

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI. - **OMYA INTERNATIONAL AG.-** Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para **"TABLEROS DECORADOS A BASE DE MADERA REVESTIDOS EN LÍNEA Y PROCEDIMIENTO PARA SU FABRICACIÓN"**- Clase **B27N 3/06** -Expediente número **NC2019/0010296**.

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en línea del 9 de julio de 2021.

2. Con el fin de responder las objeciones expuestas por el Señor Examinador en su Concepto Técnico correspondiente al Oficio No. **10594**, en relación con el Título de la Invención, la Claridad del Capítulo Reivindicatorio, y la Novedad de la presente Solicitud, me permito dirigir su atención a las siguientes modificaciones y argumentos por medio de los cuales no sólo se superan completamente dichas objeciones sino que además se establece de manera incontrovertible la patentabilidad de la solicitud en estudio.

3. **TÍTULO DE LA SOLICITUD.**

En primer lugar y en conexión con el título de la solicitud, el Señor Examinador menciona que el mismo no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las reivindicaciones, ya que el capítulo reivindicatorio también reclama un proceso para fabricar y decorar un tablero de madera. Frente a esto, el señor Examinador sugiere modificar el título para incluir las características esenciales de la materia reclamada, incluyendo el proceso relacionado.

Tomando en consideración esta objeción y la sugerencia hecha por el Señor Examinador, me permito manifestar que es deseo del solicitante modificar el título de la solicitud. De esta forma, el nuevo título se lee como sigue:

**"TABLEROS DECORADOS A BASE DE MADERA REVESTIDOS EN LÍNEA Y
PROCEDIMIENTO PARA SU FABRICACIÓN"**

Sobre este particular, me permito resaltar que este nuevo título refleja de manera clara el objeto de la invención, resaltando las características técnicas esenciales del proceso para la fabricación de un tablero decorativo a base de madera y del producto obtenido. Por consiguiente, el nuevo título acata completamente las sugerencias presentadas por el Señor Examinador a este respecto y es totalmente válido.

4. **MODIFICACIÓN DEL CAPÍTULO REIVINDICATORIO.**

En segundo lugar, me permito indicar que es deseo del solicitante presentar un **capítulo reivindicatorio modificado**, que reemplaza el actualmente presentado, con el fin de superar las objeciones planteadas por el señor Examinador en su concepto técnico.

En conexión con el mencionado **capítulo reivindicatorio modificado**, me permito resaltar que éste no constituye de ninguna manera una ampliación al alcance de la solicitud, tal como fue originalmente presentada, toda vez que define el novedoso proceso para la fabricación de un tablero decorativo a base de madera y el tablero decorativo revestido en línea, los cuales son el objeto de la presente invención de acuerdo con las enseñanzas de la descripción. Dichas modificaciones se exponen a continuación:

- **Nueva Reivindicación 1:** corresponde a la reivindicación 1 actualmente presentada, en donde se ha remplazado el conector "y/o" por la palabra "o" con el fin de limitar el alcance de la materia reclamada. Asimismo, se eliminó la opción "*por impresión de huecograbado*" de los métodos por los cuales se aplica el acabado decorativo sobre el primer lateral o el lateral reverso del tablero según la etapa g).
- **Nueva Reivindicación 2:** corresponde a la reivindicación 2 actualmente presentada, en donde se ha remplazado el conector "y/o" por la palabra "o" y se ha eliminado la expresión "*preferentemente*" con el fin de limitar el alcance de la materia reclamada.
- **Nueva Reivindicación 3:** tiene como base las características técnicas de las reivindicaciones 4 y 5 actualmente presentadas. En esta nueva reivindicación, se ha remplazado el conector "y/o" por la palabra "o" y se han eliminado las expresiones "*preferentemente*", "*más preferentemente*", y "*con mayor preferencia*" para limitar el alcance de la materia reclamada.
- **Nueva Reivindicaciones 4 y 5:** corresponden a nuevas reivindicaciones que definen características preferidas de los materiales de relleno en partículas inorgánico. Dichas nuevas reivindicaciones encuentran pleno sustento en las características técnicas de la reivindicación 4 actualmente presentada.
- **Nueva Reivindicación 6:** corresponde a la reivindicación 6 actualmente presentada.

