

P-11868

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **15-269.174**Solicitud de patente a nombre de **H.B. FULLER COMPANY**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad H.B. FULLER COMPANY, domiciliada en Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **607** notificado electrónicamente el 25 de enero 2021, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Modificación a las Reivindicaciones

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de nueve (9) reivindicaciones y reemplaza completamente el presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 No se incluye la antigua reivindicación 9.**1.2** Se modificó la antigua reivindicación 1 con el propósito de:

- Incluir la concentración del revestimiento de coextrusión en el adhesivo empacado. Dicha modificación se encuentra soportada en la página 38, líneas 10-11 de la solicitud PCT.
- Reemplazar el término "*limpio*" por "*puro*", el cual es la traducción más adecuada para el término en inglés "*neat*".

1.3 Se eliminaron los términos "*entre cerca*", "*cerca de*", "*de cerca*" y "*uno o más*"

de las reivindicaciones.

1.4 Se modificó la antigua reivindicación 10 con el fin de recitar:

"Un recipiente que contiene adhesivo, que comprende una pluralidad de formas individuales del adhesivo empacado sensible a la presión fundido por calor de la reivindicación 1, en donde el recipiente se selecciona de entre el grupo compuesto por una caja de cartón, una caja de plástico, y una bolsa de plástico; y en donde el adhesivo sensible a la presión fundido por calor tiene un número de penetración promedio (PZ), que es de entre 20 y 70".

1.5 Las reivindicaciones y sus dependencias han sido reenumeradas, en vista de las modificaciones mencionadas.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones planteadas por el examinador en su concepto técnico.

2. Pago de tasas

Considerando que el presente memorial se presenta junto con modificaciones a las reivindicaciones se adjunta recibo por concepto de pago de tasa de modificación a las reivindicaciones, según lo establecido en la **Resolución 59669 de 2020**.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que el solicitante podrá pedir máximo en dos oportunidades la realización de un nuevo estudio de patentabilidad (Artículo 10, numeral 1.2.2.5.1 ítem d) de la **Resolución 59669 de 2020**), se adjunta recibo por concepto de pago de nuevo examen de patentabilidad.

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene menor número de reivindicaciones que el anteriormente presentado, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

3. Claridad y concisión de las reivindicaciones

El solicitante manifiesta que mediante la presentación del nuevo capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

3.1 El examinador ha manifestado que “[l]as reivindicaciones 1 a 10 no son claras porque presentan términos generales tales como: “composición adhesiva sensible” (Reiv. 1 y 9), “presión fundida” (Reiv. 1, 9 y 10), “composición adhesiva” (Reiv. 2, 3, 4 y 9), “poliolefinas”, “copolímeros de poliolefina”, “interpolímeros de poliolefina/alfaoleofina” y “cauchos sintéticos” (Reiv. 2), “plastificadores” (Reiv. 4), “revestimiento” (Reiv 5 y 6), “adhesivo empacado” (Reiv. 7 y 8), “numero de penetración” (Reiv. 7, 9 y 10), “revestimiento de coextrusión” (Reiv. 9) . los cuales, aunque corresponden a términos conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades, de tal manera que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones”.

En dicho respecto, el solicitante señala respetuosamente que la legislación en Colombia establece que el lenguaje utilizado en una solicitud de patente debe ser el lenguaje común del campo técnico relacionado y su significado y alcance en las reivindicaciones, debe ser el que normalmente se da en el área técnica de la solicitud, siendo claro para la persona versada en la materia con su sola lectura, lo que cumple a cabalidad la presente solicitud. sí las cosas, las reivindicaciones de la presente solicitud son lo suficientemente claras y concisas precisando la materia reclamada, pues el uso de los términos “composición adhesiva sensible” (Reiv. 1 y 9), “presión fundida” (Reiv. 1, 9 y 10), “composición adhesiva” (Reiv. 2, 3, 4 y 9), “poliolefinas”, “copolímeros de poliolefina”, “interpolímeros de poliolefina/alfaoleofina” y “cauchos sintéticos” (Reiv. 2), “plastificadores” (Reiv. 4), “revestimiento” (Reiv 5 y 6), “adhesivo empacado” (Reiv. 7 y 8), “numero de penetración” (Reiv. 7, 9 y 10), “revestimiento de coextrusión” (Reiv. 9), a la luz del capítulo descriptivo resultan completamente reconocibles por cualquier persona medianamente versada en la materia.

