

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 444

Re: PI.-AMÉSTICA SALAZAR, LUIS ALBERTO.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "COMPOSICIÓN BIOCIDA DE RESINAS QUE COMPRENDE UNA O MÁS RESINAS SELECCIONADAS DE RESINAS MELAMÍNICAS-FORMALDEHÍDO (MF), UREA-FORMALDEHÍDO (UF), FENOL-FORMALDEHÍDO (PF), MELAMÍNICAS-UREA-FORMALDEHÍDO (MUF) Y FENOLICAS; Y MÁS DE UNA SAL DE COBRE SOLUBLE".-Clase A61K 33/34.-Expediente número 16-053.578.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación en lista de Marzo 06 de 2017.

2. Con el fin de dar respuesta al Oficio **3179** emitido por la División de Nuevas Creaciones, a continuación me permito presentar los siguientes comentarios en relación con los requerimientos y objeciones formulados por ese Despacho:

3. **TITULO.**

El señor Examinador argumenta que el titulo no corresponde al objeto de la solicitud no se mencionan ni definen las abreviaturas, y por lo tanto sugiere realizar la modificación necesaria al título.

En este sentido, amablemente manifestamos a ese Despacho que es deseo del solicitante modificar el título, el cual queda de la siguiente manera:

"COMPOSICIÓN BIOCIDA DE RESINAS QUE COMPRENDE UNA O MÁS RESINAS SELECCIONADAS DE RESINAS MELAMÍNICAS-FORMALDEHÍDO (MF), UREA-FORMALDEHÍDO (UF), FENOL-FORMALDEHÍDO (PF), MELAMÍNICAS-UREA-FORMALDEHÍDO (MUF) Y FENOLICAS; Y MÁS DE UNA SAL DE COBRE SOLUBLE."

Sobre este particular, me permito resaltar que este nuevo título refleja de manera clara el objeto de la invención, junto con sus características técnicas esenciales. Por consiguiente, el nuevo título acata completamente la sugerencia presentada por el Señor Examinador a este respecto.

4. **MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO.**

Amablemente me permito manifestar que es deseo del solicitante presentar un **capítulo reivindicatorio modificado**, que reemplaza al actualmente presentado, con el propósito de superar las objeciones presentadas por ese Despacho.

En conexión con el mencionado **capítulo reivindicatorio modificado**, me permito resaltar que éste no constituye de ninguna manera una ampliación al alcance de la solicitud tal como fue originalmente presentada, toda vez que define claramente la novedosa composición biocida de resinas que comprende una o más resinas seleccionadas de resinas melamínicas-formaldehído (MF), urea-formaldehído (UF), fenol-formaldehído (PF), melamínicas-urea-formaldehído (MUF) y fenolicas; y más de una sal de cobre soluble, la cual es el objeto de la presente invención de acuerdo con las enseñanzas del capítulo descriptivo.

Dichas modificaciones se exponen a continuación:

- ✓ **Nueva Reivindicación 1:** Corresponde a la reivindicación 1 actualmente presentada, en donde se ha eliminado la frase: "*en general sales de cobre del tipo orgánico, R-Cu, R1-Cu-R2*", así mismo, se ha incorporado la proporción de la sal de cobre con respecto a la resina seleccionada. Dicha modificación encuentra pleno sustento en las líneas 21 and 29 de la página 6 de la memoria descriptiva.
- ✓ **Nuevas Reivindicaciones 2 a 10:** Corresponden a las reivindicaciones 2 a 4 y 6 a 11 actualmente presentadas.
- ✓ **Nueva Reivindicación 11:** Corresponde a la reivindicación 12 actualmente presentada, donde adicionalmente se ha incorporado las características de la reivindicación 5 actualmente presentada.
- ✓ **Nuevas Reivindicaciones 12 a 23:** Corresponden a las reivindicaciones 13 a 24 actualmente presentadas.

Me permito aclarar que el orden de enumeración y dependencia de las nuevas reivindicaciones se ha reajustado de conformidad con las modificaciones previamente descritas.