- **Nueva Reivindicación 7:** corresponde a la reivindicación 7 actualmente presentada, en donde se ha corregido un error tipográfico en el rango de peso del aglutinante y se han eliminado las expresiones "*preferentemente*", "*más preferentemente*", y "*con mayor preferencia*" para limitar el alcance de la materia reclamada.
- **Nueva Reivindicación 8:** corresponde a la reivindicación 9 actualmente presentada, en donde se ha remplazado el conector "y/o" por la palabra "o" y se han eliminado las expresiones "*preferentemente*" y "*más preferentemente*" para limitar el alcance de la materia reclamada.
- **Nueva Reivindicación 9:** tiene como base las características técnicas de las reivindicaciones 10 y 11 actualmente presentadas. En esta nueva reivindicación, se ha remplazado el conector "y/o" por la palabra "o" con el fin de limitar el alcance de la materia reclamada.
- **Nuevas Reivindicaciones 10 y 11:** corresponden a las reivindicaciones 12 y 13 actualmente presentadas, en donde se han eliminado las expresiones "*preferentemente*" y "*más preferentemente*" para limitar el alcance de la materia reclamada.
- **Nueva Reivindicación 12:** corresponde a la reivindicación 14 actualmente presentada.
- **Nuevas Reivindicaciones 13 y 14:** corresponden a las reivindicaciones 12 y 13 actualmente presentadas, en donde se ha remplazado el conector "y/o" por la palabra "o" y se ha eliminado la expresión "*preferentemente*" con el fin de limitar el alcance de la materia reclamada.
- **Nueva Reivindicación 15:** tiene como base las características técnicas de las reivindicaciones 17 y 18 actualmente presentadas. En esta nueva reivindicación, se ha remplazado el conector "y/o" por la palabra "o" con el fin de limitar el alcance de la materia reclamada.
- **Nueva Reivindicación 16:** corresponde a la reivindicación 19 actualmente presentada.
- **Nueva Reivindicación 17:** tiene como base las características técnicas de las reivindicaciones 23 y 24 actualmente presentadas. En esta nueva reivindicación, se ha remplazado el conector "y/o" por la palabra "o" y se han eliminado las expresiones "*preferentemente*", "*más preferentemente*", y "*con mayor preferencia*" para limitar el alcance de la materia reclamada.

- **Nueva Reivindicación 18:** corresponde a la reivindicación 25 actualmente presentada, en se han eliminado las expresiones "*por lo menos un*", "*preferentemente*", y "*con mayor preferencia*" para limitar el alcance de la materia reclamada.
- **Nueva Reivindicación 19:** corresponde a la reivindicación 26 actualmente presentada, en donde se ha incluido las características técnicas de la reivindicación 27 actualmente presentada, y se ha eliminado la expresión "*preferentemente*" con el fin de limitar el alcance de la materia reclamada.

De acuerdo a lo anterior, me permito señalar que la reivindicaciones **3, 8, 20 a 22, y 27 a 29** del Capítulo Reivindicatorio actualmente presentado fueron **eliminadas** del documento modificado. Asimismo, me permito aclarar que el orden de enumeración y dependencia de las nuevas reivindicaciones se ha reajustado de conformidad con las modificaciones previamente descritas.

De esta forma, **el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por 19 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera más clara y concisa a las características técnicas esenciales del proceso para la fabricación de un tablero decorativo a base de madera y el tablero decorativo revestido en línea que son objeto de la presente solicitud, y que cuenta con pleno sustento en las enseñanzas de la descripción.

5. **CLARIDAD Y SUSTENTO DEL CAPÍTULO REIVINDICATORIO.**

Con respecto a la claridad y sustento del capítulo reivindicatorio, el Señor Examinador afirma lo siguiente:

- "*Las expresiones: "preferentemente" (Reiv.4, 7, 9, 13, 15, 23 a 27), "más preferentemente" (Reiv.5, 9, 12 y 24) y "con mayor preferencia" (Reiv.5, 7, 24 y 25) precediendo una característica no son limitativas, porque hacen opcional la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente*".

