

Señores

Superintendencia de Industria y Comercio

Dirección de Nuevas Creaciones

E. S. D.

Ref: Expediente No. NC2018/0011282.

Solicitud de registro de Patente de Invención denominada “PANEL A BASE DE YESO MEJORADO”.

Fase nacional de la solicitud PCT/GB2017/050962.

Solicitante: SAINT-GOBAIN PLACO SAS.

Luz Helena Adarve, identificada como aparece al pie de mi firma, y obrando en mi condición de apoderada de **SAINT-GOBAIN PLACO SAS**, solicitante de la patente en referencia, a continuación, doy respuesta al Oficio **No. 11317** del 21 de julio de 2022.

1. Respecto a las Objeciones a la Claridad y Concisión de las reivindicaciones (Artículo 30 de la Decisión 486).

En el numeral 3.1 del oficio No. **11317**, se presentan las siguientes objeciones a la claridad de las reivindicaciones:

- *La reivindicación 1 no es clara porque menciona que el panel tiene una matriz de yeso que comprende de 2,5 a 25% de un aglutinante polimérico y 1 a 6% de fibra de vidrio, es decir la relación entre aglutinante y fibra de vidrio es de 2,5:1 a 25:6 (4,1:1) y posteriormente menciona que la relación en peso entre aglutinante y fibra de vidrio es de al menos 4:1. Se requiere hacer las aclaraciones correspondientes.*

- El término “al menos” de las reivindicaciones 1 y 2 son relativos por lo cual, no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término o rango concreto.
- Finalmente, las reivindicaciones 1, 5, 6, 11 y 12 mencionan que el panel “está libre de...”, lo cual no es un término aceptable, se recuerda al solicitante que una composición o un producto debe caracterizarse por lo que contiene y no, por lo que no contiene o está libre. Se sugiere eliminar estas frases.

Con el fin de superar las objeciones presentadas respecto a la claridad y concisión de las reivindicaciones, **es deseo del solicitante presentar un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 12 reivindicaciones**, que encuentran su debido sustento en las reivindicaciones y la descripción originalmente presentadas, sin que ello conlleve ampliación de la invención.

A continuación, se explicará cómo este nuevo capítulo reivindicatorio busca superar cada una de las objeciones de claridad expuestas previamente:

- Sobre la objeción relacionada con la relación entre aglutinante y fibra de vidrio se indica que la reivindicación 1 se modificó para reclamar la característica “*un aglutinante polimérico sintético en una cantidad mayor que 4 %p y menor que 25 %p en relación al yeso*” que ahora es consistente con la característica “*estando la fibra de vidrio y el aglutinante polimérico sintético presentes en una relación en peso de al menos 4 partes de aglutinante por cada parte de fibra*”. Esta modificación se encuentra soportada al menos en la reivindicación 7 y la página 5 de la descripción de la solicitud.
- Sobre la objeción al termino “al menos” que el examinador considera que es relativo y que no permite distinguir la invención del estado de la técnica, se indica que la expresión “al menos” en las reivindicaciones 1 y 2 define rangos concretos distinguibles. La reivindicación 1 tiene la expresión “*una relación en peso de al menos 4 partes de aglutinante por cada parte de fibra*” que claramente define el valor mínimo de la relación peso entre el aglutinante y la fibra, lo que es distinguible del estado de la técnica. La reivindicación 2 tiene la expresión “*estando el panel provisto de un revestimiento sobre al menos un lado*” que claramente define que el panel

puede estar provisto de un revestimiento sobre un lado o ambos, lo cual también es distinguible del estado de la técnica.

- Sobre la objeción a la expresión “*está libre de...*”, que según el examinador no es un término aceptable porque una composición o un producto debe caracterizarse por lo que contiene y no, por lo que no contiene o está libre, se indica amablemente que la práctica colombiana de patentamiento acepta los disclaimers (limitaciones negativas), es decir se acepta definir la invención por una exclusión de un elemento definido.

Lo anterior se evidencia en la “GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de la Superintendencia de Industria y Comercio, versión de diciembre de 2012, que en su sección 2.12.3.4 establece lo siguiente:

“Limitaciones negativas o disclaimers:

En general, el examinador considerará que el objeto de una reivindicación se define por medio de características positivas. No obstante, el alcance de una reivindicación puede estar limitado por medio de una “renuncia”, de una “limitación negativa” o de una “exclusión” de un elemento definido claramente. Sólo se utiliza cuando no es posible definir el objeto de la reivindicación solo con características positivas. En sí, no hay nada ambiguo o vago en una limitación negativa” (subrayado fuera de texto).

