

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 13 de diciembre de 2021.

2. Con el fin de responder las objeciones expuestas por el Señor Examinador en su Concepto Técnico correspondiente al Oficio No. **19689**, en relación con 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. **MODIFICACIÓN DEL CAPÍTULO REIVINDICATORIO.**

En primer 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:

- En las reivindicaciones 3, 7, 8, 10, 17 y 18 se **eliminaron** los términos "o" y "u", así como los rangos preferentes a los que hacían referencia.

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.

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

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

- *Las expresiones "o" y "u" refiriéndose a varios rangos de algunas características técnicas en las reivindicaciones 3, 7, 10, 17 y 18(...) no son limitativas, porque hacen opcional la característica referida a dichos rangos y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente."*

Frente a esto, me permito resaltar que, como se indicó en la sección anterior, los términos objetados y los rangos a los que hacían referencia fueron **eliminados** del capítulo reivindicatorio. Siendo así, esta objeción queda completamente superada.

Por lo anterior, me permito resaltar que el capítulo reivindicatorio modificado 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. En este sentido, dicho capítulo modificado supera completamente la objeción 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.

5. **NOVEDAD.**

Finalmente, el Señor Examinador reitera que las reivindicaciones 1 y 14 actualmente presentadas (*y sus dependientes*) en estudio no cumplen con el requisito de novedad en vista de las enseñanzas del documento **NC2018/0007839 (D1)**, pues no encontró suficientes los argumentos presentados en respuesta al concepto técnico anterior.

Particularmente, el Señor Examinador asegura que las características técnicas esenciales del proceso de la reivindicación 1 del capítulo actualmente presentado y las características del tablero decorativo a base de madera de la 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, **ni explicita ni implícitamente**, 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, el documento D1, efectivamente, está dirigido a un proceso para fabricar un tablero de madera mediante una composición de recubrimiento líquida con al menos un material de relleno particulado y al menos un aglutinante para el recubrimiento en línea de tableros de madera. Tras la revisión detallada de dicho documento, se encuentra que las líneas 6 a 9 de la página 41 de la descripción de WO2017118611 (que corresponde a la publicación internacional de D1) es el único pasaje del texto que podría ser relevante en D1, el cual dice:

"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)

Independiente de si las características que puedan ser relevantes son divulgadas en D1, es evidente que este pasaje no hace ninguna mención del término "**decorativo**" al hacer referencia a procesos de acabado. Al contrario, este pasaje establece, sin lugar a dudas, a un posprocesamiento o acabado **que sirve para mejorar propiedades de superficie, como brillo o abrasividad**. Lo cual evidentemente es diferente a un acabado decorativo.

Siendo así, me permito recalcar que un "acabado brillante" no necesariamente implica un acabado decorativo, pues estos también pueden ser aplicados por motivos netamente técnicos, como protección contra la humedad o protección de suelos mate. Es más, la técnica de impresión es conocida por poder usarse en etapas de pre-cubrimiento, es decir para hacer capas intermedias previas al acabado decorativo (si lo hay), por lo que no puede ser igualada la aplicación de colores o cualquier otro acabado de índole decorativa. Así, es evidente que D1 **no proporciona ninguna descripción directa e inequívoca sobre un "acabado**

decorativo", mucho menos sobre el acabado decorativo de la reivindicación 1 de esta solicitud.

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 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.

A pesar de los argumentos presentados, el examinador se ha mostrado reacio a reconocer la novedad de esta solicitud. Así, en su concepto técnico establece lo siguiente, refiriéndose a D1:

*"La solicitud original expresamente refiere a operaciones de acabado entre las que se encuentran el revestimiento para mejorar el brillo u operaciones de impresión directa; no imprimación. Segundo, de la lectura de la descripción y el capítulo reivindicatorio inicial se entiende que operaciones como el recubrimiento con laca son operaciones que el solicitante incluye en esa etapa del procedimiento; específicamente el solicitante indica que: "en la etapa g) el por lo menos **un acabado decorativo** se aplica como **un revestimiento líquido que es una capa de laca**" (Descripción, Pág. 13 y reivindicación 14). Tercero, es ampliamente conocido del estado de la técnica que la operación de laqueado (aplicar capas de laca para dar brillo) es considerada una operación de acabado de la madera como se evidencia en la anotación referida en las tablas de novedad de este Oficio."*

Así, el examinador concluye que D1 sí indica un recubrimiento para mejorar el brillo, y que la operación de decorado empleada (laqueado) es ampliamente conocida en la técnica, por lo que D1 revela todas las características de la presente invención.