Siguiendo la sugerencia del señor Examinador y con el propósito de facilitar el trámite de la solicitud, se han eliminado las expresiones "*preferentemente*", "*más preferentemente*", y "*con mayor preferencia*" del pliego reivindicatorio. Asimismo, se ha introducido algunas de dichas características técnicas preferidas en nueva reivindicaciones dependientes.

Con todo lo anterior, se considera que se da respuesta a las observaciones del señor Examinador, y por lo tanto, se supera cualquier objeción técnica al respecto.

- *"Los conectores "o" e "y/o" en las siguientes frases: (...) hacen opcionales las características no limitando el alcance de las reivindicaciones. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente".*

De igual manera, me permito resaltar que, tal y como se expuso en el numeral 4 del presente memorial, el conector "y/o" fue reemplazado por la palabra "o" con el fin de darle claridad y limitación a la opción de cada características técnica asociada a dicho término. Por lo tanto, se considera que la objeción del señor Examinador a este respecto queda completamente superada.

- *"Aunque las reivindicaciones 28 y 29 no fueron pagadas y por ende no se estudiaron, se indica que las mismas se refieren al uso que puede darse al producto reivindicado, lo cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere eliminarlas del pliego reivindicatorio".*

En conexión con tal observación, efectivamente el pago de las reivindicaciones adicionales para esta solicitud no incluía las reivindicaciones 28 y 29 originalmente presentadas, pues se refieren a materia no patentable. Siguiendo las sugerencias del Señor Examinador, dichas reivindicaciones han sido eliminadas del nuevo capítulo reivindicatorio.

- *"En la reivindicación 7 se indica que "el por lo menos un aglutinante, en una cantidad de 2 a 40% en peso, preferentemente 2 a 30, con mayor preferencia 2 a 20% en peso" pero no es claro si el rango 2 a 30 también se refiere a un porcentaje. Se recomienda revisar y aclarar las unidades de dicho rango".*

Al respecto, me permito manifestar que la anterior observación corresponde a un error tipográfico en la traducción de las reivindicaciones al momento de ser presentadas. Así las cosas, el rango 2 a 30 también se refiere a una opción de porcentaje de la cantidad del aglutinante que comprende la composición de revestimiento seca o líquida de la etapa b). Dicha corrección encuentra pleno sustento en las enseñanzas de la descripción originalmente presentada y en la solicitud internacional No. PCT/EP2018&058657.

Por todo lo anterior, se considera que la objeción del Señor Examinador a este respecto queda completamente superada.

- *"Se recomienda definir brevemente las variables "L*", "a*" y "b*" (Reiv. 20 y 22) para darle claridad al pliego reivindicatorio". Adicionalmente, "Las reivindicaciones 20 y 22 se refieren únicamente a un valor de brillo, amarillez, parámetros L, a* y b* según la norma DIN EN ISO 11664-4: 2012, los cuales son un resultado a alcanzar y no definen al producto, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.*

Se sugiere reemplazar por las características esenciales que contribuyen a la obtención de ese efecto”.

Finalmente y frente a tales observaciones, y con el único propósito de facilitar el trámite y evaluación de la presente solicitud, me permito resaltar que, tal y como se expuso en el numeral 4 del presente memorial, cualquier expresión categorizada como un “*resultado a alcanzar*” ha sido eliminada del pliego reivindicatorio. Por lo tanto, se considera que la objeción del señor Examinador a este respecto queda completamente superada.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, me permito resaltar que el nuevo capítulo reivindicatorio es totalmente claro y conciso al reclamar el particular y novedoso proceso para la fabricación de un tablero decorativo a base de madera y el tablero decorativo revestido en línea, dado que se define la invención a través de sus características técnicas esenciales estructurales y/o funcionales adicionales. En este sentido, dicho capítulo modificado supera completamente las objeciones de claridad presentadas por el Señor Examinador y, por ende, cumple a cabalidad con lo estipulado por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

6. **NOVEDAD.**

Finalmente, el Señor Examinador asegura que las reivindicaciones 1 y 16 actualmente presentadas (*y sus dependientes*) en estudio no cumplen con el requisito de novedad en vista de las enseñanzas del documento **NC2018/0007839 (D1)**.

