

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48042

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-111954

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 78935 del 17 de diciembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: “PAPEL RECUBIERTO CON UN PIGMENTO PARTICULADO DE FOSFATO DE ALUMINO AMORFO EN LA FORMA DE PARTÍCULAS LIBRES”, para las reivindicaciones 46 a 54, al estimar que cumplieron con los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De igual manera, se negó el privilegio de patente solicitado para las reivindicaciones 1 a 45, por no cumplir con el requisito de novedad señalado por el artículo 16 de la citada norma.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 30 de enero de 2014 con el No. 11-111954-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, las sociedades BUNGE FERTILIZANTES S.A Y UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, interpusieron recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Las recurrentes presentan un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de cincuenta y dos (52) reivindicaciones, el cual reemplaza el anteriormente estudiado, en el cual se realizaron cambios específicos que buscan superar las objeciones presentadas en la decisión de concesión parcial, principalmente en la reivindicación 1, donde los “...*parámetros **brillo de recubrimiento y suavidad** – previamente descritos en las reivindicaciones 22 y 24, respectivamente-, fueron incluidos en la reivindicación 1 para definir de manera adicional y distintiva el papel recubierto...*”

Sustentan las recurrentes que dicha inclusión va acorde con los lineamientos del Instructivo de Examen de Solicitud de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, y que además, especifican los valores de brillo de recubrimiento y suavidad. Aclara que la invención no sólo se define por los parámetros, sino también por sus componentes, con lo que queda correctamente definida y diferenciándola del estado de la técnica.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48042

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-111954

Respecto a la reivindicación 30, las interesadas realizaron modificaciones similares a lo expuesto para la reivindicación 1, incluyendo los mismos parámetros, resaltando la diferencia que existe entre la materia divulgada y el documento D6. Por su parte, dicho documento no anticipa “...todas y cada una de las características técnicas de la presente invención toda vez que no se refiere en ningún momento a la presencia de un papel o la utilidad de tal composición de recubrimiento para ser aplicada en la superficie de un papel.”, tampoco en el método divulga la etapa de aplicar la composición al menos una cara del papel base, en donde dicha composición comprende un pigmento particulado.

Por lo anterior, consideran las solicitantes que el examen carece de fundamento, toda vez que D6 no anticipa la totalidad de la materia divulgada y que a través de la inclusión de dichos parámetros, se ratifica la novedad de la misma con respecto a las enseñanzas del documento anteriormente citado. Mencionan también que los parámetros de brillo y suavidad, son atributos del papel recubierto y que la anterioridad no alcanzaría dichos valores, como lo son: brillo entre igual o mayor que 20% a 75° y la suavidad menor a 5.0, por cuanto “...la determinación del brillo de recubrimiento y la suavidad de una pintura resulta imposible partiendo del hecho que tales parámetros definen de manera pertinente un papel en lugar de una pintura...”

Respecto al nivel inventivo, el documento D6 no proporciona información suficiente para motivar a la persona normalmente versada en la materia para desarrollar un papel recubierto como el reivindicado, ni tampoco para emplear dicha composición de recubrimiento como pintura para papel. Por lo que reiteran que D6 es silencioso “...frente a la viabilidad de desarrollar un papel recubierto mediante una composición que comprenda un pigmento particulado de fosfato de aluminio amorfo o poli fosfato, los cuales están presentes en forma de partículas libres...”

Finalmente, argumenta que la ventaja de la invención es la posibilidad de tener “... un papel recubierto más opaco, más brillante y más rígido empleando **menos presión de calandrado**, lo cual en definitiva se entiende como un beneficio para el fabricante...”, lo que no es motivado por el documento D6.

Con lo anteriormente sustentado, la recurrente solicita a este Despacho revocar la Resolución impugnada, para obtener la concesión del privilegio de patente.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48042

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-111954

Es importante mencionar que se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, compuesto por 52 reivindicaciones, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486 de la norma Andina, y por lo tanto dicho capítulo reivindicatorio será objeto de este estudio.

Respecto a la nueva reivindicación 1 se encuentra lo siguiente: la recurrente deja como preámbulo *“Un papel recubierto que comprende una composición de recubrimiento en por lo menos una cara de un papel base, en donde la composición de recubrimiento comprende un pigmento particulado que consiste de fosfato de aluminio amorfo o polifosfato, (...), y en donde dicho papel recubierto se caracteriza porque”, -subrayado fuera de texto-, que se considera como lo que hace parte del estado de la técnica y que ya es conocido por una persona versada en la materia técnica correspondiente.*