Ante la conclusión del Examinador, me permito manifestar mi desacuerdo con ella.

Para empezar, y como quedó establecido previamente, D1 no hace **ninguna divulgación explícita sobre el acabado decorado**. Así, me permito citar la sección 2.12.3.5 "Divulgación implícita" de la *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad*:

*"El contenido técnico de un documento del estado de la técnica no es solamente el divulgado expresamente en dicho documento, sino también el contenido técnico que la persona del oficio normalmente versada en la materia **pueda derivar directamente, y sin ambigüedad de la divulgación.**"* (Énfasis añadido)

Así, si bien D1 hace referencia a acabados, entre los que se encuentra el revestimiento para dar brillo, esto **no es suficiente para que la persona versada en la materia pueda deducir, inequívocamente, que esta operación corresponde al laqueado**.

En cuanto al revestimiento para dar brillo al que hace referencia D1, si bien puede ser aplicar laca, la persona versada en la materia entiende que hay diversas opciones, además de la laca, que permiten un acabado brillante, como lo son el recubrimiento con ceras, aceites, barniz o resina, las cuales se pueden encontrar comprendidas en D1 dada la falta de especificaciones adicionales. Así mismo, la persona versada en la materia también está en capacidad de reconocer que el laqueado no solo tiene una función netamente decorativa, sino que también se puede usar para dar acabados transparentes que proporcionan protección contra agua, calor u otras sustancias como solventes.

En vista de lo anterior, y dada la falta de indicaciones adicionales en D1 acerca de los posibles acabados que den brillo a los cuales hace referencia, y dado que la laca tiene otras funciones además de dar acabados brillantes, la persona versada en la materia **no estaría en capacidad de derivar directamente y sin ambigüedad que D1 hace referencia al laqueado** en el aparte citado por el examinador. De esta manera, y de acuerdo con la citada guía, no se puede considerar que el laqueado con fines decorativos aplicado al tablero de madera de la presente solicitud esté divulgado en D1.

Adicionalmente, me permito señalarle al Examinador que, tal como indica la Guía

"una expresión general del estado de la técnica no anula la novedad de un elemento particular que se reivindica y que está incluido dentro de tal expresión general.

Por ejemplo, si una invención se refiere a un producto con "cloro" y el estado de la técnica se refiere a un "halógeno", este documento no anula la novedad de la invención".

Así, a pesar de que D1 hace referencia a métodos de acabado que proporcionan un resultado brillante (a pesar de que no se haga referencia a los fines decorativos de la presente

invención), resulta incorrecto asumir que esta divulgación general afecte la novedad, pues dicho documento no indica los procesos a los que hace referencia. Por el contrario, la citada Guía indica que divulgaciones generales como la de los acabados brillosos D1 no deben afectar la novedad de divulgaciones particulares, como la aplicación de laca con fines decorativos de esta solicitud.

En este sentido, en el estado del arte no existe una divulgación que incluya todas y cada una de las características esenciales del producto y el proceso reivindicados. Siendo así, la invención es novedosa 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, por lo que solicito que la objeción respecto a este requisito sea retirada.

6. **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.

7. **EXAMEN DE PATENTABILIDAD ADICIONAL**

Finalmente, en caso de que el Señor Examinador no considere suficientes los argumentos presentados en respuesta al Oficio No. **19689**, solicito amablemente se me notifique para proceder a realizar el pago por concepto de un nuevo examen de patentabilidad.

8. Anexo al presente memorial, me permito presentar:

- Copia de las páginas **88 a 92** que corresponden al **capítulo reivindicatorio modificado**, tal como se discutió en el presente memorial, constituido por **19 reivindicaciones**.

9. 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.

10. 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