2. Respecto a la Determinación del Estado de la Técnica y al Examen de Patentabilidad

En los numerales 4, 5 y 6 del oficio citado, ese Despacho concluye que las reivindicaciones de la presente solicitud de patente carecen de nivel inventivo frente a las enseñanzas de los documentos **CA2912882** (D1) y **WO2016079528** (D3).

2.1. Novedad y nivel inventivo

Aunque el Examinador haya citado los documentos **D1 y D3** para objetar la altura inventiva de la presente invención, es posible afirmar que el documento D1 no enseña las características esenciales de la invención, y el documento D3 no hace parte del estado de la técnica que pueda afectar el nivel inventivo de la solicitud como se explica más adelante.

El Examinador considera que el documento D3 es la técnica anterior más cercana a la presente invención, pero dicho documento D3 se publicó el 26 de mayo de 2016, que es posterior a la fecha de prioridad de la solicitud del 08 de abril de 2016, en donde el documento D3 tiene el mismo solicitante que la presente solicitud (Saint Gobain Placo SAS).

De acuerdo con lo anterior, lo divulgado en el documento D3, no hace parte del estado de la técnica debido que el estado de la técnica, según el **Artículo 16** de la decisión 486 de la Comunidad Andina, es *“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”*.

Para una rápida referencia el Artículo 16 establece lo siguiente:

“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.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o **de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”** (resaltado fuera de texto).

Por otra parte, la fecha de prioridad del documento D3, correspondiente según el oficio en referencia a 20 de noviembre de 2014, **no lo habilita para considerarse estado de la técnica en la determinación del nivel inventivo**, debido a que dicha fecha solo podrá ser considerada para la determinación de la novedad según el Artículo 16 de la decisión 486. Debido a que el análisis de patentabilidad presentado en el oficio en referencia corresponde a una determinación del nivel inventivo, y no corresponde a un análisis de novedad, el documento D3 no debe ser considerado estado de la técnica. De acuerdo con lo anterior, se reitera que **la fecha de prioridad del documento D3 no lo habilita para considerarse estado de la técnica en la determinación del nivel inventivo**.

La materia del documento D3 se publicó en Colombia posterior a la fecha de prioridad de la presente solicitud y, por lo tanto, no hace parte del estado de la técnica que puede afectar el nivel inventivo de la presente solicitud. Adicionalmente, la fecha de prioridad del documento D3 tampoco lo habilita para ser estado de la técnica según el Artículo 16 en mención porque el documento D3 no se utiliza en una determinación de novedad.

Adicionalmente, el documento D3 no solo no corresponde al estado de la técnica de la presente solicitud, sino también difiere de la invención de la presente solicitud porque el documento D3 no describe la característica en la que la matriz de yeso está libre de fibra celulósica. El documento D3 describe un panel que comprende *“una matriz de yeso que tiene partículas de fibras aglomeradas incrustadas en una cantidad de al menos 1% en peso con respecto al yeso”* donde *“las partículas pueden ser, por ejemplo, partículas de madera (como astillas de madera o partículas finas de aserrín) o partículas de papel. Preferiblemente, las partículas son partículas de madera”* (página 3, líneas 1 a 5). Además, todos los Ejemplos del documento D3 describen astillas de madera en una cantidad de al menos 3% en peso con respecto al estuco. De esta forma, la fibra celulósica es un componente esencial del panel descrito en D3, y dicho documento no revela un panel en el que no esté presente fibra celulósica.

El estado de la técnica no proporciona a la persona del oficio medianamente versada en la materia ninguna enseñanza o sugerencia para proporcionar un panel con una matriz de yeso que esté libre de fibra celulósica. Como tal, la persona del oficio no habría considerado modificar la técnica anterior para llegar a la presente invención. El experto en la materia no cuenta con la motivación

necesaria para modificar las descripciones de la técnica anterior para proporcionar un panel con todas las características reivindicadas.