De esta forma, **el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por las mismas 23 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera más clara y concisa a las características técnicas esenciales de la composición biocidas de resina que es objeto de la presente solicitud, y que cuenta con pleno sustento en las enseñanzas de la descripción.

5. **REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO.**

Según el examinador, La reivindicación 22 hace referencia al uso de la composición sobre una madera, equivalente a una aplicación; el uso de la reivindicación no es patentable según el Art 14 D 486. Por lo tanto, requiere al solicitante realizar las correcciones necesarias o eliminar el contenido de esta reivindicación.

En relación al argumento anterior, contrario a la apreciación del señor Examinador dicha objeción no da a lugar, puesto que la reivindicación 22, ahora nueva reivindicación 21, hace referencia a un producto como tal (*madera recubierta por papeles impregnados con las composiciones biocida de la presente solicitud*) y en ningún momento se hace referencia específica al uso *per se* de la composición biocida. Es decir, la reivindicación no habla de “usar” la composición para algo en particular, sino que define que la misma hace parte (*característica estructural esencial*) de un producto final.

Aunado a lo anterior, es claro que se está objetando la reivindicación sin tener en cuenta todas las características estructurales como tal del producto, considerando de manera aislada que la composición hace parte de la madera recubierta. Parece ser que el señor Examinador no contempla la definición total de la reivindicación, donde claramente se define un producto con todos sus componentes (*sustrato (madera), papeles, etc.*), incluyendo la composición de la invención.

Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, de manera atenta solicito que las objeciones al respecto sean retiradas.

6. **CLARIDAD DEL CAPÍTULO REIVINDICATORIO.**

Frente a las objeciones de claridad y concisión planteadas por ese Despacho, el señor Examinador aduce lo siguiente:

- ✓ *La reivindicación 1 no se encuentra debidamente soportada en la descripción, puesto que en las realizaciones preferidas hace referencia a la preparación y actividad de las composiciones mencionadas en la tabla 1, lo cual no evidencia la actividad de todas las composiciones, sino que se hace una generalización de manera especulativa. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo a las composiciones, que se encuentran debidamente soportadas en el capítulo descriptivo.*

En relación a lo anterior, es oportuno aclarar que contrario a lo señalado por el solicitante, la nueva reivindicación 1 enseña como características esenciales de la composición biocida los componentes definidos por compuestos químicos específicos (resina y sales de cobre), consideramos que limitar la invención mediante la inclusión de parámetros o una restricción en función de estos, es permitir la oportunidad que un tercero

basado en esta nueva solicitud de patente, realice modificaciones mínimas en los parámetros obteniendo como tal una alternativa inventiva, en función del trabajo del inventor de la presente solicitud al momento de realizar el desarrollo experimental para obtener la composición biocida, lo cual es desconocer la altura inventiva de esta solicitud.

No obstante, como se mencionó en el numeral 4 del presente memorial, la reivindicación 1 fue modificada para incluir la proporción de la sal de cobre con respecto a la resina, así entonces, la nueva reivindicación 1 de por sí, ya establece las características necesarias para la composición biocida. En consecuencia, solicito cordialmente que la anterior objeción se dé por superada.

- ✓ *Las reivindicaciones 1, 2, 4, 7, 15, 16 y 17 reclaman una composición que no es concisa porque define los componentes con las expresiones: "sales de cobre", "agentes antipolvos", "agentes humectantes", "agentes antiespuma", "agentes que promueven la flexibilidad", "agentes desmoldantes", "agentes de relleno", "agentes adsorbentes", "agentes que mejoran dureza", "blanqueadores", "colorantes", "pigmentos"; que no son concisas porque definen los componentes por su función o actividad, pero no por la estructura química o el nombre de cada compuesto o componente específico, lo que hace que se obtengan un número indefinido de posibles etapas en el proceso que no encuentran soporte en la descripción. Por lo tanto, se requiere al solicitante que defina de manera correcta los componentes que se encuentren soportados en la descripción.*

