

Unidad del arte: 1761

1. La presente solicitud, presentada el 16 de marzo de 2013 o después, está siendo examinada bajo el primer inventor para presentar las disposiciones de la AIA.

ACCIÓN DETALLADA

Reivindicaciones Rechazadas – Título 35 del Código de los Estados Unidos (United States Code; USC) § 112

2. La siguiente es una cita del primer párrafo del Título 35 del Código de los Estados Unidos sección 112 (a):

(a) EN GENERAL.- La especificación deberá contener una descripción escrita de la invención, y de la manera y proceso de hacerla y usarla, en términos tan completos, claros, concisos y exactos que permitan a cualquier persona experta en la materia a la que pertenece, o con la cual esté conectada más de cerca, el hacer y usar la misma, y deberá establecer el mejor modo contemplado por el inventor o el inventor conjunto de llevar a cabo la invención.

La siguiente es una cita del primer párrafo del Título 35 del Código de los Estados Unidos sección 112 antes de la ley de Inventos de América (America Invents Act; AIA):

La especificación deberá contener una descripción escrita de la invención, y de la manera y proceso de hacerla y usarla, en términos tan completos, claros, concisos y exactos que permitan a cualquier persona experta en la técnica a la cual pertenece, o con la cual conectada más de cerca, el hacer y usar la misma, y deberá establecer el mejor modo contemplado por el inventor para llevar a cabo su invención.

3. Las reivindicaciones 1-3 son rechazadas bajo el Título 35 del Código de los Estados Unidos sección 112 (a) o el Título 35 del Código de los Estados Unidos sección 112 (antes de la Ley de Inventos de América), primer párrafo, por no cumplir con el requisito de la descripción escrita. La (s) reivindicaciones contiene (n) materia que no fue descrita en la especificación en una forma que exprese razonablemente a un experto en la técnica relevante que el inventor o un inventor conjunto, o para los inventor (es) anteriores a la Ley de Inventos de América, en el momento en que la solicitud fue presentada, tenían posesión de la invención reivindicada. El examinador no encuentra la base en la descripción para las limitaciones recientemente agregadas de 1 - 4.99% de R-125; 91 - 95% de R-134a; o 2 - 4,99% de R-32.

Unidad del arte: 1761

Reivindicaciones Rechazadas – Título 35 del Código de los Estados Unidos § 103

4. El texto de las secciones del Título 35 del Código de los Estados Unidos no incluido en esta acción puede encontrarse en un Acción Oficial previa.

5. Las reivindicaciones 1 - 3 siguen siendo rechazadas bajo el Título 35 del Código de los Estados Unidos sección 103 como no patentables con base en el documento US 6.526.764 de Singh y otros por las razones ya registradas. El documento en referencia divulga hasta 10% de un agente solubilizante, que puede ser isobutano. El solicitante ha reclamado 0.5 - 5%. El documento en referencia divulga 5 - 45% de R-125, mientras que el solicitante ha reivindicado 1 - 4.99%. El documento en referencia divulga 10 - 90% de R-134a, mientras que el solicitante ha reivindicado 91 - 95%. El documento en referencia divulga 5 - 45% de difluorometano, mientras que el solicitante ha reivindicado 2 - 4,99% de R-32. Las diferencias entre 4,99% y 5%, así como las diferencias entre 90% y 91% son minúsculas, y se presume que son insignificantes a falta de evidencia en contrario. Existe un caso *prima facie* de obviedad en donde los intervalos reivindicados y los intervalos del arte previo no se solapan, pero están lo suficientemente cerca como para que un experto en la técnica hubiese esperado que tengan las mismas propiedades. *Tanium Metals Corp. of America contra Banner*, 778 F.2d 775, 227 USPQ 773 (Fed. Cir. 1985).

El solicitante puede refutar esta conclusión a través de pruebas presentadas oportunamente, siempre que el solicitante pueda demostrar que tiene las bases para las modificaciones.

Respuesta a los argumentos

6. Los argumentos del solicitante presentados el 26 de mayo de 2016 han sido considerados en su totalidad, pero no son persuasivos por las razones indicadas anteriormente. Si bien las limitaciones del solicitante, estrictamente hablando no se superponen a las del estado de la técnica, las diferencias son minúsculas y se consideran insignificantes a falta de prueba en contrario.

Unidad del arte: 1761

7. **ESTA ACCIÓN ES HECHO FINAL.** Al solicitante se le recuerda la política de extensión de tiempo según lo establecido en título 37 del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations; CFR) sección 1.136 (a).

Un período estatutario acordado para responder a esta acción final caducará TRES MESES a partir de la fecha de envío por correo de esta acción. En caso de que se presente una primera respuesta dentro de DOS MESES de la fecha de envío por correo de esta acción final y la acción consultiva no se envíe por correo hasta después del final del período estatutario acordado de TRES MESES, entonces el período estatutario acordado expirará en la fecha en que la acción consultiva sea enviada por correo y cualquier tarifa de extensión conforme al Título 37 del Código de Regulaciones Federales, sección 1.136 (a) se calculará a partir de la fecha de envío por correo de la acción consultiva. En ningún caso, sin embargo, el período estatutario de respuesta expirará más allá de SEIS MESES a partir de la fecha de envío por correo de esta acción final.