Por su parte, la parte caracterizante de la misma reivindicación, consistente en que: *“(...) se caracteriza porque tiene un brillo de recubrimiento igual o mayor que alrededor de 20% a 75°, medido por el método de ensayo TAPPI T480 om-92; y tiene una suavidad de menos de 5.0, medida empleando el método de ensayo TAPPI para Parker Print Surface: T555 om-99” -subrayado y resaltado fuera de texto-, con lo que se hace evidente, y contrario a lo afirmado por la recurrente, que la invención se está caracterizando **sólo** en términos de funcionalidades, lo cual no es permitido, ya que la invención se puede definir de otra manera, como lo es a través de las partes por las cuales está compuesto dicho papel recubierto, que en el caso particular fue incluido en el preámbulo de la reivindicación.*

La misma situación se presenta con la reivindicación 28 de método, el cual está caracterizado **sólo** a través de parámetros, sin que se enseñe en la parte caracterizante, actividades ordenadas por una serie de pasos con la cual se quiere llegar a un resultado final, es decir, no enseña una secuencia lógica de etapas, su naturaleza, características esenciales, materiales utilizados, condiciones empleadas, por medio de las cuales se debería definir un método o proceso.

Siendo así las cosas, queda claro que las reivindicaciones tal y como fueron redactadas, no cuentan con características técnicas esenciales que las definan, las que la hacen o deberían hacerla diferente del estado de la técnica, y sobre las cuales recae la materia que es susceptible de estudio de patentabilidad. Sumado a lo anterior, es imperante resaltar que las características técnicas esenciales del producto y el método por medio del cual se define la invención, debe contener todos los elementos característicos de la misma y que la hacen diferenciable, proporcionando con esto el efecto sorprendente o salto cualitativo en el sector

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48042

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-111954

tecnológico. Así pues, se reitera que no existe materia para realizar la comparación con el estado de la técnica por cuanto hay una carencia de características técnicas esenciales en la misma.

Con base en los argumentos antes expuestos, se reitera que las reivindicaciones 1 y 28, tal y como fueron definidas y caracterizadas no cumplen con el requisito estipulado en el artículo 30 de la Decisión 486, donde refiere que “Las reivindicaciones ***definirán*** la materia que se desea proteger mediante la patente (...)” –subrayado y negrilla fuera de texto-, toda vez que el producto de papel recubierto y el método no fueron definidos correctamente, ya que no enseñan las partes por las cuales está compuesto dicho papel recubierto, ni tampoco enseña una secuencia lógica de etapas, su naturaleza, características esenciales, materiales utilizados, condiciones empleadas, por medio de las cuales se debería definir un método o proceso.

Sin embargo, cabe mencionar que durante el trámite de patentabilidad se objetó oportunamente la invención, como quiera que no cumplió con lo estipulado en el artículo 21 de la Decisión 486, dado que la composición y el método para producir dicha composición de fosfato de aluminio amorfo o polifosfato, ya eran conocidos en el estado de la técnica, y que están protegidos mediante patente de invención según Resolución N° 55513 de 18 de septiembre de 2013 y con radicado N°09-013898, por lo cual no puede ser objeto de nueva patente. Dicho documento, que para este caso es el documento D6, divulga una composición de recubrimiento que comprende un polifosfato de aluminio amorfo, en donde dichas partículas se presentan sustancialmente libres de poros abiertos (Pag.14, párr.44), entendiendo que el documento D6 sugiere que dicha composición se puede utilizar como recubrimiento, sin limitar el tipo de sustrato sobre el cual queda recubierta la composición, siendo así las cosas, el hecho que la invención utilice la misma composición para recubrir un papel, no evidencia un aporte tecnológico y si implicaría un segundo uso de dicha composición.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio comprendido en las reivindicaciones 1 a 43, no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad; por lo anterior, se encuentra que hay lugar a revocar la resolución impugnada, no obstante se mantiene la decisión de conceder parcialmente.

RESUELVE:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48042

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-111954

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 78935 del 17 de diciembre de 2013, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“PAPEL RECUBIERTO CON UN PIGMENTO PARTICULADO DE FOSFATO DE ALUMINIO AMORFO EN LA FORMA DE PARTÍCULAS LIBRES”

Clasificación IPC: C09D 11/02; B01F 3/12.

Reivindicaciones: 44 a 52 incluidas en el radicado N°11-111954-00009-0000

Titulares: BUNGE FERTILIZANTES S.A. Y UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.

Domicilio: Sao Paulo, Brasil.

Inventores: Fernando Galembeck y Charles P. Klass.

Prioridad N°: 61/151,427 **Fecha:** 10 de febrero de 2009 **País:** US

Solicitud internacional N°: PCT/US2010/023753 **Fecha:** 10 de febrero de 2010

Vigente desde: 10 de febrero de 2010 **Hasta:** 10 de febrero de 2030

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 1 a 43, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Las titulares tendrán los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48042

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-111954

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BUNGE FERTILIZANTES S.A y UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 05 Ago 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, jcadena@bc.com.co

Elaboró: Olga Ximena Benavides Salazar
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Yanith Paola Gamboa Pacheco
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Aprobó: José Luis Londoño Fernández