Teniendo en cuenta el anterior argumento, la solicitante no se encuentra de acuerdo en dicha objeción por dos razones, en primera instancia, considerando el argumento en función de la sales de cobre, el examinador se está contradiciendo en dicha argumentación, puesto que indica que la definición de las sales de cobre en la reivindicación 1 no es concisa por no definir la estructura química o el nombre de cada compuesto o componente específico en la reivindicación 1. Sin embargo, **la reivindicación 1 define una lista de compuestos seleccionados de sales de cobre definidos por su nombre químico.**

Aunado a lo anterior, partiendo del hecho que la reivindicación 1 es la reivindicación independiente la cual define las sales de cobre de manera específica, y tal como lo menciona la Guía del examinador en cuanto a las Reivindicaciones dependientes:

"El examinador debe tener en cuenta que la dependencia está dada porque todas las características esenciales de la Reivindicación independiente están presentes en la reivindicación dependiente"

Consideramos redundante definir de nuevo las sales de cobre en las reivindicaciones dependientes de la reivindicación 1. Por todo lo anterior, es claro que dicha objeción frente al término sales de cobre no da a lugar y por consiguiente, solicitamos al examinador retire dicha objeción.

En segunda instancia, en referencia a la definición de las demás expresiones, es oportuno aclarar que dichas definiciones hacen referencias aditivos los cuales son compuestos empleados como agentes de co-formulación conocidos para una persona versada en la materia. En ningún momento, es deseo del solicitante incluir dichos compuestos en el alcance de la composición biocida que desea proteger, sino orientar a la persona versada en la materia para indicar la posibilidad de compuestos de co-formulación, los cuales no presentan un efecto técnico para la composición biocida.

Por lo anterior, solicitamos amablemente al examinador de por retirada dicha objeción.

- ✓ *La reivindicación 1 no es clara porque no se menciona la proporción en que se encuentra cada uno de los componentes. Se recuerda que una reivindicación tipo composición se define por sus componentes y la proporción en que cada uno de ellos se encuentra.*

En relación al anterior señalamiento del examinador, amablemente informamos que la reivindicación 1 fue modificada para indicar la proporción de sus componentes. Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la composición ahora presentada cumple con los lineamientos de una reivindicación tipo composición, por consiguiente solicitamos formalmente dicha objeción sea retirada.

- ✓ *La reivindicación 1 no es concisa porque se mencionan que las sales de cobre pueden ser del tipo R-Cu, R1-Cu-R2, pero en la definición de los radicales R, R1 y R2 se indican los grupos funcionales sin mencionar número de átomos o una estructura química, lo que da pie a múltiples posibles sales que no tienen sustento en la descripción.*

Frente al anterior señalamiento, amablemente indicamos que dicha expresión fue eliminada de la reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio modificado adjunto a este memorial. Por tal razón, solicitamos al examinador de por retirada dicha objeción.

- ✓ *Las reivindicaciones 3, 4, 10, 19 no son claras porque mencionan los siguientes términos y expresiones: "pH, "las resinas están en la forma de resinas en forma de polvo y las sales de cobre están en la forma de sales de cobre en forma de polvo (...)", "agentes que evitan el pegado entre superficies (lámina-lámina)", "permitiendo que las sales de cobre incorporadas en la solución de resina queden uniformemente*

distribuidas sobre la resina (...)", "gramaje" que corresponden a resultados a alcanzar y no definen la composición o procedimiento porque la invención no queda definida por el resultado a alcanzar, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

En relación al anterior argumento, el solicitante demuestra su desacuerdo puesto que los términos que el examinador objeta en las reivindicaciones 10 y 19, son características del proceso ya que dichos parámetros incluyen características técnicas de la invención mediante la definición de dichos parámetros y rangos específicos, como es el pH y el gramaje.

