

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8783

Ref. Expediente N° 15290876

Señor(a)
H.B. FULLER COMPANY
notificaciones@clarkemodet.com.co

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	x	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2014/037491				
Fecha de Presentación Internacional	9 de mayo de 2014				

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	N° 15-290876-00000-0000	07 de diciembre de 2015
Reivindicaciones:	N° 15-290876-00000-0000	07 de diciembre de 2015
	N° 15-290876-00003-0000	04 de marzo de 2016
Prioridad(es):	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 61/821,795 Fecha: 10 de mayo de 2013	

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Oficio N° 8783

Ref. Expediente N° 15290876

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por la solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. En el presente caso se estudiarán las reivindicaciones 1 a 10 del capítulo reivindicatorio (Radicado N°. 15-290876-00003-0000).

Título de la solicitud: “COMPOSICIÓN ADHESIVA FLUIDA A TEMPERATURA AMBIENTE DE RESISTENCIA MEJORADA Y ARTÍCULOS ELABORADOS CON ELLA”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar una composición adhesiva que pueda enviarse y distribuirse al cliente como un fluido a temperatura ambiente, colocarse en un tanque y bombearse como un fluido a temperatura ambiente, pero que cambie después la forma con al menos calentarla para volverse una mezcla fundida que puede usarse para unir dos sustratos entre si y, después, se enfríe a un material solido fundido (Radicado N°. 15-290876-00000-0000, Pág. 1, Líneas 15-20).

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición que incluye al menos una de una emulsión, una dispersión y una suspensión, que incluye, un portador liquido seleccionado del grupo que consiste en aceite, oligómeros de olefina, polibuteno, poliisopreno, y combinaciones de estos, y una partícula sólida que incluye un copolímero de etileno, en donde el copolímero de etileno tiene un índice de fusión probado por la norma ASTM D 1238(190°C/2.16kg) no mayor que aproximadamente 2 (Radicado N°. 15-290876-00000-0000, Pág. 1, Líneas 25-28; Pág. 2, Líneas 1-5).

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C09J 123/08, C09J 131/04, C08L 23/08.

4. De la solicitud de patente

Título

El término “COMPOSICIÓN ADHESIVA” es demasiado amplio, por lo que debería especificar los componentes principales de la composición en el título de la solicitud, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

- El grupo inventivo 1 no se encuentra debidamente soportado en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas hace referencia a las composiciones mencionadas en la tabla 1, lo cual no evidencia la acción de todas las composiciones reclamadas, sino que se hace una generalización de manera especulativa. Aunque se aclara que las marcas comerciales deben ser reemplazadas por los nombres de los compuestos.

Oficio N° 8783

Ref. Expediente N° 15290876

Se sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo a las composiciones que se encuentran debidamente soportadas en el capítulo descriptivo. Teniendo en cuenta la descripción en los ejemplos se encuentra:

Tabla 1. Ejemplos de las composiciones soportadas

Componentes	Soporte de los ejemplos presentados
Líquido	Aceite de frijol de soja
Partícula sólida	ATEVA 1820, ATEVA 1813, ATEVA 1806, ATEVA 1221

El solicitante debe definir específicamente la materia y el alcance de la invención a través de las características técnicas esenciales que se encuentren enteramente soportadas en la descripción.

- La reivindicación 1 no especifica la concentración de los componentes en la composición reclamada. Se le recuerda al solicitante que una composición debe ser definida en función de sus características técnicas esenciales, las cuales corresponden a sus ingredientes esenciales (en este caso, el nombre químico específico de cada uno de los compuestos utilizados en la preparación de la composición) y la proporción específica y delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos.
- La reivindicación 1 reclama una emulsión, una dispersión o una suspensión, y teniendo en cuenta la naturaleza química diferente de cada una de estas soluciones (una dispersión consiste en partículas sólidas finamente divididas en una fase líquida; una emulsión es un sistema heterogéneo que consiste en un líquido inmiscible dispersado en forma de gotas, en otro líquido; y una suspensión es una dispersión no coloidal de un sólido en un líquido, con un tamaño superior a 1 μm^1), se requiere especificar el tipo de solución de acuerdo a lo sustentado en la descripción.
- Las reivindicaciones 7, 8, reclaman un material sólido y una construcción para envasado, caracterizándose porque están formado a partir de la composición reivindicada, por lo que las tres reivindicaciones independientes poseen las mismas características esenciales. No obstante, esta no es la forma adecuada de reclamar un producto, este debe ser definido por su forma, dimensiones y disposición espacial. Se sugiere al solicitante modificar las reivindicaciones incluyendo las características antes mencionadas que se encuentren sustentadas en la descripción, o de lo contrario, eliminar estas reivindicaciones.
- Las reivindicaciones 5, 6 se refieren a la fluidez de la composición y a la viscosidad fundida, que son resultados a alcanzar y no definen a la composición, puesto que las reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por la solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a esos resultados. Se sugiere reemplazarlos por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de esos efectos.
- La reivindicación 10 reclama una construcción para envasado, caracterizado porque se almacena en un refrigerador. No obstante, esto no hace parte de las características técnicas esenciales de un producto. Se sugiere al solicitante modificar la reivindicación

1 The Chemistry and Physics of Coatings, Alastair Marrion, Royal Society of Chemistry, 2004, Pág. 202, Tabla 8.1

Oficio N° 8783

Ref. Expediente N° 15290876

incluyendo forma, dimensiones y disposición espacial del producto, que se encuentren enteramente sustentadas en la descripción.

