

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
Cel: +57 320 3340887
Tel: +57 60 1 309 9955
Tel: +57 60 1 805 1166
www.tobos.com.co
tobos@tobos.com.co

Referencia: Solicitud de patente de invención No. NC2020/0015221
Solicitante: SIKA TECHNOLOGY AG
Título anterior: "ADITIVO MEJORADO PARA HORMIGÓN"
Nuevo título: "COMPOSICIÓN ACUOSA ANTIESPUMANTE ESTABLE COMPATIBLE CON AGENTES INCORPORADORES DE AIRE PARA PRODUCIR HORMIGÓN"

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO NOTIFICADO CORREO ELECTRÓNICO OFICIO No. 18821

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 examen de fondo dentro del término de 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 y modificaciones:

1. Reivindicaciones relativas a un uso

1.1. La Examinadora señala que la reivindicación 12 no se considera patentable, teniendo en cuenta que reclama en su preámbulo *"Un uso de la composición acuosa (...)".*

1.2. En respuesta a la objeción planteada por la Examinadora, la solicitante elimina la reivindicación objetada.

2. DE LA SOLICITUD DE PATENTE

2.1. Título

2.1.1. La Examinadora señala que el título de la solicitud no se relaciona con el objeto de la misma, contenido en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual la Examinadora sugiere el título: *“COMPOSICIÓN ACUOSA ANTIESPUMANTE ESTABLE COMPATIBLE CON AGENTES INCORPORADORES DE AIRE PARA PRODUCIR HORMIGÓN”*.

2.1.2. En respuesta a la objeción planteada por la Examinadora, la solicitante aclara que la composición no necesariamente incluye un agente incorporador de aire, como se evidencia en la reivindicación 1.

2.2. Reivindicaciones – Términos generales

2.2.1. La Examinadora objeta las siguientes expresiones *“polímero aniónico”*, *“antiespumante líquido insoluble en agua”*, *“polisacárido soluble en agua”* *“nanopartículas inorgánicas”* y *“otros aditivos”*, presentes en las reivindicaciones 1 y 11, al considerar que son expresiones de carácter general que, aunque correspondan a expresiones ampliamente conocidas, abarcan una extensa gama de posibilidades.

2.2.2. En respuesta al comentario de la Examinadora, la solicitante resalta que, tal como lo enuncia la Examinadora, las expresiones objetadas son ampliamente conocidas por la persona normalmente versada en la materia. Además, se encuentran claramente definidas las modalidades preferentes de dichas expresiones en el capítulo descriptivo (*polímero aniónico*: pág. 3, líneas 25 - 41; pág. 4, líneas 5 - 6; *antiespumante líquido insoluble en agua*: pág 6., líneas 9 - 17; *polisacárido soluble en agua*: pág 6., líneas 29 - 40; *nanopartículas inorgánicas*: pág 7., líneas 29 - 31; *otros aditivos*: pág. 11, líneas 13 - 16).

2.3. Reivindicaciones – Términos imprecisos

2.3.1. La Examinadora afirma que, en las reivindicaciones 1, 3, 10 y 11, el término: *“al menos”*, es impreciso.

2.3.2. En respuesta a la objeción planteada por la Examinadora, la solicitante elimina el término objetado, como se evidencia en el capítulo reivindicatorio modificado.

2.4. Reivindicaciones – Términos no limitativos

2.4.1. La Examinadora indica que, en las reivindicaciones 5, 6, 7, 9, 10 y 15, las expresiones: *“preferentemente”*, *“preferido”*, *“particularmente”* y *“especialmente”* precediendo una característica, no son limitativos.

2.4.2. En respuesta a la objeción planteada por la Examinadora, la solicitante elimina el término *“preferentemente”* de la reivindicación 5.

2.4.3. En cuanto a la observación a las reivindicaciones 6, 7, 9 y 10, se incluyeron reivindicaciones dependientes para las modalidades preferidas contenidas en dichas reivindicaciones, y de esta manera, se eliminaron las palabras objetadas por la Examinadora.

