

Doctora

Edna Marcela Ramírez Orozco

Directora de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-

E.

S.

D.

TOBOS ABOGADOS S.A.S.

Calle 151 No. 18A-34

Oficina 409 Bogotá D.C.

C.P. 110131166 - Colombia

NIT 900.367.556-3

Tel +57 1 526 0350

Tel +57 1 805 1166

Cel +57 320 334 0887

<http://www.tobos.com.co>

tobos@tobos.com.co

Referencia: Solicitud de patente de invención No. NC2018/0006616

Solicitante: SIKA TECHNOLOGY AG

Título de la invención: Composición adhesiva de cemento

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO CONTENIDO EN EL OFICIO No. 1156

ANDREA TOBOS MATEUS, mayor de edad y domiciliada en Bogotá D.C., identificada según aparece debajo de mi firma, como apoderada de la sociedad SIKA TECHNOLOGY AG, respetuosamente me dirijo a usted con el fin de dar respuesta al examen de fondo dentro del término legal.

En resumen, el resultado del referido Examen de Fondo indica que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos por la Ley.

Se solicita reconsideración de las objeciones y deficiencias señaladas con base en los siguientes argumentos y modificaciones:

1. DE LA SOLICITUD DE PATENTE

1.1. Reivindicaciones – Uso

1.1.1. La Examinadora señala que el uso de las reivindicaciones 12 y 13 no es patentable puesto que, a pesar de que en sus preámbulos reclaman *“un método”*, este se caracteriza únicamente por el uso de la composición procesable, ya que la etapa de *“aplicar”* corresponde a la forma de usar la composición.

Adicionalmente, la Examinadora señala que la reivindicación 15 no es patentable, por cuanto en su preámbulo reclama *“Un uso de una composición adhesiva de cemento...”*.

1.1.2. Para atender esta observación, la solicitante presenta un capítulo reivindicatorio modificado, en el cual ha fusionado las reivindicaciones 11, 12 y 13 en una sola reivindicación (nueva reivindicación 13), de manera que se especifican con mayor detalle las etapas del método para la aplicación de la composición procesable de la invención. Lo anterior se encuentra soportado en las páginas 12 (líneas 18 a 30) y 13 (líneas 16 a 24) de la descripción de la presente solicitud.

Adicionalmente, la solicitante ha retirado la reivindicación 15 del capítulo reivindicatorio modificado de la solicitud.

1.2. Reivindicaciones – Claridad

1.2.1. La Examinadora considera que las reivindicaciones 1, 6 y 7 no son claras, puesto que incluyen los enlaces “*comprende o consiste*”. El primero es de naturaleza abierta y el segundo es de naturaleza cerrada, por lo cual la Examinadora recomienda seleccionar el enlace de interés.

1.2.2. En respuesta a esta observación, la solicitante ha eliminado la expresión “*o consiste*” de las reivindicaciones 1, 6 y 7 (ahora reivindicaciones 7 y 8).

1.3. Reivindicaciones – Términos no limitativos

1.3.1. La Examinadora objeta las reivindicaciones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11, puesto que las expresiones “*en particular*”, “*preferentemente*”, “*opcionalmente*” y “*especialmente*” no son limitativas, pues hacen opcional la característica que preceden y no limitan el alcance de la reivindicación.

1.3.2. En respuesta a la objeción de la Examinadora, la solicitante ha retirado los términos objetados del capítulo reivindicatorio modificado.

Adicionalmente, la solicitante ha incluido reivindicaciones adicionales con el fin de reclamar las modalidades preferidas de la invención, en particular los éteres de celulosa preferidos para la composición, el rango de relación de agua con respecto al aglutinante y el contenido de aire en la composición (nuevas reivindicaciones 6, 9 y 10).

1.4. Reivindicaciones – Reivindicación 14

1.4.1. La Examinadora señala que la reivindicación 14 indica el uso que puede darse al producto reivindicado, lo cual no es aceptado por cuanto no corresponde a una característica técnica que defina la invención.

1.4.2. Para atender esta observación, la solicitante ha retirado la reivindicación 14 del capítulo reivindicatorio modificado de la solicitud.

1.5. Descripción – Claridad

1.5.1. La Examinadora señala que en la Tabla 1 del capítulo descriptivo de la solicitud no es clara, puesto que el componente de éter de celulosa “*hidroxietilcelulosa*” no se menciona como componente preferente en la solicitud.