Además, tal como se establece en el Artículo 51, Capítulo V del Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, “El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones.

La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas", por lo que el experto en la técnica al momento de reproducir la invención no sólo puede, sino que también **debe recurrir** a la memoria descriptiva y dibujos para interpretar en caso que sea necesario, la materia reclamada.

En conclusión, una persona medianamente versada en la materia puede entender perfectamente el alcance y los límites de la protección solicitada, entendiendo qué elementos estructurales deben usarse para reproducir el invento y cuáles elementos están cobijados por las reivindicaciones y cuáles no.

Es más, a lo largo del capítulo descriptivo, dichos términos tienen los significados asociados explícitamente aquí, con el ánimo de establecer el alcance de ciertos términos y delimitar la interpretación de las características reclamadas en el presente invento. Por ejemplo, la descripción claramente divulga que:

"Para el propósito de la presente invención, el término "fusión en caliente" o "composición de fusión en caliente" se refiere a un producto libre de solvente que es más o menos sólido a temperatura ambiente, por ejemplo, a una temperatura entre aproximadamente 20°C y aproximadamente 25°C. Cuando se calienta la fusión en caliente llega a ser pegajosa y de preferencia líquida (fundida) y se puede aplicar, por ejemplo a un substrato para proporcionar una superficie de adhesivo.

La composición de adhesivo de fusión en caliente (a) de la presente invención es una composición de "adhesivo sensible a la presión" de fusión en caliente . El término "adhesivo sensible a la presión" significa un adhesivo que es agresivo y permanentemente pegajoso a temperatura ambiente y se adhiere firmemente a una variedad de superficies distintas en el simple contacto sin la necesidad de más presión con un dedo o con la mano, es decir, una composición de adhesivo de fusión en caliente que retiene la pegajosidad superficial a través del tiempo, incluyendo cuando se enfría".

Adicionalmente, es importante recordar que un inventor está en su derecho de reclamar protección **para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se guarde unidad de invención**. Así las cosas, respetuosamente se considera

errada la objeción que el examinador presenta en relación con los términos objetados, pues estos indican claramente y de manera directa qué tipo de característica estructural debe estar incluida en la invención reclamada.

Esto es, dentro del concepto inventivo desarrollado se contemplan modalidades sin apartarse del espíritu y alcance de la materia reivindicada. De nuevo, una persona versada en la materia puede entender perfectamente el alcance y los límites de la protección solicitada con base en la información divulgada en el capítulo descriptivo. Por lo demás, vale la pena anotar que el uso de estos términos y otros análogos que indican la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades, es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes, ya que como el Examinador debe saberlo, una patente de invención no se limita a una única modalidad, sino que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención) ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención. Por lo tanto, respetuosamente se insiste que los términos objetados son perfectamente entendibles por cualquier persona medianamente versada en la materia, de tal manera que a la luz del capítulo descriptivo es perfectamente claro el alcance y los límites de la protección solicitada, entendiendo cuáles materializaciones están cobijadas por las reivindicaciones y cuáles no.

Asimismo, se informa a esta Superintendencia que los términos objetados por el examinador no llevarían a que un experto con nivel medio en la materia se vea confundido sobre el alcance de la invención definida en las reivindicaciones, sino que por el contrario dicho experto podría saber qué desea proteger el solicitante, hecho que se puede demostrar gracias al examen de patentabilidad detallado realizado por el examinador en su concepto técnico (puntos 5 y 6 del Oficio No. 607), ya que si lo que aduce el examinador fuese cierto con respecto a que el uso de dichos términos *"abarcen una extensa gama de posibilidades, de tal manera que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones"*, entonces el examinador no hubiera estado en capacidad de realizar un análisis detallado del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, ni tampoco hubiese podido llegar a la conclusión de la supuesta falta de nivel inventivo de la invención.

Dado lo anterior, los términos objetados por el examinador se mantienen, ya que los mismos **no afectan** la claridad de la invención y el experto con nivel medio

en la materia puede entender lo que se desea proteger y el alcance de dicha protección, tal como se indicó previamente.