Tal como se ha argumentado a su despacho, al agregarse las sales de cobre en el rango de pH descrito, no se altera el pH de la solución de la resina, melamina-formaldehído o urea-formaldehído o fenol-formaldehído, lo que permite que las resinas se mantengan estables con el tiempo, sin polimerizarse. Contrario a esto, con pH más bajos a 3,8, se modificaría el pH de la solución y se catalizaría la polimerización de las resinas. Por el contrario, si el pH fuese más alto a 5,8 se modificaría el pH de la solución de resina anulándolo o disminuyéndolo más adelante por el efecto del catalizador.

De igual manera, la expresión gramaje está relacionada con el hecho de los poros y características del papel, precisamente para orientar a la persona versada en la materia, que al usar papeles porosos con dicho gramaje, se favorece la inclusión de la resina en los papeles.

Por lo tanto, es claro que dichos parámetros permiten limitar características de los procesos, que son la solución propuesta por nuestro solicitante, y en ningún momento dichos parámetros están abarcando todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado, puesto que debido a los rangos definidos para pH y gramaje, permiten obtener una composición biocida y productos moldeados con acción biocida con las características específicas, las cuales se mencionan en la presente solicitud.

Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, es claro que los argumentos del examinador no dan a lugar y por consiguiente solicitamos formalmente retire la anterior objeción.

- ✓ *La reivindicación 5 no es clara porque se menciona el adverbio "además" mencionado la presencia de un catalizador que de ser parte esencial de la composición debe mencionarse en la reivindicación 1 que es la independiente y contiene todas las características técnicas de la invención. Aunque la presencia del catalizador aparentemente es más una característica del procedimiento de obtención del biocida de resina.*

En relación al anterior argumento, es oportuno aclarar al examinador, que las enseñanzas de dicha reivindicación 5, fue incorporada en la reivindicación 12 actualmente presentada, ahora nueva reivindicación 11, que está dirigida a mencionar las características del catalizador del proceso de obtención de la composición biocida. Por tal razón, solicitamos amablemente al examinador retire esta objeción.

- ✓ *Las reivindicaciones 4 y 6 no son claras porque mencionan la relación molar entre dos o más sales de cobre, pero la definición de la composición de la reivindicación 1, no es clara en el número de componentes ni las proporciones, por lo tanto, se debe aclarar y especificar cuantos, cuáles y que proporción están los componentes de la composición biocida.*

Teniendo en cuenta lo anterior, la solicitante se encuentra en desacuerdo con dicha objeción, por las siguientes razones:

Partiendo de la definición de una reivindicación dependiente en la Guía del Examinador:

"...una reivindicación dependiente es la que contiene todas las características de la reivindicación de la cual depende y además: i) hace referencia a esta; y ii) adiciona uno o más características que limitan el objeto a proteger"

Basándonos en lo anterior, y en la definición de las características esenciales de las reivindicaciones 4 y 6, en donde se definen las relaciones molares entre las sales de cobre cuando son **dos sales de cobre** o cuando son **tres sales cobre**, es claro que se está limitando el alcance de la reivindicación 1, la cual a su vez define que la composición biocida comprende "**más de una sal de cobre**", las cuales son definiciones claras y orientan a la persona versada en la materia a comprender la cantidad de componentes y por consiguiente el alcance de la composición biocida de la presente solicitud. Por lo tanto, es evidente los argumentos anteriores, no da a lugar, y por consiguiente solicitamos amablemente a su despacho de por retirada dicha objeción.

- ✓ *La reivindicación 8 no es clara porque: - se menciona las características esenciales que definen la composición, como lo son los componentes, lo cual no define un proceso. - no se mencionan las etapas del procedimiento. Se recuerda que una reivindicación tipo procedimiento se define por una serie de etapas y condiciones técnicas en cada una de ellas. - únicamente en mezclar los componentes, sin embargo, no se mencionan las condiciones necesarias para realizar dicho proceso. Se le recuerda al solicitante que un proceso se refiere a actividades ordenadas por una secuencia de etapas lógicas. Estas observaciones aplican para las reivindicaciones dependientes 9 a 21 y 24.*

Contrario a lo señalado por el examinador, en ningún momento se está caracterizando el proceso a partir de la composición biocida, por el contrario, en las etapas a y b de la reivindicación 8 actualmente presentada, se define que se dispone de los componentes de forma aislada como reactivos de partida, es decir, en ningún momento el proceso está definiendo que se basa o parte de la composición biocida.