1.5.2. Para responder a la observación de la Examinadora, la solicitante señala que el término “hidroxiletiletilcelulosa” corresponde a un error gramatical, puesto que el término correcto es “hidroxietilmetilcelulosa”. Este error ha sido corregido en el capítulo descriptivo modificado presentado junto con el presente memorial.

2. EXAMEN DE PATENTABILIDAD – NOVEDAD

2.1. La Examinadora informa que después de realizada la búsqueda de anterioridades en este caso, concluyó que la novedad de las reivindicaciones 1 a 11 se encuentra afectada por lo divulgado en el siguiente documento:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP2537818	“CEMENTITIOUS TILE ADHESIVES AND METHOD OF APPLYING THE SAME TO A TILE SUBSTRATE”	26/diciembre/2012

En cuanto a la reivindicación 1, la Examinadora considera que las características esenciales de la composición adhesiva de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Adicionalmente, la Examinadora señala que el documento D1 menciona que la preparación de la mezcla seca se lleva a cabo con cemento Portland, arena de sílice e hidroxietilmetilcelulosa (Página 7, párrafo [0046] y página 9, párrafo [0060], tabla 2, ejemplo 1).

Así mismo, D1 menciona que la relación en peso de agua:polvo al adicionar el agua a la mezcla seca es de 0,195 y la relación en peso de agua:cemento es de 0,55 (Página 9, párrafo [0060], tabla 2, ejemplo 1) y la cantidad que se adiciona de polímero redispersable a la mezcla seca es de 2% en peso (Página 9, párrafo [0060], tabla 2, ejemplo 1).

2.2. En cuanto a las reivindicaciones dependientes, la Examinadora señala que las reivindicaciones 2 a 9 no mencionan características que, junto con las características de la reivindicación 1, las hagan nuevas. Por lo tanto, no cumplen con el requisito de novedad.

2.3. Por otra parte, la Examinadora argumenta que el método de las reivindicaciones 10 y 11, el cual consiste en mezclar la composición con agua y posteriormente extraer el aire por compresión, ya había sido divulgado en D1 (párrafos [0060] y [0053]). En consecuencia, el método no es nuevo.

3. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA NOVEDAD DE LA INVENCION

3.1. La novedad es definida por el artículo 16 de la Decisión 486 así:

“Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. (...)”

El requisito de la novedad requiere que el invento reivindicado no haya sido revelado como tal a través de cualquier fuente en el estado de la técnica. Sin embargo, cada uno de los componentes aislados que compone la invención no tiene que ser nuevo, es más, la gran mayoría de las invenciones son producto de la utilización de elementos conocidos.

3.2. La presente solicitud reclama una composición procesable que comprende una composición adhesiva de cemento que comprende un aglutinante hidráulico, agregados, éter de celulosa y agua, que puede utilizarse en sistemas de embaldosar automáticos o en robots para embaldosar. En particular, la composición procesable puede ser bombeada con sistemas de bombeo de alta presión, con una tendencia significativamente reducida a la acumulación o los derrames (página 2, líneas 17 a 30).

El bajo contenido de aire de la composición procesable (entre 0 y 5%) permite que esta sea especialmente apropiada para su uso en sistemas de embaldosar automáticos (página 12, líneas 2 a 6).

3.3. En contraste, a pesar de que el documento D1 se refiere a adhesivos de cemento para baldosas (CTA) que comprenden cemento hidráulico inorgánico, éteres de celulosa y polvos poliméricos redispersables en agua (PRD), no se menciona o sugiere que estas composiciones puedan ser utilizados en sistemas de embaldosado automáticos ni tampoco se especifica el contenido de aire de las composiciones, por lo cual no es posible afirmar que puedan aplicarse con sistemas automáticos.

Tal y como me menciona en la presente solicitud, las composiciones adhesivas actuales contienen una cantidad significativa de aire dispersado (hasta 30 % del volumen) que es necesario para implicar una suavidad suficiente, de modo que sea posible la aplicación manual. Esto hace que las composiciones sean muy sensibles a la presión, por lo que cuando se aplica con una bomba de alta presión se producen grandes espacios de aire y provoca problemas de acumulación y derrames, lo que impide la dosificación y medida precisa (página 2, líneas 2 a 8).