2.4.4. La reivindicación 15 es eliminada.

2.5. Reivindicaciones – Biocida

2.5.1. La Examinadora sostiene que en la descripción se menciona que *“la composición acuosa comprende un biocida en cantidad suficiente para evitar el crecimiento bacteriano”* (pág. 7, línea 19), y considera que esta característica es esencial para la invención, pero esta característica no se menciona en las reivindicaciones.

2.5.2. En respuesta a dicha objeción, la solicitante aclara que el biocida no es un componente esencial de la invención, sino que es un posible aditivo adicional, de manera que estaría incluido en el capítulo reivindicatorio, específicamente en la reivindicación 11. Así pues, la Examinadora no debe exigir que se incluyan características no esenciales de la invención en la reivindicación independiente.

2.6. Reivindicaciones – Resultado a alcanzar

2.6.1. La Examinadora sostiene que a reivindicación 14 incluye la frase *“la composición aglutinante inorgánica tiene un contenido de aire de 4 a 10% medido directamente después de mezclar con agua”*, la cual es un resultado a alcanzar y no define a la composición.

2.6.2. La solicitante le recuerda a la Examinadora que de acuerdo con la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad¹, los resultados a alcanzar han de ser permitidos en las reivindicaciones si acompañan todas las características esenciales de la invención. De esta manera, la solicitante aclara que la reivindicación 14 depende de la reivindicación 13 y, por lo tanto, contiene todas las características esenciales de la composición de la reivindicación 13, la cual está debidamente definida. Por consiguiente, la inclusión del resultado a alcanzar no sólo es permisible, sino que además incrementa la claridad de las reivindicaciones.

2.7. Reivindicaciones – Artículo moldeado

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.

2.7.1. La Examinadora asevera que la reivindicación 15 indica el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención.

2.7.2. En respuesta a dicha objeción, la solicitante elimina la reivindicación objetada, tal como se evidencia en el capítulo modificado presentado.

2.8. Se presenta pago por modificación voluntaria de reivindicaciones en trámite y por 11 reivindicaciones adicionales por cuanto el actual capítulo reivindicatorio contiene 26 reivindicaciones, y se habían pagado 5 reivindicaciones con la solicitud

3. EXAMEN DE PATENTABILIDAD

3.1. La Examinadora informa que después de realizada la búsqueda de anterioridades en este caso, la novedad de las reivindicaciones 1 a 15 se encuentran afectados por lo divulgado en el siguiente documento:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	GB2378946A	“Preparation of an admixture for cementitious compositions”	26 de febrero de 2003

3.2. NOVEDAD

3.2.1. Reivindicación 1: En cuanto a la reivindicación 1 la Examinadora realiza la siguiente comparación:

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica

Características esenciales	D1
Composición acuosa que comprende:	Un aditivo (Reiv. 33) dicho aditivo comprende agua (Reiv. 1)
5 a 75 % en peso de un polímero aniónico,	5 a 75 % en peso de un polímero aniónico,
0,05 a 5 % en peso de un antiespumante líquido insoluble en agua	hasta 5% en peso un antiespumante (Reiv. 33) 0,3% antiespumante (Ejemplo 1, pág. 17, línea 20)
0,005 a 3 % en peso de un polisacárido soluble en agua	0,1 a 2% en peso. uno o más agentes modificadores de la viscosidad (Reiv. 33)
según el 100 % en peso de la composición acuosa	agua

	(Reiv. 33)
--	------------

3.2.1.1. La Examinadora resalta que, como esta enunciada la composición en la reivindicación 33 de D1, se asume que está según el 100% en peso de la composición acuosa.

3.2.1.2. Adicionalmente, la Examinadora afirma que D1 menciona que las unidades (co) polimerizadas de ácido acrílico y/o ácido maleico o sus derivados (...) incluyen una cadena lateral de poliéter, prefiriéndose éteres policarboxílicos (PCE) y sus derivados (pág. 8, línea 15). Además, el polisacárido puede ser goma welan en un 0,5 a 1% en peso (Reiv. 34). La solicitante también enuncia que la invención prevé el uso de monopropilenglicol como agente dispersante en una suspensión de polisacárido (Pág. 17 Lín. 2), el ejemplo 1 comprende 2,5% en peso de propilenglicol (Pág. 17 Lín. 19).