Inclusive, si el documento D3 hiciera parte del estado de la técnica, que como se explicó anteriormente no lo es, de La persona del oficio no consideraría combinar las enseñanzas de los documentos D3 y D1, ya que los documentos se refieren a diferentes problemas técnicos. El documento D3 se refiere a la provisión de paneles de cartón yeso con capacidad suficiente para retener los medios de fijación en los que el panel no incluye una lámina de respaldo, mientras que el documento D1 se refiere a la provisión de paneles de cartón yeso con capacidad suficiente para retener los medios de fijación en los que el panel sí comprende una lámina de respaldo.

Incluso si el experto considerara combinar las enseñanzas de los documentos D1 y D3, no llegaría a la presente invención. El documento D3 enseña al experto que la fibra celulósica es un componente esencial del panel de yeso y el documento D1 no proporciona al experto ninguna razón o motivación para ignorar dicha enseñanza del documento D3. Además, el documento D1 aleja a la persona del oficio de la característica en la que la matriz de yeso está libre de fibra celulósica, como se describe en el documento D1 en sus páginas 2 y 3, que *“puede ser difícil insertar tornillos de fijación en el panel de manera confiable y reproducible”* y *“esto puede reducirse seleccionando una placa de yeso que incluya al menos un aditivo de fibra”*. Para llegar a la presente invención, se requeriría que la persona del oficio modificara el panel del documento D3 para proporcionar un panel con una matriz de yeso libre de fibra celulósica. El experto en la materia no intentaría modificar el panel de esta forma, ya que el documento D1 le enseña a la persona del oficio que tendría un efecto negativo sobre la capacidad del panel para retener los medios de fijación.

En el caso de lo anterior, afirmamos que la Reivindicación 1 es inventiva sobre el estado de la técnica citado por el Examinador. Todas las demás reivindicaciones dependen de la Reivindicación 1 o incluyen todas y cada una de las características de la Reivindicación 1, por lo que la solicitud en su conjunto también es inventiva sobre todo el estado de la técnica citado, al menos por las razones descritas anteriormente.

3. Conclusión

Las modificaciones realizadas a las reivindicaciones de la presente solicitud de patente y las aclaraciones presentadas a lo largo del presente escrito permiten superar completamente las objeciones realizadas a la claridad de las reivindicaciones, por lo cual, la presente solicitud cumple a cabalidad las exigencias establecidas por el artículo 30 de la Decisión 486 según los requerimientos del Examinador.

De otra parte, los argumentos expuestos en el numeral 2 del presente escrito ponen de manifiesto de una manera clara y contundente que lo revelado en las nuevas reivindicaciones de la presente solicitud resulta completamente NOVEDOSO E INVENTIVO sobre las enseñanzas del estado del arte más cercano representado por los documentos D1 y D3, toda vez que el documento D3 no hace parte del estado de la técnica y nada dentro de dichos documentos revela en forma directa o al menos llega a sugerir las características que se reclaman, como lo hace la solicitud. Por consiguiente, no se puede derivar la inexistencia de los requisitos de ley para la concesión del privilegio de patentabilidad.

En consecuencia, me permito solicitar a ese Despacho, proceder con la revisión de las modificaciones y de los argumentos aquí presentados, para conceder el privilegio de patente solicitado para la materia objeto de las 12 reivindicaciones ahora presentadas en el capítulo reivindicatorio modificado, y que de subsistir alguna duda o inquietud respecto a la patentabilidad de la presente invención, a pesar de las modificaciones y argumentos técnicos ahora presentados, sin apartarse del espíritu inventivo originalmente revelado en la solicitud internacional, se le brinde la oportunidad al solicitante de aclararla o de limitar aún más la invención, mediante la emisión de un segundo examen de fondo, teniendo en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio que se somete a revisión, antes de que se emita una decisión definitiva por parte de ese Despacho, de conformidad con lo dispuesto en 1.2.2.5.1 del artículo primero de la Resolución 54093 de 2012.

4. Anexos

Junto con este escrito se incluye lo siguiente:

- Capítulo reivindicatorio modificado, en donde se han llevado a cabo las modificaciones mencionadas anteriormente.

5. Pagos

Junto con esta respuesta se paga la tasa correspondiente a la modificación del capítulo reivindicatorio y a 6 reivindicaciones adicionales.

Petición

Solicito al Despacho, y en el evento que el examinador considere que pese a las modificaciones presentadas aún existen objeciones, que proceda a emitir un segundo examen de fondo sobre el nuevo capítulo reivindicatorio presentado.