Así mismo, contrario a lo señalado por el examinador, dicho proceso define 3 etapas claves en el proceso: 1) Disponer de los reactivos de partida que componen la composición biocida (etapa a y b), 2) Mezclar las sales de cobre (etapa c), y 3) Mezclar las sales de cobre con la resina (etapa d); es evidente, que se mencionan 3 subprocesos definidos en 4 etapas, definidas de manera, que se oriente a la persona versada en la materia a obtener dicha composición, y adicionalmente diferenciar el presente proceso de procesos generales de mezcla como el mencionado por el examinador en D1.

Finalmente, en relación al argumento del examinador en donde las anteriores observaciones aplican a las reivindicaciones 9, 21 y 24, el solicitante reitera su desacuerdo toda vez que:

- En el caso de la reivindicación 9 actualmente presentada, depende de la reivindicación 8 que define el proceso de obtención de composiciones biocidas, así las cosas, es claro que la reivindicación 9 implícitamente ya menciona las mismas características y etapas de la reivindicación 8, pero adicionalmente intenta limitar el alcance del proceso de la reivindicación 8, por lo cual sería redundante aplicar las mismas observaciones a la reivindicación 9.
- Así mismo, considerando que, la reivindicación dependiente 21 que limita el alcance del proceso de la reivindicación 18 (proceso de obtención de maderas recubiertas), y la reivindicación dependiente 24 que limita el alcance del proceso de la reivindicación 23 (proceso de fabricación de productos moldeados), hacen relación a procesos diferentes como el enseñado en la reivindicación 8 actualmente presentada, tanto en etapas como componentes, y por lo tanto no aplicarían los mismas observaciones para el procedimiento de la reivindicación 8.

Por todo lo anterior, es evidente que la reivindicación 8, es clara contrario a lo mencionado por el señor Examinador, y que a su vez, la apreciación que las mismas observaciones aplican para la reivindicaciones 9, 21 y 24, no dan a lugar.

No obstante, la reivindicación 8 actualmente presentada, fue modificada para incluir más características del proceso, que limitan el proceso a lo soportado en la descripción. Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos al examinador de por retirada dicha objeción respecto al proceso.

- ✓ *Las reivindicaciones 10, 18 y 19 no son clara porque mencionan la expresión y términos "pH", "gramaje" que corresponde a un resultado a alcanzar y no define la formulación porque la invención no queda definida por el resultado a alcanzar, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.*

En relación al anterior argumento, el solicitante demuestra su desacuerdo por tres razones fundamentales:

- La reivindicación 18 actualmente presentada, no menciona las expresiones "pH" y "gramaje", por lo que dicha objeción no aplica a la reivindicación 18.
- La reivindicación dependiente 10 (dependiente del proceso de la reivindicación 8: proceso de obtención de una composición biocida) y 19 (dependiente del proceso de la reivindicación 18: proceso para la obtención de maderas recubiertas), hacen referencia a un proceso y no como tal a una composición.
- Finalmente, contrario a lo señalado por el señor Examinador, dichos parámetros incluyen características técnicas de la invención mediante la definición de dichos parámetros y rangos específicos, como es el pH y el gramaje.

Tal como se ha argumentado a su despacho, al agregarse las sales de cobre en el rango de pH descrito, no se altera el pH de la solución de la resina, melamina-formaldehído o urea-formaldehído o fenol-formaldehído, lo que permite que las resinas se mantengan estables con el tiempo, sin polimerizarse. Contrario a esto, con pH más bajos a 3,8, se modificaría el pH de la solución y se catalizaría la polimerización de las resinas. Por el contrario, si el pH fuese más alto a 5,8 se modificaría el pH de la solución de resina anulándolo o disminuyéndolo más adelante por el efecto del catalizador.