Contrario a lo afirmado por la Examinadora, D1 no menciona o sugiere un proceso de remoción de aire de la composición a depresión. El párrafo [0053] de D1 se refiere al proceso de secado por pulverización para obtener el polvo polimérico redispersable en agua que comprende la composición adhesiva, lo cual no se relaciona con el proceso de remoción de aire a depresión, por ejemplo, con la ayuda de una bomba de vacío externa como el que se describe en la página 12, líneas 14 a 17, de la descripción de la presente solicitud.

Por lo tanto, el documento D1 no divulga una composición con un contenido de aire de 0–5%, ni una reducción del contenido de aire en la composición durante su producción, su uso en sistemas de embaldosado automático ni un bombeo de la misma mediante bombas de alta presión.

3.4. Adicionalmente, los polvos poliméricos redispersables en agua comprenden monómeros de estireno, butadieno, ácido itacónico y acrilonitrilo ([0021]), los cuales no se están presentes en el polímero redispersable que comprende la composición procesable de la presente solicitud.

Asimismo, D1 no divulga composiciones adhesivas que puedan contener además un desespumante o un retardante. En contraste, la presente solicitud reclama una composición procesable que comprende entre 0.05 – 2.0 % en peso de un desespumante seleccionado de desespumantes a base de silicio y/o desespumantes a base de glicol como, por ejemplo, polialquilenglicol, polisiloxano y/o un copolímero de etilenóxido/propilenóxido (página 7, líneas 2 a 6).

De igual forma, la presente solicitud menciona que pueden usarse retardantes para extender el tiempo de procesamiento de la composición adhesiva y/o para contrarrestar el efecto de aceleración de las altas temperaturas. En particular, el retardante se selecciona de carbohidratos, fosfatos, ácidos hidroxicarboxílicos y/o sales de estos y puede estar presente en la composición en una cantidad de 0.001 – 2 % en peso con respecto al peso total de la composición adhesiva (página 8, líneas 13 a 20).

3.5. Adicionalmente, la Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad de la SIC, menciona lo siguiente respecto al solapamiento de rangos:

“Si un rango reivindicado se solapa con un rango previamente divulgado, pero proporciona un efecto técnico nuevo, el documento previo no menciona un ejemplo específico dentro del intervalo de solapamiento y el extremo del rango conocido está excluido mediante un “disclaimer”, el rango se considera nuevo.”¹

Por lo tanto, a pesar de que algunos de los rangos de proporción en peso de los componentes de la composición divulgados en D1 se solapan con los rangos reclamados en la presente solicitud, esto no afecta la novedad de la invención, por cuanto la composición reclamada es adecuada para su aplicación mediante sistemas de embaldosado automáticos, con una tendencia significativamente reducida a la acumulación o los derrames y, además, los límites de los rangos reclamados tanto en la reivindicación 1, así como en sus reivindicaciones dependientes.

3.6. Sin embargo, con el fin de enfatizar las diferencias entre la composición de la presente solicitud y aquella divulgada en D1, la solicitante ha modificado el preámbulo de las reivindicaciones 1 a 10, con el fin de reclamar una composición procesable que comprende una composición adhesiva de cemento.

¹ Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la Propiedad Industrial, Dirección de Nuevas Creaciones. Año 2012. Página 191.

Asimismo, la solicitante ha incluido las características de la invención reclamadas en las reivindicaciones 8 y 9 en la reivindicación 1.

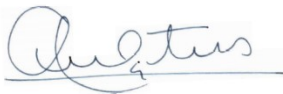
3.7. En consecuencia, teniendo en cuenta las modificaciones presentadas y que el documento D1 no divulga las características esenciales de la composición procesable que comprende una composición adhesiva de cemento reclamada en la solicitud, la reivindicación 1, así como sus reivindicaciones dependientes cumplen con el requisito de novedad.

4. Como respuesta a este requerimiento, la solicitante presenta el pago de un segundo examen de patentabilidad por medio de complemento de información.

5. Solicito de manera respetuosa se otorgue el privilegio de patente de invención a este nuevo invento, dado que cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486

Agradezco su amable colaboración.

Atentamente,



ANDREA TOBOS MATEUS

C.C. 52.223.325 de Bogotá

T.P. 148648

0611410CO_MemorialExamenFondo_080520