

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14570

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 11-130078

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 17834 del 19 de marzo de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada “PROCESOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN POLIOL A PARTIR DE ACEITE DE PALMA, POLIOLES OBTENIDOS A PARTIR DE DICHOS PROCESOS, PRODUCTOS DERIVADOS DE DICHO POLIOL Y SU MÉTODO DE PREPARACIÓN”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 02 de mayo de 2014, con el N°11-130078-000014-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA. (INDUPALMA) interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente señala su desacuerdo con el análisis de nivel inventivo expuesto por el examinador ya que su conclusión sobre la falta de altura inventiva de la invención es incorrecta, por cuanto considera que en la resolución impugnada se comenten errores tanto técnicos como jurídicos. Inicialmente refiere que es incorrecta la afirmación del examinador en cuanto a que “...*el peso molecular del polioliol, su número de hidroxilo, la densidad, el módulo de Young y esfuerzo máximo son resultados alcanzar que dependen de la composición obtenida (...)*”, lo anterior se sustenta en cuanto el objeto de la invención es el poliuretano y no el polioliol, por lo que es incorrecto considerar que un resultado a alcanzar “...*sea una característica definida de un reactivo cuando lo que se busca alcanzar es un tipo específico del producto de la reacción, en este caso un poliuretano.*”, siendo esenciales las características del polioliol para lograr el poliuretano deseado, por lo que no es posible tomarlas como un resultado a alcanzar.

Aclara que el polioliol no puede ser un polioliol cualquiera, debe tener características

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14570

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 11-130078

específicas, como por ejemplo “...el número de grupos hidroxilo¹ existente en la molécula.”, es decir, las partes de una molécula que son susceptibles a reaccionar, los llamados grupos funcionales, y con base en un documento traslado por el examinador en el Oficio 17788 (Zhang), el cual explica la naturaleza del poliol con el cual se encuentra la espuma de poliuretano deseada y teniendo en cuenta que “poliuretano” “...se debe a los enlaces ´uretano` que son formados por la reacción de un isocianato con un hidroxilo...”, por lo que la cantidad de hidroxilos es primordial en el producto final. Complementando lo anterior, dicho documento menciona que es importante controlar con mucho detalle la cinética de la reacción, esto en razón de la variedad de estructuras químicas que se pueden lograr, en donde sus características impactan las propiedades viscoelásticas del poliuretano, por lo que concluye que el número de hidroxilos de un poliol no puede tomarse como un resultado a obtener.

De igual manera, la recurrente expone sus argumentos del porqué el peso molecular, que en el caso específico se emplea un oligómero (consistente en un número finito de monómeros), tampoco puede considerarse como un resultado. Similar al número de grupos hidroxilo, el peso molecular es fundamental en la obtención del poliuretano, ya que debe ser específico, por ejemplo: para espumas flexibles, se necesita que el poliol tenga un peso molecular de 3000 g/mol o superior.

Por otro lado, presenta su desacuerdo en cuanto a que el examinador considera que no existe altura inventiva con la modificación de la materia prima. Argumenta que con base en lo expuesto sobre el número de hidroxilo y el peso molecular “...es absolutamente injustificado que alguien asuma que reemplazar una materia prima por otra en la fabricación de un polímero no posee ninguna altura inventiva...”, toda vez que las variaciones en el número hidroxilo generan diferencias en el producto final.

Adicionalmente explica que otro de los parámetros importantes de los aceites, que afecta las propiedades de los ácidos grasos es el grado de instauración, ya que entre mayor sea el grado de instauración hay más susceptibilidad a la oxidación, por lo que “...el grado de oxidación depende la estructura original de cada triglicérido.”, siendo claro que existe una gran diferencia del contenido de ácidos grasos del aceite de palma vs otros aceites. Por lo que se reitera que no es posible afirmar que al cambiar un aceite por otro se obtendrán los mismos resultados, ya que no son equivalentes.

En lo que respecta a la objeción del examinador en cuanto a que con el mismo

¹El número de hidroxilo es definido como el valor cuantitativo de la cantidad de grupos hidroxilos disponibles para la reacción con isocianatos. Ver Pag.11, radicado No. 11-130078-00014

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14570

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 11-130078

procedimiento se obtengan dos tipos de poliuretano, sin que en ninguna parte de la reivindicación independiente 1 se haga mención a la separación de los mismos, la recurrente cita lo mencionado en el Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio en cuanto señala que “...*Si bien la reivindicación independiente debe especificar todas las características esenciales necesarias para definir la invención, no es necesario que mencione las características que estén implícitas.*”, con lo cual argumenta que en la literatura se encuentran procesos de polimerización donde se enseñan todas las variables inmersas del proceso y se generan modelos donde los cambios de las variables generan otro producto, por lo cual no es necesario mencionar las características que estén implícitas.

Ahora bien, la recurrente argumenta que en la resolución impugnada se evidencia la mala interpretación de la legislación y jurisprudencia por parte del examinador, reiterando que no es posible considerar que una característica definida por un reactivo sea un resultado a obtener y continuando con lo que menciona el citado Instructivo, refiere que “...*El resultado a alcanzar no es una característica técnica de la invención. Puede aparecer en la reivindicación, pero siempre acompañando las características técnicas que definen la invención. (Pág.41).*”, por lo que argumenta que en el caso de haber existido un resultado a alcanzar dentro de las reivindicaciones dependientes “...**el examinador debió haber evaluado dichas reivindicaciones y nunca objetarlas.**”. Con lo cual considera que el examinador se extralimitó en sus funciones por no considerar las reivindicaciones 3 a 5 y por el contrario, debió estudiar dichas reivindicaciones y no negarse a estudiarlas.