De igual manera, la expresión gramaje está relacionada con el hecho de los poros y características del papel, precisamente para orientar a la persona versada en la materia, que al usar papeles porosos con dicho gramaje, se favorece la inclusión de la resina en los papeles.

Así las cosas, es claro que dichos parámetros permiten limitar las características de los procesos, que son la solución propuesta por nuestro solicitante, y en ningún momento dichos parámetros están abarcando todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado, puesto que debido a los rangos definidos para pH y gramaje, permiten obtener una composición biocida y productos moldeados con acción biocida con las características específicas, las cuales se mencionan en la presente solicitud.

Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, es claro que los argumentos del examinador no dan a lugar y por consiguiente solicitamos formalmente retire la anterior objeción.

- ✓ *El capítulo reivindicatorio no es conciso porque las expresiones "preferentemente" y "uno o más" precediendo una característica no son precisas, porque hace opcional a las características y no permite delimitar el alcance de la reivindicación. Se sugiere sustituir estas expresiones por un término preciso o un rango concreto.*

Respecto al anterior señalamiento, me permito señalar que el término "preferentemente", no estaba incluido en el capítulo reivindicatorio actualmente presentado, ni se incluye en el capítulo reivindicatorio modificado y presentado junto a este memorial, por lo que solicitamos amablemente a su despacho retire dicha objeción con respecto al termino; así mismo el término "uno o más", el cual se emplea para mencionar la cantidad de componentes necesarios en el procedimiento de fabricación de la composición biocida de resinas así como en la composición resultante no son imprecisos dado que su alcance es claramente conocido por la persona normalmente versada en la materia y son ampliamente utilizados en el campo técnico de la invención.

En este punto, considero importante resaltar que dichos términos no pueden sacarse de contexto y considerarse como "aislados", sino que deben interpretarse en el contexto de la reivindicación en el que se encuentran y deben ser entendidos por el experto en la materia a quien se dirigen. De acuerdo con el numeral 2.6.5.1 de la Guía para el examen de patentes de invención y modelo de utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, "el significado y alcance de las palabras de las reivindicaciones debe ser el que normalmente se les da en el área técnica de la solicitud". En este sentido, al experto en la materia se le puede hablar con la terminología habitual en su campo técnico, y no hay necesidad de explicar detalles de la invención que son completamente obvios para él.

Por lo tanto, me permito manifestar a ese Despacho que resultaría una restricción injusta delimitar la cantidad de los componentes aquí descritos, toda vez que, modificando tal límite o punto de comparación, un tercero podría aprovechar impunemente el desarrollo realizado por el solicitante. Por lo tanto, se considera que se superan completamente las objeciones del señor Examinador a este respecto.

En ese sentido, me permito resaltar que el nuevo capítulo reivindicatorio contiene las características esenciales de la invención y en donde sus reivindicaciones definen de manera adecuada y limitada la composición biocida de resinas de la presente aplicación.

Visto lo anterior atentamente solicito a ese Despacho reconsiderar las objeciones realizadas a éste respecto.

7. **NOVEDAD DE LA SOLICITUD.**

Ahora bien, el Señor Examinador asegura que la reivindicación 1 (*y sus dependientes* 2, 4 y 7) en estudio no cumple con el requisito de novedad en vista de las enseñanzas de los documentos **US2010144913 (D1)**, puesto que asegura que la materia reivindicada pierde novedad en vista de una Resina de espuma compuesta por Melanina – formaldehído y acetato de cobre (Pág. 1, Párr. [0016]; ejemplo; Pág. 2, Párr. [0022]), la cual, según el examinador, está incluido dentro del alcance de los compuestos de Fórmula I de la reivindicación 1.