3.2 En relación con los términos considerados como imprecisos *“baja densidad”, “bajo peso molecular” (Reiv.3), “de menos” y “del peso total” (Reiv.4)*, el solicitante respetuosamente manifiesta lo siguiente:

- Los términos *“baja densidad”, “bajo peso molecular” y “del peso total”* son completamente entendidos por un experto en la materia en vista de sus conocimientos estándar y con base en la descripción de esta solicitud. Además, es de tener en cuenta que estos términos no pueden ser analizados de forma independiente sino que forman parte de expresiones que corresponden a características técnicas de la invención.
- La expresión *“menos de 20% en peso”* significa claramente un contenido de plastificante entre 0% en peso y menos de 20% en peso.

3.3 El Examinador ha considerado que la expresión *“composición adhesiva sensible a la presión fundida por calor”* divulga una ventaja técnica de la invención. En respuesta a ello, el solicitante respetuosamente manifiesta su completo desacuerdo y expresa que contrario a la opinión del Examinador dicha expresión no corresponde a una ventaja técnica y una persona versada en la técnica entiende que:

“Para el propósito de la presente invención, el término “fusión en caliente” o “composición de fusión en caliente” se refiere a un producto libre de solvente que es más o menos sólido a temperatura ambiente, por ejemplo, a una temperatura entre aproximadamente 20°C y aproximadamente 25°C. Cuando se calienta la fusión en caliente llega a ser pegajosa y de preferencia líquida (fundida) y se puede aplicar, por ejemplo a un substrato para proporcionar una superficie de adhesivo.”

La composición de adhesivo de fusión en caliente (a) de la presente invención es una composición de “adhesivo sensible a la presión” de fusión en caliente . El término “adhesivo sensible a la presión” significa un adhesivo que es agresiva y permanentemente pegajoso a temperatura ambiente y se adhiere firmemente a una variedad de superficies distintas en el simple contacto sin la necesidad de más presión con un dedo o con la mano, es decir, una composición de adhesivo de fusión en caliente que

retiene la pegajosidad superficial a través del tiempo, incluyendo cuando se enfría”.

Tal como se divulga en la descripción de la presente invención. De esta manera, se solicita que la objeción en cuestión sea retirada.

3.4 El Examinador ha indicado que al no especificar cada componente con su concentración dentro de la composición, los parámetros de índice de flujo de fusión, densidad a temperatura ambiente y número de penetración promedio no están debidamente soportados, por lo que no pueden considerarse como tales. Ante ello, el solicitante respetuosamente expresa que de ser cierto lo que argumenta el Examinador, dichos parámetros no se habrían tenido en cuenta durante el examen de patentabilidad de la invención, que según el concepto del examinador, estos parámetros corresponden a diferencias entre la presente solicitud y el estado del arte.

3.5 El Examinador ha señalado que “[e]l capítulo reivindicatorio no es conciso porque contiene un excesivo número de reivindicaciones independientes, lo cual hace difícil definir cuál es el objeto que se busca proteger”. En dicho respecto, es de informar que en el nuevo capítulo reivindicatorio, la antigua reivindicación 9 no se incluye y la antigua reivindicación 10 se ha modificado a fin de hacerla dependiente de la reivindicación 1. Por lo tanto, la objeción en cuestión ha sido subsanada.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye nueve (9) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

4. Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de nivel inventivo de las antiguas reivindicaciones 1 a 10 en relación con los documentos US2006093764 (D1) y US6180229 (D2).

En este sentido, me permito señalar que el artículo 18 de la Decisión 486 establece que “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”.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Considerando la anterior definición, es deseo del solicitante manifestar que la invención reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio es inventiva en relación con el estado de la técnica citado, por las siguientes razones:

En primer lugar es de resaltar que, una ventaja clave de la presente invención es que el revestimiento es un polímero **puro** ("neat" en inglés):

"El término "puro" de acuerdo con la presente invención, que se refiere a polímeros puros, abarca exclusivamente un tipo de polímero, que no contiene cualquiera de los polímeros adicionales, además de los polímeros establecidos De esta manera, cualquier de las mezclas de polímeros con copolímeros o aditivos adicionales se excluyen de la definición de polímeros "puros", de acuerdo con la presente invención". (Página 27 de la solicitud PCT).

Esta es una ventaja, ya que no es necesario mezclar el revestimiento por separado antes del revestimiento de las formas individuales.