En este sentido requiero se me comunique a través del SIPI o cualquier otro medio la existencia de estas objeciones para, de esta manera, si procede, realizar el nuevo pago del examen de patentabilidad de la solicitud de la referencia.

Atentamente,



LUZ HELENA ADARVE GÓMEZ.

C.C 41.575.435 de Bogotá.

T.P. 14.884 C.S.J.

FJG

P-1006

REIVINDICACIONES (con marcas de modificación)

1. Un panel que tiene una matriz de yeso, teniendo la matriz de yeso los siguientes aditivos incorporados en ella:
 - fibra de vidrio en una cantidad mayor que 1 %p y menor que 6 %p en relación al yeso;
 - un aglutinante polimérico sintético en una cantidad mayor que 2,54 %p y menor que 25 %p en relación al yeso;
 - estando la fibra de vidrio y el aglutinante polimérico sintético presentes en una relación en peso de al menos 4 partes de aglutinante por cada parte de fibra; en donde la matriz de yeso está libre de arena; y adicionalmente en donde la matriz de yeso está libre de fibra celulósica.
2. Un panel de acuerdo con la reivindicación 1, estando el panel provisto de un revestimiento sobre al menos un lado.
3. Un panel de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en donde la fibra de vidrio está dispersa por toda la matriz de yeso.
4. Un panel de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el aglutinante polimérico es acetato de polivinilo.
5. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde matriz de yeso está libre de resina acrílica.
6. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la matriz de yeso está libre de carbonato de calcio.
7. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el peso total de los aditivos incorporados en la matriz de yeso es menor que el peso del yeso en la matriz de yeso.

8. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el aglutinante polimérico está presente en una cantidad ~~mayor que 3,5 %p,~~
~~preferiblemente mayor que 4 %p, más preferiblemente~~ mayor que 5 %p en relación al yeso.
9. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde las fibras de vidrio tienen una longitud promedio en el rango de 3-10 mm.
10. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde las fibras de vidrio tienen un diámetro promedio en el rango de 5-50 micrones.
11. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el panel está libre de almidón.
12. Un método para fabricar un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-11, que comprende los pasos de proporcionar una lechada de estuco que comprende fibras de vidrio y un aglutinante polimérico sintético, y permitir que la lechada se asiente,

en donde la lechada está libre de cal;
y, adicionalmente, en donde el paso de proporcionar una lechada de estuco comprende añadir agua al estuco en una cantidad menor que el doble del peso del estuco.

REIVINDICACIONES

1. Un panel que tiene una matriz de yeso, teniendo la matriz de yeso los siguientes aditivos incorporados en ella:
 - fibra de vidrio en una cantidad mayor que 1 %p y menor que 6 %p en relación al yeso;
 - un aglutinante polimérico sintético en una cantidad mayor que 4 %p y menor que 25 %p en relación al yeso;
 - estando la fibra de vidrio y el aglutinante polimérico sintético presentes en una relación en peso de al menos 4 partes de aglutinante por cada parte de fibra; en donde la matriz de yeso está libre de arena; y adicionalmente en donde la matriz de yeso está libre de fibra celulósica.
2. Un panel de acuerdo con la reivindicación 1, estando el panel provisto de un revestimiento sobre al menos un lado.
3. Un panel de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en donde la fibra de vidrio está dispersa por toda la matriz de yeso.
4. Un panel de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el aglutinante polimérico es acetato de polivinilo.
5. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde matriz de yeso está libre de resina acrílica.
6. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la matriz de yeso está libre de carbonato de calcio.
7. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el peso total de los aditivos incorporados en la matriz de yeso es menor que el peso del yeso en la matriz de yeso.

8. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el aglutinante polimérico está presente en una cantidad mayor que 5 %p en relación al yeso.
9. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde las fibras de vidrio tienen una longitud promedio en el rango de 3-10 mm.
10. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde las fibras de vidrio tienen un diámetro promedio en el rango de 5-50 micrones.
11. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el panel está libre de almidón.
12. Un método para fabricar un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-11, que comprende los pasos de proporcionar una lechada de estuco que comprende fibras de vidrio y un aglutinante polimérico sintético, y permitir que la lechada se asiente,
en donde la lechada está libre de cal;
y, adicionalmente, en donde el paso de proporcionar una lechada de estuco comprende añadir agua al estuco en una cantidad menor que el doble del peso del estuco.