Por otra parte, la recurrente presenta su desacuerdo frente al cambio de los argumentos con los cuales se denegó la patente, siendo éstos diferentes a los presentados en el Oficio 17788, y teniendo en cuenta lo referido por la Jurisprudencia² en cuanto a la posibilidad de que la oficina nacional de patentes pueda notificar al solicitante dos o más veces, considera que el “...*el solicitante no tuvo la oportunidad de contradecir las nuevas argumentaciones relacionadas en la Resolución 17834,*” siendo que las reivindicaciones son diferentes, como bien lo menciona el examinador, por lo que la recurrente no tuvo la oportunidad de controvertir los nuevos argumentos, por lo que no es explicable que el examinador mencione que aunque los argumentos son diferentes, los documentos son los ya trasladados, por lo que existe una violación al debido proceso.

De igual manera, presenta su desacuerdo en cuanto al análisis método

²Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial 173-IP-2013.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14570

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 11-130078

Problema- solución, ya que al mencionar el examinador que los documentos D3 y D1 son los más cercanos a la invención realiza el examen de forma equivocada, por cuanto toma varios documentos y realiza pasos mezclados que no corresponden a lo dictado por la jurisprudencia. Ahora bien, en lo que respecta a las diferencias entre los documentos y la anterioridad, es importante precisar que ninguno de los dos documentos busca obtener poliuretano a partir de aceite palma y no son complementario ya que persiguen objetos diferentes.

Frente a la comparación de D3 y la invención, menciona que el examinador no estableció todas las diferencias ya que dicho documento no divulga: “... *metodología para la producción de poliuretanos... Las condiciones de temperatura del proceso, aunque cercanas son diferentes. En el paso d, la presente solicitud relaciona una etapa de enfriamiento y adición de MEKO hasta bloquear los NCO libres. En el antecedente se adiciona por (sic) MEKO por dos horas y no hasta bloquear los NCO libres.*” Por su parte el documento D1 no menciona la producción de poliuretano, las condiciones de proceso de maleinización de dicho documento son más generales, es decir procesos totalmente diferentes.

Consecuencia de lo anterior, considera, es incorrecto el planteamiento del problema objeto de estudio, ya que no incluyó todas las diferencias listadas líneas arriba, por tanto el problema se debió plantear de la siguiente manera: “*¿Cómo modificar un método que permita obtener poliuretanos a partir de aceite de palma, que maneje condiciones de temperatura en la maleinización más estrechas que las de D3, y donde la adición de MEKO bloquee totalmente los NCO libres?*” Con lo anterior, es claro que D1 no resuelve la pregunta, ya que dicho documento no menciona la obtención de poliuretanos que sugieren el empleo de aceite de palma, ni tampoco maneja las condiciones de temperatura más estrechas que las de D3, ni la adición de MEKO hasta que bloquee totalmente los NCO libres.

Finalmente la recurrente solicita “*Que al considerar las razones precedentes se **revoque** la decisión contenida en la Resolución No. 17834 del 19 de marzo de 2014,...*” y en su caso se otorgue el privilegio de patente de invención a la solicitud.

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

Una vez analizado el presente recurso se observa que mediante Oficio No. 17788 del 18 de septiembre de 2013 (examen de fondo) se objetó la patentabilidad de la invención por no cumplir con el requisito de novedad y nivel

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14570

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 11-130078

inventivo respectivamente, en virtud de los documentos D4 (Art. 3), D5 (Libro 1) y D6 (EP 1006133) y los documentos D1 (US 2009/0209441), D2 (Art. 1) y D3 (Art. 3). Sin embargo, la resolución que puso término a la actuación administrativa denegó la patente con base en el requisito de nivel inventivo, agregando nuevos argumentos frente a la patentabilidad de la invención.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la solicitante no tuvo la oportunidad de defenderse o de responder a las objeciones que la Oficina realizó al nivel inventivo de la solicitud, basadas en las enseñanzas que, en conjunto, divulgan los documentos D1 (US 2009/0209441) y D3 (Art.3).

Así las cosas, como lo alega la recurrente, no se aplicó en este caso lo ordenado por el artículo 45 de la Decisión 486, toda vez que no se le brindó oportunidad de controvertir las objeciones formuladas sobre la carencia de nivel inventivo de la solicitud, basadas en los antecedentes D1 y D3.

En consecuencia, este Despacho decide revocar la Resolución No. 17834 del 19 de marzo de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención, con el fin de adecuar a derecho el desarrollo del presente trámite y permitir que la solicitante controvierta las objeciones a la patentabilidad formuladas.

Ahora bien, en cuanto a los demás argumentos presentados por la recurrente referidos en el considerando segundo, se les dará respuesta en el desarrollo del nuevo estudio.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No. 17834 del 19 de marzo de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14570

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 11-130078

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA. (INDUPALMA), advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 31 Mar 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Olga Ximena Benavides Salazar
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Aprobó: José Luis Londoño Fernández