Particularmente, el Señor Examinador asegura que las características técnicas esenciales del proceso de la reivindicación 1 (*nueva reivindicación 1*) del capítulo actualmente presentado y las características del tablero decorativo a base de madera de la reivindicación 16 (*nueva reivindicación 14*) habían sido divulgadas –*en su totalidad*– previamente por el documento D1. Por lo tanto, el señor Examinador concluye que tales invenciones reclamadas en el capítulo reivindicatorio actualmente presentado ya eran conocidas en el estado de la técnica anterior.

Adicionalmente, el señor Examinador asegura que las reivindicaciones dependientes no mencionan alguna característica que hagan nuevo el proceso de fabricación o el tablero decorativo de la invención. Por lo tanto, dichas reivindicaciones también son afectadas con relación al requisito de novedad.

Sin embargo, frente a tales objeciones, **muy amablemente me permito señalar que las enseñanzas del documento D1 de ninguna manera anticipan el proceso de fabricación o el mismo tablero decorativo a base de madera, con exactamente todas y cada una de las definiciones de sus, etapas, partes y/o elementos**

particulares, y por lo tanto, no revelan en su totalidad las características técnicas estructurales de los mismos, tal y como se reclaman en el capítulo reivindicatorio modificado que se presenta junto con este memorial.

Así las cosas, el documento D1 efectivamente se dirige a un proceso para fabricar un tablero de madera mediante el uso de una composición de recubrimiento líquida con al menos un material de relleno en partículas y al menos un ligante para recubrimiento en línea de tableros de madera. Tras la atenta lectura de sus enseñanzas, se encuentra que el único pasaje de texto posiblemente relevante en D1 (*que también es citado por el Señor Examinador en su análisis de novedad*), se puede encontrar en la página 34, líneas 3 a 6 de la descripción D1, el cual dice lo siguiente:

No obstante, en una modalidad, el tablero de madera final se somete a una etapa posterior al procesamiento, como lijado o alguna otra actividad de acabado (como laminado o recubrimiento o aplicación de imprimación directa) para mejorar adicionalmente las propiedades de superficie de dicho tablero de madera, como el lustre, la capacidad de abrasión, etc. (Énfasis agregado)

Independientemente de la cuestión de si las características posiblemente relevantes son reveladas en combinación entre sí en D1, es evidente que este pasaje de texto no menciona el término "**decorativo**" en relación con el posprocesamiento o acabado. Por el contrario, este pasaje de texto se refiere sin duda a un posprocesado o acabado, **que sirve para mejorar las propiedades de la superficie**, como el brillo o la abrasividad. Un acabado decorativo obviamente es algo diferente.

En este contexto, me permito también señalar que un "*acabado brillante*" a menudo se aplica por razones puramente técnicas, como por ejemplo, como una capa de control de humedad o protección en suelos mate. Además, la técnica de aplicación "*impresión*" en el campo relevante también se utiliza para las etapas de prerrecubrimiento, es decir, para hacer capas intermedias (*antes de que se pueda aplicar o no un acabado decorativo*) y no puede equipararse con la aplicación de, por ejemplo, colores (inkjet) o cualquier acabado decorativo. Por lo tanto, **es muy claro que no hay una descripción directa e inequívoca de un "acabado decorativo" en el pasaje del texto citado de D1**, y mucho menos un acabado decorativo aplicado por los métodos especificados en la nueva reivindicación 1.

En vista de las observaciones anteriores, el paso g) de dicha reivindicación claramente delimita y diferencia la invención reivindicada de la divulgación de D1, donde la característica relevante y diferenciadora se expresa de la siguiente manera:

g) aplicar por lo menos un **acabado decorativo** sobre el primer lateral y/o el lateral reverso del tablero a base de madera obtenido en la etapa f) mediante impresión

por chorro de tinta, por impresión de huecograbado, mediante la aplicación de un papel decorativo, una lámina decorativa o un revestimiento líquido.