Adicionalmente, aunque "[s]e conocen algunos revestimientos de coextrusión combinados Los revestimientos de coextrusión combinados típicamente son coextruidos con la composición de adhesivo y típicamente consisten de varios componentes, que en su combinación proporcionan las propiedades anti-bloqueantes y anti-pegajosificante del adhesivo sensible a la presión de fusión por calor . Los problemas con la migración de los ingredientes de los revestimientos de coextrusión combinados ocurre a un menor grado en comparación al material de recubrimiento en polvo, pero la migración de los componentes a partir del revestimiento de coextrusión combinado en la composición de adhesivo sensible a la presión de fusión por calor continúa presentando un problema mayor para los revestimientos de coextrusión combinados, especialmente durante el almacenamiento a largo plazo" (Páginas 25-26 de la solicitud PCT).

La película polimérica del documento US2006093764 (D1) **no es** un polímero puro, es un recubrimiento compuesto como se describió anteriormente. La película polimérica

comprende una composición que tiene al menos un 25% en peso de un material de cera. Además, no es claro cómo se relaciona el documento US6180229 (D2) con la presente invención, ya que no enseña un adhesivo en formas individuales.

Dado lo anterior, es claro que la presente invención no resulta obvia a partir de los documentos citados.

Así, es posible afirmar que el adhesivo empacado sensible a la presión fundido por calor reclamado en la presente solicitud implican novedad y un avance inventivo sobre el campo técnico de la invención, que no habría resultado de ninguna manera obvio para la persona del oficio normalmente versada en la materia, por lo que cumplen con el requisito de nivel inventivo, según el artículo 18 de la Decisión 486.

5. Conclusión

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse que:

- i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada en la descripción, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486; y
- ii) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D1 y D2, cumpliendo así con los requerimientos de los Artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir **otro examen de fondo** con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo- y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que señala que: *"habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos"*, (el subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

6. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por nueve (9) reivindicaciones.
- Comprobante de pago correspondiente a tasa por modificación a la solicitud.
- Comprobante de pago correspondiente a nuevo examen de patentabilidad.

Señora Directora,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES

1. Un adhesivo empacado sensible a la presión fundido por calor que comprende:
 - (a) una composición adhesiva sensible a la presión fundida por calor;
 - (b) de 0,1% en peso a 5% en peso basado en el peso total del adhesivo empacado sensible a la presión fundido por calor de un revestimiento de coextrusión compuesto por polietileno de baja densidad puro, polipropileno puro o etileno-acetato de vinilo puro que tiene un índice de flujo de fusión de entre 20 g/10 min y 300 g/10 min.
2. El adhesivo empacado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la composición adhesiva (a) comprende un polímero base seleccionado de entre el grupo compuesto por poliolefinas, copolímeros de poliolefina, interpolímeros de poliolefina/alfa-olefina y cauchos sintéticos.
3. El adhesivo empacado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la composición adhesiva (a) comprende un polímero de polipropileno de bajo peso molecular sintetizado con metaloceno.
4. El adhesivo empacado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la composición adhesiva (a) además comprende un plastificador en una cantidad de menos de 20% en peso, del peso total del adhesivo empacado.
5. El adhesivo empacado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el índice de flujo de fusión del revestimiento (b) es de entre 50 g/10 min y 180 g/10 min.
6. El adhesivo empacado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el revestimiento (b) tiene una densidad a temperatura ambiente de entre 0,90 g/cm³ y 0,93 g/cm³.
7. El adhesivo empacado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el adhesivo empacado tiene un número de penetración promedio (PZ), el cual es entre 20 y 70.

8. El adhesivo empacado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el adhesivo empacado comprende una forma seleccionada de entre un grupo compuesto por un cojincillo, un glóbulo y una cuerda coextruida.
9. Un recipiente que contiene adhesivo, que comprende una pluralidad de formas individuales del adhesivo empacado sensible a la presión fundido por calor de la reivindicación 1, en donde el recipiente se selecciona de entre el grupo compuesto por una caja de cartón, una caja de plástico, y una bolsa de plástico; y en donde el adhesivo sensible a la presión fundido por calor tiene un número de penetración promedio (PZ), que es de entre 20 y 70.



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: 15269174
Recibo: 21-25032
Fecha: 09/03/2021

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO
CC: 66.783.790
Pago PSE No: 510716
CUS: 918454681

Patente PCT
ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESIÓN FUNDIDO POR CALOR EMPACADO

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-03	Modificaciones / Correcciones al registro Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 171,500	\$ 171,500
2	50005-01-01	Solicitud examen de patentabilidad Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 1,160,500	\$ 1,160,500
TOTAL					\$ 1,332,000