y no corresponde al resultado a obtener, sino que es una característica técnica.

Así mismo, como se divulga en la presente solicitud, la invención suministra un material no tejido que presenta una alta fuerza de flexión que se puede de todos modos cortar de forma manual, tal como con un cuchillo común, con una presión ligera como resultado de las fibras de dos componentes que tienen una carga de ruptura y una elongación igual a la fuerza de la fibra de base inorgánica. Adicionalmente, esta disposición de elementos evita que las fibras individuales se separen de forma indeseada una de la otra cuando el material no tejido es sometido a una fuerza de corte, hecho que no es divulgado ni considerado por el documento D1.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que existen diferencias entre la presente invención definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 8 y el estado del arte, con lo cual se da cumplimiento al requisito de novedad, tal como se encuentra definido en el artículo 16 de la Decisión 486.

Ahora bien, con relación al análisis realizado por el examinador con relación al

nivel inventivo de las antiguas reivindicaciones 6 a 10, consideramos importante resaltar el hecho que la resolución 73073 descarta y no menciona la limitación de la presente invención relacionada con la igualdad de las fuerzas de fibra de la fibra de unión orgánica y la fibra de base inorgánica como un impermissible "resultado a obtener", a lo cual el solicitante muy respetuosamente no está de acuerdo, toda vez que lo que se desea decir en las reivindicaciones es que las fuerzas de fibra son iguales, y que dicha condición o limitación de ningún modo comprende resultado a obtener, como lo ha entendido erróneamente el examinador.

Por el contrario, las nuevas reivindicaciones 5 a 8 (antiguas reivindicaciones 6 a 10) definen una serie de propiedades físicas de las diferentes fibras, donde el efecto de suministrar materiales de fuerzas iguales permite que el material no tejido se pueda someter a una fuerza de corte manual sin que la fibra de base inorgánica y la fibra de unión orgánica se separen una de la otra, lo cual no puede ser reconocido como un resultado a obtener, sino que corresponde a una condición y una propiedad física que hace que el material no tejido se diferencie del estado del arte al tiempo que resuelve un problema existente.

De acuerdo con lo anterior, es deseo del solicitante manifestar que los documentos D1 y D3 no divulgan todas las características de las reivindicaciones independientes 1 y 5, tal como se ha demostrado a lo largo del presente Recurso de Reposición y como se indicó previamente en el memorial radicado ante esa Superintendencia el 15 de mayo de 2013. Así, las reivindicaciones 2 a 4 y 6 a 8 dependen, directa o indirectamente, de la reivindicación 1 o 5 y divulgan todas las características de dichas cláusulas independientes. Así, teniendo en cuenta que las reivindicaciones independientes 1 y 5 cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo, dichas cláusulas dependientes 2 a 4 y 6 a 8 también están en cumplimiento de

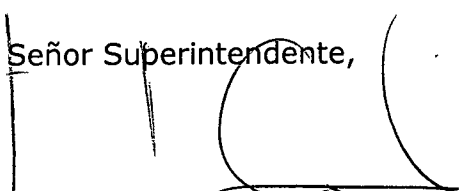
las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486, hecho que es claro y evidente para una persona versada en la materia a partir de la lectura de los argumentos anteriores.

En conclusión, me permito establecer nuevamente que debido a los argumentos expuestos anteriormente y los radicados ante esa Superintendencia el 15 de mayo de 2013, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de patentabilidad respecto al panel y el método, expuestos en las nuevas reivindicaciones 1 a 8.

Teniendo en cuenta lo establecido anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

- a. Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan **TODOS** los argumentos y **TODAS** las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.
- b. Que se revoque la resolución No. 73073 del 29 de noviembre de 2013 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante

Señor Superintendente,


DANILO RÓMERO RAAD

C.C. No. 79.547.687 de Bogotá

T.P. No. 79.289 de C.S. de la J.

REIVINDICACIONES

1. Un material no tejido caracterizado porque comprende:
un núcleo plano y auto-portante que comprende una fibra de base inorgánica y una fibra orgánica de unión;
la fibra orgánica de unión comprende un componente de unión y un componente estructural en filamentos unitarios;
un punto de fusión del componente de unión es menor que un punto de fusión del componente estructural;
la fibra orgánica de unión tiene una resistencia de fibra con una carga de rotura de 10 gramos o menos y una elongación de 20 por ciento o menos e igual a la resistencia de fibra de la fibra de base inorgánica,
en donde el componente estructural comprende una resina y un relleno mezclado en la misma.
2. El material no tejido de la reivindicación 1, caracterizado porque el componente estructural comprende de 5 a 50 por ciento en peso de la sustancia de relleno.
3. El material no tejido de la reivindicación 1, caracterizado porque la sustancia de relleno se selecciona del grupo que consta de carbonato de calcio, arcilla, talco, sílice, feldespato, nefelina, mica, wollastonita, perlita, vidrio, silicatos, dióxido de titanio, sulfato de calcio y mezclas de los mismos.
4. El material no tejido de la reivindicación 1, caracterizado porque la fibra de base inorgánica representa de 30 a 90 por ciento en peso del material no tejido.

5. Un método para formar un material no tejido caracterizado porque comprende los pasos de:

suministrar una fibra de base inorgánica y una fibra orgánica de unión;

formar la fibra de base inorgánica y la fibra orgánica de unión en una tela no tejida; y

calentar la tela no tejida para unir una porción de la fibra de base inorgánica a una porción de la fibra orgánica de unión para formar una estructura plana y auto-portante, la fibra orgánica de unión tiene una resistencia de fibra con una carga de rotura de 10 gramos o menos y una elongación de 20 por ciento o menos e igual a la resistencia de la fibra de la fibra de base inorgánica, en donde el material no tejido se somete a una fuerza de corte manual sin que la fibra de base inorgánica y la fibra orgánica de unión tiendan a separarse la una de la otra.

6. El método de la reivindicación 5, caracterizado porque:

la fibra de base inorgánica es seleccionada del grupo que consiste de lana mineral, lana de escoria, lana de roca y mezclas de las mismas y tiene un contenido de peso de 60 por ciento en peso o menos;

la fibra orgánica de unión incluye un componente de unión y un componente estructural, el componente estructural comprende de 5 a 50 por ciento en peso de un relleno mezclado en una resina, el relleno está presente en una cantidad para modificar la resistencia de la fibra orgánica de unión a un nivel igual a la resistencia de la fibra de la fibra de base inorgánica; y

el relleno se selecciona del grupo que consiste de carbonato de calcio, arcilla, talco, sílice, feldespato, nefelina, mica, wollastonita, perlita, vidrio, silicatos, dióxido de titanio, sulfato de calcio y mezclas de los mismos.

7. El método de la reivindicación 5, caracterizado porque además comprende:

suministrar un material de revestimiento poroso que retiene la fibra de base inorgánica y la fibra orgánica de unión sobre la misma durante la unión de una porción de la fibra de base inorgánica a una porción de la fibra orgánica de unión.

8. El método de la reivindicación 7, caracterizado porque además comprende:

unir el material de revestimiento poroso a la estructura plana y auto-portante.