- Las reivindicaciones 1, 8, no son concisas, ya que los términos o expresiones: *“aceite”, “oligómeros de olefina”, “sustrato”, “envase”, “bandeja”*

No especifican un compuesto específico por su nombre químico o fórmula, sino por la función o actividad que desempeñan, lo que origina un número indefinido de composiciones que no encuentran, en su totalidad, soporte en la descripción. Se sugiere definirlos por su nombre o estructura química.

- Las reivindicaciones 1, 2, 4, 6, no son concisas porque los términos o expresiones: *“al menos”, “no mayor”, “mayor que”, “aproximadamente”*, son imprecisos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por un término preciso o un rango concreto.

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción hace referencia a ATEVA 1820, PHC5296 (Pág. 19), que son marcas registradas y por tanto no definen al producto porque su composición puede cambiar con el paso del tiempo aunque conserve el mismo nombre. Se sugiere aclarar cuáles son las características de los productos en cuestión.

Se requiere a la solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

5. Unidad de invención (Art. 25 D 486)

El objeto de la presente invención corresponde una composición adhesiva y a una construcción para envasado, que contienen la composición adhesiva como concepto inventivo común que relaciona todas las modalidades de la invención. Sin embargo, después de una comparación con el estado de la técnica se encontró que dicha composición carece de novedad a la luz de las enseñanzas del documento D1 (Rev. 1; Pág. 13, Línea 30), por tal razón no se puede considerar como elemento unificador que relaciona las modalidades de la invención.

Además, teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior, esta oficina encuentra 2 grupos inventivos como consecuencia de que la composición y la construcción para envasado resolverían problemas técnicos diferentes.

Los grupos inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

Grupo Inventivo 1°: composición adhesiva (Reivindicaciones 1 a 7).

Grupo Inventivo 2°: construcción para envasado (Reivindicaciones 8 a 10).

Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, o limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

6. Determinación del Estado de la Técnica

Oficio N° 8783

Ref. Expediente N° 15290876

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 10 de mayo de 2013, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2009006901	"A PERMEABLE PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE"	15/Enero/2009

El documento D1² divulga una composición adhesiva que puede procesarse en caliente, sensible a la presión, que comprende un aceite de plastificación polar y un copolímero de polietileno polar (Resumen).

7. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Grupo Inventivo 1°

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en: *"Una composición que comprende:..."* (Radicado N°. 15-290876-00003-0000).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Una composición que comprende	Una composición adhesiva procesable, sensible a la presión, que puede procesarse en caliente, que comprende (Rev. 1)
al menos una de una emulsión, una dispersión y una suspensión que comprende, un líquido seleccionado de aceite , oligómeros de olefina, polibuteno, poliisopreno, y combinaciones de estos	preparado por dispersión (Pág. 13, Línea 30)
una partícula sólida que comprende un copolímero de etileno	un aceite de plastificación polar o una combinación de aceites de plastificación polares, con un contenido de más del 10% (p/p) (Rev. 1)
	un copolímero de polietileno, en que el contenido del copolímero de polietileno es 10-50% (p/p), tiene un índice de flujo de fusión por debajo de 2 g/10 min (190°C/21,1 N) (Rev. 1)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 3: La composición adhesiva, en la que el copolímero de polietileno polar es etileno vinil acetato (Rev. 5).
- Reivindicación 4: en una realización de la invención, el acetato de etileno y vinilo

2 URL: <https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2009006901A1&KC=A1&FT=D>

Oficio N° 8783

Ref. Expediente N° 15290876

tiene un contenido de al menos 40% (p/p) de acetato de vinilo preferiblemente con 40-80% (p/p) de acetato de vinilo (Pág. 7, líneas 11 a 12).

- Reivindicación 5: tiene un índice de flujo de fusión por debajo de 2 g/10 min (190°C/21,1 N) (Rev. 1).
- Reivindicación 6: la composición reivindicada corresponde en forma idéntica a la composición del estado de la técnica y si se midiera su viscosidad, con toda probabilidad tendría el mismo valor.
- Reivindicación 7: una construcción adhesiva en capas que comprende una capa de soporte y al menos una capa de una composición adhesiva sensible a la presión (Rev. 24)

Las reivindicaciones dependientes 3 – 7 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

8. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2009006901	1, 3 a 7	Novedad

En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación,

Oficio N° 8783

Ref. Expediente N° 15290876

notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: DIANA MILENA SÁNCHEZ LANCHEROS
Revisado: MAYRA ALEJANDRA QUINTERO VALBUENA
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