

Doctora

Edna Marcela Ramírez Orozco

Directora de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-

E.

S.

D.

TOBOS ABOGADOS S.A.S.

Carrera 7C No. 138-19

Oficina 901 Bogotá D.C.

Colombia

NIT 900.367.556-3

Tel +57 1 812 3335

Cel +57 315 790 1662

Fax +57 1 812 3335

www.tobos.com.co

tobos@tobos.com.co

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

Solicitante: SIKA TECHNOLOGY AG

Título: “Composición adhesiva de cemento”

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO NOTIFICADO CORREO ELECTRÓNICO OFICIO No. 10316

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

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:

1. DE LA SOLICITUD DE PATENTE

1.1. Reivindicaciones – Resultados a alcanzar

1.1.1. La Examinadora establece que la frase “*donde la composición procesable tiene un contenido de aire de 0–5%*” de la reivindicación 1 representa un resultado a alcanzar; es decir, el resultado de la disminución de presión en el proceso. Esta frase no es aceptable como una característica técnica esencial de producto. Asimismo, la Examinadora considera que la reivindicación 10 debe eliminarse por las mismas razones.

1.1.2. En respuesta a esta observación, la solicitante desea citar la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC, que menciona lo siguiente con respecto a los resultados a alcanzar:

“El resultado a alcanzar no es una característica técnica de la invención. Puede aparecer en la reivindicación, pero siempre acompañando las características técnicas que definen la invención”¹

1.1.3. Frente a lo anterior, la solicitante considera que tanto la reivindicación 1 como la 10, cumplen con los requisitos estipulados por la Guía de Exámenes, por cuanto el contenido de aire es una característica medible que puede ser controlada mediante las variables de la invención.

1.1.4. Aun en el escenario en que, el contenido de aire se considerara un resultado a alcanzar, la reivindicación 1 comprende otras características técnicas de la invención, por lo cual dicho resultado puede aparecer en la reivindicación. Dado que la reivindicación 10 depende de la reivindicación 1, se entiende que acompaña las mismas características y por lo tanto, también es aceptable de acuerdo a lo estipulado en la Guía.

1.1.5. La solicitante considera que el contenido de aire es de fundamental importancia para la presente invención, por lo cual se desea insistir en esta característica tal como aparece en el capítulo reivindicatorio, haciendo énfasis en que, de acuerdo con los lineamientos de las leyes de patentes en Colombia, dicha característica debe ser aceptada.

1.2. Reivindicaciones – Usos

1.2.1. La Examinadora sugiere eliminar la referencia a usos de la reivindicación 1, por cuanto esto le resta claridad al capítulo reivindicatorio.

1.2.2. La solicitante considera que la reivindicación 1 no reclama ningún uso, por cuanto la frase a la que hace referencia la Examinadora aparece únicamente con propósitos explicativos sobre la funcionalidad de la invención. Por tal motivo, se desea insistir en ella.

2. EXAMEN DE PATENTABILIDAD

2.1. La Examinadora informa que después de realizada la búsqueda de anterioridades en este caso, la novedad y el nivel inventivo del objeto de la solicitud se encuentran afectados por lo divulgado en los siguientes documentos:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D2	US20140345498	Self-leveling composition	27 de noviembre de 2014
D3	US7875113	Concrete compositions	25 de enero de 2011

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 2014. Página 79.

2.2. Novedad

2.2.1. La Examinadora realiza el siguiente análisis con respecto a la novedad de la reivindicación 1 frente al documento D2:

“(…) las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D2 (...) la composición adhesiva de D2 incluye, un material polimérico, tal como polímeros de vinilo y agentes antiespumantes, entre otros aditivos (todo el documento).

De esta forma, las reivindicaciones dependientes 2 a 9 no mencionan características que, junto con las características de la reivindicación 1, la hagan nueva. Por lo cual tampoco cumplen con el requisito de novedad.

De manera análoga, el método de obtención de la reivindicación 11, caracterizado por la mezcla de la composición adhesiva seca y agua, tampoco es nuevo, porque el documento 2, ya había dado conocer el proceso de mezcla entre la misma composición adhesiva seca y agua [0057]”.

2.2.2. Argumentos a favor de la Novedad

La novedad se define mediante el artículo 16 de la Decisión 486 de la siguiente manera:

“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. (...)”.