Ahora bien, lo anterior también aplica para el tablero decorativo de la nueva reivindicación 14, en donde la característica "c) *por lo menos un **acabado decorativo** sobre el primer lateral y/o el lateral reverso del tablero a base de madera*" tampoco es revelada o sugerida por D1, pues -como se explicó el acabado explícitamente decorativo no se logra a través del posprocesamiento definido en D1.

Con todo lo anterior, es preciso aclarar que, en realidad, la simple enseñanza de un proceso o estructura que pueden ser similares no es suficiente para desvirtuar la novedad del tablero decorativo o proceso para fabricarlo reclamado en la presente invención en su totalidad (*puesto que existen más elementos y porciones estructurales que hacen del objeto reclamado diferente, y por lo tanto, novedoso*).

En consecuencia, es claro que no sólo el tablero decorativo o proceso para fabricarlo de las nuevas reivindicaciones difiere de las enseñanzas del documento D1 sino también que tal anterioridad no hace mención alguna sobre la totalidad de las características técnicas estructurales de la invención (*particularmente sobre el acabado decorativo definido*), tal y como son reclamadas en el nuevo pliego reivindicatorio.

En este punto, me permito agregar que en el contexto de las patentes es claro que para que un documento afecte la novedad de una solicitud, éste debe revelar, de manera explícita y específica, todas y cada una de las características de la invención interactuando de la misma manera que lo hacen en la solicitud. De acuerdo con la Guía para el examen de patentes de invención y modelo de utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, el señor Examinador debe "*verificar (...) si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica, en cuyo caso se considera que no tiene novedad*".

En vista de este señalamiento, es absolutamente evidente que **el proceso para la fabricación de un tablero decorativo a base de madera y el tablero decorativo revestido en línea son totalmente novedosos** frente a las enseñanzas del documento D1, porque dichas anterioridades de ninguna manera divulgan los mismos productos/procesos con exactamente las mismas definiciones elementos, componentes, y etapas de acuerdo con el objeto reclamado.

En vista de todas las anteriores consideraciones, atentamente me permito manifestar ante ese Despacho que la materia de las nuevas reivindicaciones presenta un inequívoco carácter novedoso frente a las enseñanzas de los documentos de la anterioridad, cumpliendo por lo tanto a cabalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000.

7. **CONCLUSIÓN.**

Para finalizar, me permito reiterar que el capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con este memorial es totalmente claro y conciso al reclamar el novedoso proceso para la fabricación de un tablero decorativo a base de madera y el tablero decorativo revestido en línea, los cuales están plenamente soportados dentro del texto de la descripción, cumpliendo así con lo exigido por la mencionada Decisión Andina 486 de 2000.

Por otro lado, y en virtud de los argumentos discutidos con respecto al documento citado por el Señor Examinador, se estableció de manera incontrovertible que dichos productos y procesos reivindicados, que son objeto de la solicitud en estudio, cumplen con el requisito de novedad, demostrando así, de manera irrefutable, la patentabilidad de la presente solicitud.

8. **EXAMEN DE PATENTABILIDAD ADICIONAL**

Finalmente, en caso de que el Señor Examinador no considere suficientes los argumentos presentados en respuesta al Oficio No. **10594**, solicito amablemente se me notifique para proceder a realizar el pago por concepto de un nuevo examen de patentabilidad.

9. Anexo al presente memorial, me permito presentar:

- Copia de las páginas **88 a 93** que corresponden al **capítulo reivindicatorio modificado**, tal como se discutió en el presente memorial, constituido por **19 reivindicaciones**.

10. De otra parte, me permito señalar que el pago correspondiente a la tasa por concepto de modificación de las reivindicaciones ha sido cancelado por medio de la plataforma SIPI.

11. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: **notificacionespatentes@lloredacamacho.com**