8. Cualquier consulta relacionada con esta comunicación o comunicaciones anteriores del examinador deben dirigirse al examinador, el Dr. John R. Hardee, cuyo número de teléfono es (571) 272-1318. Normalmente se puede contactar al examinador de lunes a viernes de 8:00 a 4:30. En caso de que el examinador no esté disponible, se puede comunicar con su supervisor, el Sr. Harold Pyon, en el número (571) 272-1498.

El número de teléfono del fax de la organización a la que se asigna esta solicitud o procedimiento es (571) 273-8100. Tenga en cuenta que los examinadores pueden no aceptar o ingresar modificaciones enviadas por fax.

La información sobre el estado de una solicitud puede obtenerse del Sistema de Recuperación de Información de solicitudes de Patente (Patent Application Information Retrieval; PAIR). Información del estado de las solicitudes publicadas se puede obtener ya sea de PAIR privado o de PAIR público.

Unidad del arte: 1761

La información de estado para solicitudes no publicadas está disponible solo a través de PAIR privado. Para obtener más información sobre el sistema PAIR, consulte el siguiente enlace <http://pair-direct.uspto.gov>. Si tiene alguna pregunta sobre el acceso al sistema PAIR privado, comuníquese con el Centro de Negocios Electrónico (Electronic Business Center EBC) en el número 866-217-9197 (línea gratuita).

/ John R. Hardee /

Examinador principal

6 de junio de 2016

Art Unit: 1761

1. The present application, filed on or after March 16, 2013, is being examined under the first inventor to file provisions of the AIA.

DETAILED ACTION

Claim Rejections - 35 USC § 112

2. The following is a quotation of the first paragraph of 35 U.S.C. 112(a):

(a) IN GENERAL.—The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.

The following is a quotation of the first paragraph of pre-AIA 35 U.S.C. 112:

The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.

3. Claims 1-3 are rejected under 35 U.S.C. 112(a) or 35 U.S.C. 112 (pre-AIA), first paragraph, as failing to comply with the written description requirement. The claim(s) contains subject matter which was not described in the specification in such a way as to reasonably convey to one skilled in the relevant art that the inventor or a joint inventor, or for pre-AIA the inventor(s), at the time the application was filed, had possession of the claimed invention. The examiner cannot find basis in the specification for the newly added limitations of 1-4.99% of R-125; 91-95% of R-134a; or 2-4.99% of R-32.

Claim Rejections - 35 USC § 103

4. The text of those sections of Title 35, U.S. Code not included in this action can be found in a prior Office action.
5. Claims 1-3 remain rejected under 35 U.S.C. 103 as being unpatentable over Singh et al., US 6,526,764 for the reasons of record. The reference discloses up to 10% of a solubilizing agent, which may be isobutane. Applicant has claimed 0.5-5%. The reference discloses 5-45% of R-125, while applicant has claimed 1-4.99%. The reference discloses 10-90% of R-134a, while applicant has claimed 91-95%. The reference discloses 5-45% of difluoromethane, while applicant has claimed 2-4.99% of R-32. The differences between 4.99% and 5%, as well as 90% and 91% are miniscule, and are presumed to be negligible in the absence of evidence to the contrary. A *prima facie* case of obviousness exists where the claimed ranges and prior art ranges do not overlap but are close enough that one skilled in the art would have expected them to have the same properties. *Titanium Metals Corp. of America v. Banner*, 778 F.2d 775, 227 USPQ 773 (Fed. Cir. 1985).

Applicant may rebut this conclusion via timely filed evidence, provided applicant can demonstrate that he has basis for the amendments.

Response to Arguments

6. Applicant's arguments filed May 26, 2016 have been fully considered but they are not persuasive for the reasons given above. While applicant's limitations, strictly

Art Unit: 1761

speaking, do not overlap those of the prior art, the differences are miniscule and are considered insignificant in the absence of evidence to the contrary.

7. **THIS ACTION IS MADE FINAL.** Applicant is reminded of the extension of time policy as set forth in 37 CFR 1.136(a).

A shortened statutory period for reply to this final action is set to expire THREE MONTHS from the mailing date of this action. In the event a first reply is filed within TWO MONTHS of the mailing date of this final action and the advisory action is not mailed until after the end of the THREE-MONTH shortened statutory period, then the shortened statutory period will expire on the date the advisory action is mailed, and any extension fee pursuant to 37 CFR 1.136(a) will be calculated from the mailing date of the advisory action. In no event, however, will the statutory period for reply expire later than SIX MONTHS from the mailing date of this final action.

8. Any inquiry concerning this communication or earlier communications from the examiner should be directed to the examiner, Dr. John R. Hardee, whose telephone number is (571) 272-1318. The examiner can normally be reached on Monday through Friday from 8:00 until 4:30. In the event that the examiner is not available, his supervisor, Mr. Harold Pyon, may be reached at (571) 272-1498.

The fax phone number for the organization where this application or proceeding is assigned is (571) 273-8100. Please note that examiners may not accept or enter faxed amendments.

Information regarding the status of an application may be obtained from the Patent Application Information Retrieval (PAIR) system. Status information for

Art Unit: 1761

published applications may be obtained from either Private PAIR or Public PAIR.

Status information for unpublished applications is available through Private PAIR only.

For more information about the PAIR system, see <http://pair-direct.uspto.gov>. Should you have questions on access to the Private PAIR system, contact the Electronic Business Center (EBC) at 866-217-9197 (toll-free).

/John R. Hardee/
Primary Examiner
June 6, 2016