Sin embargo, sobre tales afirmaciones, **muy amablemente me permito señalar que las enseñanzas del documento D1 de ninguna manera anticipan las características esenciales, de la anterior reivindicación y ahora nueva reivindicación 1, con exactamente todas y cada una de las definiciones de los componentes definidos en dicha reivindicación, y por lo tanto, no revelan en su totalidad las características técnicas estructurales de la composición biocida, tal y como se reclamaba en la reivindicación 1 previamente presentada y en el capítulo reivindicatorio modificado que se presenta junto con este memorial.**

Según establece el examinador, el documento D1 enseña una Resina de espuma compuesta por Melanina – formaldehído y acetato de cobre. No obstante, contrario a lo anterior, se puede concluir que la composición definida por el señor Examinador, es la unión de diferentes enseñanzas del documento para llegar a dicha composición, pero no hay alguna enseñanza específica en D1 que mencione una composición biocida con todos los componentes como lo define la presente solicitud.

El documento D1, menciona en los ejemplos una resina que comprende Melanina – formaldehído, en combinación con un agente antimicrobiano, tal como sales de plata, (nitrato de plata y el acetato de plata), pero **no divulga una composición con alguna sal de cobre en específico**. De hecho, el documento 1 menciona que el agente antimicrobiano puede ser seleccionado de una lista de sales de cobre, sin embargo:

- Dichas sales de cobre del documento D1, no se emplean en los ejemplos de las resinas desarrolladas en D1.
- Dichas sales del cobre del documento D1, no están incluidas en las sales definidas por la reivindicación 1 modificada y adjunta con este memorial.

Aunado a lo anterior, es oportuno aclarar que en el análisis de novedad de la reivindicación 1, se están omitiendo características que son esenciales para la composición biocida de la presente invención, como es que la reivindicación 1 define “más de una” sal de cobre (soportado por la descripción). De hecho, al corroborar las enseñanzas del documento

D1, dicho documento enseña resinas que comprenden solo un agente antimicrobiano. Por lo tanto es claro, que el documento D1, no enseña una composición biocida que incluya, más de una sal de cobre de manera específica, como lo define la reivindicación 1.

Finalmente, me permito mencionar que según el numeral 4 del presente memorial, el objeto de la nueva reivindicación 1 fue limitado al alcance de lo soportado en la descripción, y así, en función de estas nuevas enseñanzas, es claro que la Resina de espuma del documento D1, se diferencia, además de las características mencionadas previamente, en la proporción de la sal de cobre con respecto a la resina seleccionada, y el cual no se menciona ni enseña en el documento D1.

En consecuencia, **es claro que no sólo la composición biocida de las nuevas reivindicaciones difieren de las enseñanzas del documento D1, sino también que dicha anterioridad no hace mención alguna sobre la totalidad de las características técnicas estructurales de la composición de la invención, tal y como son reclamados en el nuevo pliego reivindicatorio.**

Aunado a lo anterior, el Señor Examinador establece que la reivindicación 8 (*y sus dependientes 9, 13, 15 a 18 y 23*) en estudio no cumple con el requisito de novedad en vista de las enseñanzas del documento **US2010144913 (D1)**, puesto que asegura que la materia reivindicada pierde novedad en vista de un proceso de producción de una resina antimicrobiana que según el examinador, menciona las mismas etapas (Pág. 1, Párr. [0010], [0011] y [0016]; Pág. 22, Párr. [0021] y [0022]; Pág. 3, Párr. [0040]), y por consiguiente, según el examinador, está incluido dentro del alcance del procedimiento de fabricación de la composición biocida de la presente solicitud.

Contrario a lo señalado por el examinador, el proceso enseñado en el documento D1, no puede ser considerado como antecedente valido para afectar la novedad del procedimiento de la reivindicación 8 actualmente presentada.

En primera instancia, tal como se demostró la resina de espuma del documento D1 no menciona explícita y específicamente una composición biocida que incluya más de una sal de cobre.

En conexión con lo anterior, al comparar las etapas del proceso del documento D1 y el proceso de la presente solicitud, la etapa c) que consiste en la mezcla de más de una sal de cobre, esa etapa no existe en el proceso del documento D1, porque solo se menciona un único agente antimicrobiano, que como se demostró es diferente al de la sales de cobre enseñadas en la presente solicitud.