3.2.2. Reivindicación 11: En cuanto a la reivindicación 11 la Examinadora realiza la siguiente comparación:

Tabla 2. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica

Características esenciales	D1
Composición acuosa según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende:	Un aditivo (Reiv. 33)
20 a 89 % en peso de agua,	agua (Reiv. 33)
5 a 75 % en peso de un polímero aniónico	15 a 40% en peso. uno o más plastificantes (Reiv. 33)
0,05 a 5 % en peso de antiespumante líquido insoluble en agua,	hasta 5% en peso un antiespumante (Reiv. 33) 0,3% antiespumante (Ejemplo 1, Pág. 17 Lín 20)
0.005 a 3 % en peso de un polisacárido soluble en agua	0,1 a 2% en peso. uno o más agentes modificadores de la viscosidad (Reiv. 33)
0,05 a 5 % en peso de nanopartículas inorgánicas,	nanosílice (Pág. 5 Lín 31)
0,1 a 10 % en peso de un polialquilenglicol soluble en agua o derivado de polialquilenglicol	2,5% en peso de propilenglicol (Pág. 17 Lín. 19).
0 a 10 % en peso de otros aditivos,	hasta 7% en peso (hasta 5% en peso) de uno o más de (...) un ajustador de pH, un biocida, un conservante, una base, un tampón y/o un incorporador de aire,

	(Reiv. 33)
según el 100 % en peso de la composición acuosa	El resto del agua (Reiv. 33)

3.2.2.1. La Examinadora afirma que D1 comprende los componentes dentro de los rangos de la invención y al referirse que comprende el resto del agua (Reiv. 33) está implícito que el agua está dentro de 20 a 89% de peso según el 100% de la composición acuosa.

3.3. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA NOVEDAD DE LA INVENCION

3.3.1. 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 obligación 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 necesitan ser nuevos. De hecho, la gran mayoría de las invenciones son el resultado de la utilización de elementos conocidos.

3.3.2. Bajo esta premisa, la solicitante explica que el invento reivindicado es nuevo a la luz de las divulgaciones de D1. De acuerdo con la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad³, *“lo general del estado de la técnica no anula la novedad de lo particular que se reivindica”*, y la invención reclamada es más particular que las divulgaciones de D1 como se evidencia a continuación:

3.3.2.1. Antiespumante líquido insoluble en agua: En el documento D1, reivindicación 33, el antiespumante no es obligatorio sino opcional, mientras que en la presente invención el antiespumante es una característica esencial de la invención. Además, el antiespumante de la presente invención no es un antiespumante cualquiera, sino un antiespumante líquido insoluble en agua. Por ejemplo, en D1 se menciona que Pluronic® PE 9200 (BASF) sería un antiespumante adecuado para la invención. No obstante, este antiespumante es hidrófilo⁴ y soluble en agua⁵. Por tanto, es evidente que la novedad de la presente

² 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 123.
³ 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.
⁴ BASF Products. 2022. Pluronic®. [online] Disponible en: <https://products.basf.com/global/en/em/pluronic.html>
⁵ BASF. 2014. Pluronic® PE types. Technical Information. [online] Disponible en: https://biakhim.com.ua/index.php?option=com_k2&Itemid=1174&id=951_03dcba39a00a4adf8c575d3dee3692ca&lang=ru&task=download&view=item

invención no se vería afectada por D1 en este aspecto.

3.3.2.2. Polisacárido soluble en agua: La Examinadora afirma que el polímero aniónico ya se encuentra divulgado en D1 porque la composición de la reivindicación 33 en D1 incluye un agente modificador de la viscosidad. No obstante, los agentes modificadores de la viscosidad en D1 pueden ser, por ejemplo, polisacáridos y nanosílice (D1, p. 5, líneas 30 - 31), y los polisacáridos exhiben una amplia gama de solubilidades.

Por lo tanto, las descripciones de D1 con respecto al agente modificador de la viscosidad son más generales que en la presente invención, en donde la composición debe incluir específicamente un polisacárido soluble en agua, no *cualquier* agente modificador de la viscosidad.

3.3.3. Teniendo en cuenta lo anterior, las reivindicaciones 1 a 26 son nuevas frente a la invención reclamada en D1.

4. 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

tobos@tobos.com.co

0617810co_memorial10a_080422