Adicionalmente, 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. De hecho, la gran mayoría de las invenciones son el resultado de la utilización de elementos conocidos siempre y cuando el resultado final sea novedoso.

La solicitante considera pertinente que la Examinadora tenga en cuenta las características divulgadas en las reivindicaciones dependientes, ya que estas también definen la invención técnicamente y es lo que diferencia la presente composición procesable del estado de la técnica.

Dicho lo anterior, la solicitante resalta que lo general del estado de la técnica no afecta lo específico de la solicitud. El documento D2 no menciona explícitamente sustituyentes del éter de celulosa, tales como

hidroximetilcelulosa, hidroxietilcelulosa, hidroxipropilmetilcelulosa, hidroxietilmetilcelulosa, carboximetilcelulosa o una combinación de los mismos (reivindicación 5). Del mismo modo, D2 no especifica los aglutinantes hidráulicos tales como cemento Portland, cemento de alúmina, cemento de sulfoaluminato, aglutinante ternario o una combinación de los mismos (Pág. 5, Descripción). Por último, el documento D2 no provee las características novedosas de los homopolímeros, tales como el éster vinílico o el ácido metacrílico (reivindicación 2).

Dado que la invención comprende características que no se encuentran divulgadas en el estado de la técnica, se puede afirmar que la solicitud cumple con el requisito de novedad.

2.3. Nivel Inventivo

2.3.1. En cuanto a la reivindicación 12 la Examinadora considera que:

“D2 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga un método para producir una composición procesable que comprende una etapa de la mezcla de una composición adhesiva de cemento que comprende: aglutinante hidráulico, cargas, un éter de celulosa con agua (ejemplos).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el método divulgado en D2 consiste en una etapa de extracción de aire.

No obstante, no se observa un efecto técnico asociado a la diferencia.

(...)

Sin embargo, el incluir una etapa de eliminación de aire por medio de de-presión o aplicación de vacío para eliminar burbujas o disminuir la cantidad de aire atrapado en una composición adhesiva, ya está divulgado en el documento 3 que se refiere a un método para obtener una composición adhesiva de concreto que comprende la mezcla de componentes que comprenden cemento hidráulico, cargas y otros aditivos con agua y una etapa adicional de aplicación de vacío para eliminar aire en la composición (reivindicación 23).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir una etapa de eliminación de aire mediante aplicación de vacío como en el documento 3 en el método de D2, para así llegar al objeto de la reivindicación 12. Por lo cual se considera obvia. De manera análoga, el método de la reivindicación 13 tampoco se considera inventivo”.

2.3.2. Argumentos a favor del nivel inventivo de la invención

El nivel inventivo de una solicitud se define en la Decisión 486 como:

“Artículo 18. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”

Precisamente, las enseñanzas contenidas en D2 y D3 no llevan de forma inmediata a la invención propuesta en las reivindicaciones de la presente solicitud por cuanto los documentos D2 y D3, a pesar de que se refieren a invenciones relacionadas con la invención, no proporcionan una solución al problema que se pretende resolver con la composición de la presente solicitud.

En primer lugar, se desea aclarar a la Examinadora que el simple hecho de extraer aire de la composición por medio de vacío, tal y como se divulga en el documento D3, sólo resuelve el problema de la sensibilidad a la presión en este tipo de composiciones adhesivas. Sin embargo, el resultado que se obtiene es un adhesivo muy duro con una alta viscosidad, lo cual dificulta que se pueda bombear correctamente.

En contraste, la presente invención tiene como objetivo proteger una composición tal y como se describe en la reivindicación 1, en cuyos porcentajes de cada constituyente forman una mezcla con un contenido de aire muy bajo (entre 1-2% de acuerdo con el ejemplo 2) en comparación a lo que se evidencia en el estado de la técnica (alrededor del 20%), y cuya viscosidad es lo suficientemente baja para ser bombeada eficientemente.

Teniendo en cuenta lo anterior, la reivindicación 12, así como sus reivindicaciones dependientes, cuentan con ventajas técnicas frente a las invenciones reclamadas en D2 y D3. Por lo tanto, se puede afirmar que la presente invención cumple con el requisito de nivel inventivo.

3. 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.

Atentamente,



ANDREA TOBOS MATEUS

C.C. 52.223.325 de Bogotá

T.P. 148648

0611410co_memorialexamendefondo_060121.docx