En relación con lo anterior, es oportuno aclarar que contrario a la apreciación del examinador el documento D1 no menciona un catalizador de melanina- formaldehído tal como, ácido p-tolueno, entre otros, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

- Como se menciona en la descripción de la presente solicitud (Pág. 3 Línea 34 a Pág. 4 Líneas 3; Pág. 7 Líneas 10 a 14; Pág. 8 Líneas 1 a 7; Ejemplos), se emplea un catalizador adecuado a cada resina para la etapa de polimerización o gelación de la resina, por ejemplo, el catalizador es una solución del ácido p-tolueno sulfónico para la resina melamina-formaldehído.
- Al revisar en las enseñanzas del documento D1, se confirma que la anterior restricción del catalizador no se cumple ni menciona en D1, puesto que en los ejemplos no se observa una resina o su respectivo proceso de producción que incluya un catalizador como ácido p-tolueno sulfónico, al contrario, las resinas de espuma ejemplificadas en D1, solo hacen referencia al ácido fórmico, como un componente de co-formulación.
- Efectivamente, al corroborar lo anterior, el documento D1 menciona que dichas resinas pueden incluir adicionalmente un endurecedor seleccionado de una lista de ácidos, en los que se incluyen el ácido fórmico y ácido p-tolueno sulfónico, sin embargo, dicho componente tiene un propósito como componente de co-formulación, diferente al propósito enseñado en la presente invención, es decir, como catalizador para la polimerización de las resinas en el proceso de obtención de las composiciones biocidas de la presente solicitud.

En conexión con lo anterior, es oportuno aclarar que la apreciación del examinador al indicar que el documento D1 menciona las características de las reivindicaciones actualmente presentadas, es incorrecto toda vez que la reivindicación 18 está orientada a un Procedimiento de obtención de maderas recubiertas con papeles impregnados en composiciones biocida de resinas y la reivindicación 23 está orientada a un Procedimiento de fabricación de productos moldeados con acción biocida, los cuales son procedimientos que se diferencian en etapas y componentes, en relación al proceso de la reivindicación 8 actualmente presentada, por lo que dicha objeción de novedad no aplica tampoco para dichas reivindicaciones 18 y 23.

En consecuencia, **es claro que no sólo el proceso de las nuevas reivindicaciones difieren de las enseñanzas del documento D1, sino también que dicha anterioridad no hace mención alguna sobre la totalidad de las características técnicas estructurales del proceso de la invención, tal y como son reclamados en el nuevo pliego reivindicatorio.**

En este punto, me permito agregar que en el contexto de las patentes es claro que para que un documento afecte la novedad de una solicitud, éste debe revelar, de manera explícita y específica, todas y cada una de las características de la invención interactuando de la misma manera que lo hacen en la solicitud. De acuerdo con la Guía para el examen de patentes de invención y modelo de utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, el señor Examinador debe "*verificar (...) si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica, en cuyo caso se considera que no tiene novedad*".

En relación con lo anterior, es absolutamente evidente que **la composición biocida de la nueva reivindicación 1 y su procedimiento de obtención de la reivindicación 7, son totalmente novedosos** frente a las enseñanzas del documento D1, porque dicha anterioridad de ninguna manera divulga la misma composición biocida con exactamente los mismos componentes y las mismas cantidades, ni tampoco divulga un procedimiento de obtención con las mismas etapas y componentes, de acuerdo con la presente solicitud.

En vista de todas las anteriores consideraciones, atentamente me permito manifestar ante ese Despacho que la materia de las nuevas reivindicaciones presenta un inequívoco carácter novedoso frente a las enseñanzas del documento del estado de la técnica, cumpliendo por lo tanto a cabalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000.

8. Anexo al presente memorial, me permito presentar copia de las páginas **29 a 33** que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio, el cual está conformado por **23 reivindicaciones** y reemplaza al documento presentado actualmente ante ese Despacho.

9. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

10. Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C., Colombia.

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: notificacionesip@lloredacamacho.com
notificacionespatentes@lloredacamacho.com