

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38789

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-177198

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. 198 del 06 de enero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “CELULOSA MODIFICADA A PARTIR DE FIBRA QUÍMICA KRAFT Y MÉTODOS PARA FABRICAR Y UTILIZAR LA MISMA”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 20 de febrero de 2015 con el No. 11-177198-00013-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad GP Cellulose GMBH presentó capítulo reivindicatorio modificado e interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta su desacuerdo frente a los argumentos presentados por esta Oficina en la resolución impugnada, los cuales sostienen la falta de novedad de la materia reivindicada frente al documento US2006/070711 (D1) y considera que a pesar de las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio este Despacho insiste en tal posición al presentar la tabla comparativa entre las características esenciales y concluir de ella que todas las características reclamadas en la reivindicación 1 habían sido divulgadas por D1.

Anuncia la presentación de un capítulo reivindicatorio modificado que cumple a cabalidad con el artículo 34 de la Decisión 486 en el que se incluye como característica esencial que “(...) *el proceso de blanqueamiento de múltiples etapas **no tiene ninguna etapa alcalina posterior a la etapa de oxidación**, que encuentra soporte en el párrafo [046] del Capítulo Descriptivo.*” –resaltado del texto original-.

Reitera que “(...) *las enseñanzas de D1 son completamente contrarias a la materia reclamada (...) D1 divulga cómo el tratamiento alcalino es necesario que la etapa de oxidación de se lleva a cabo en medio ácido y es esencial que la etapa de oxidación sea anterior a una etapa de blanqueamiento alcalina para reducir el índice de cobre*” y cita algunos apartes del documento D1 que soportan su

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38789

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-177198

argumento. De acuerdo con lo anterior, la recurrente señala que existe una diferencia importante entre las invenciones comparadas, dado que la enseñanza de D1 se refiere a un método de degradación de la fibra (D1 - Párr. 12), mientras que la presente invención divulga un proceso que resulta en un mejoramiento de la fibra sin degradación física excesiva, al someterla a una etapa de oxidación catalítica junto con una etapa de blanqueamiento adicional que no es alcalina. Hace un llamado a tener en cuenta el párrafo 119 de la memoria descriptiva, el cual se refiere específicamente al índice de cobre *"En algunas realizaciones, la fibra de celulosa modificada tiene un índice de cobre mayor que aproximadamente 2 (...)"*, lo que permite evidenciar que el objetivo de la presente invención es obtener fibras de celulosa modificadas con índices de cobre mayores a 2, contrario a lo divulgado en D1.

Insiste entonces en las diferencias entre el arte previo trasladado y la invención y añade que *"(...) D1 divulga que la oxidación de la celulosa resulta en un índice de cobre aumentado (...), es conocimiento común para la persona medianamente versada en la materia que la celulosa oxidada torna muy sensible a un ataque alcalino posterior. Es decir, es bien sabido que la celulosa que ha sido oxidada para aumentar su índice de cobre se degrada si es tratada con una solución alcalina, tal y como se presenta en D1. Por este motivo, adjunto la página 74 del libro 'Biopolymers from renewable resources'"*.

Hace referencia a los fundamentos para afectar la novedad de una invención y considera entonces que *"(...) D1 no divulga **explícitamente** un proceso de múltiples etapas con la característica esencial de evitar un tratamiento alcalino posterior a la etapa de oxidación como el reclamado en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, por tanto la materia de la presente invención es novedosa frente a D1."* –resaltado del texto original-.

Se manifiesta contraria a la conclusión presentada por esta Oficina, acerca de los resultados a alcanzar reclamados en las reivindicaciones 16 a 20, y aclara que las reivindicaciones 18 a 20 sí presentan resultados a alcanzar, mientras que las reivindicaciones 16 y 17 corresponden a modalidades preferidas del proceso de múltiples etapas reclamado.

Finalmente, la recurrente refiere el hecho de que esta solicitud se encuentra concedida en la Oficina de Patentes de Estados Unidos (8,778,136), en la que se ha reconocido los requisitos de patentabilidad del proceso reivindicado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38789

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-177198

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

En relación con el desacuerdo de la recurrente acerca de las conclusiones y argumentaciones de esta Oficina, es oportuno señalar que el estudio de patentabilidad se basa en el texto de las reivindicaciones, dado que estas delimitan el objeto para el cual se solicita la protección, por ello es demandante que sean claras, concisas y que contengan las características técnicas que definen completamente la invención y la hacen diferente del estado de la técnica, puesto que servirán de base para la comparación con el estado del arte y así determinar si esas características constituyen la solución al problema técnico. En este orden de ideas, esta Oficina reitera que al estudiar el capítulo reivindicatorio presentado como respuesta al estudio de patentabilidad encontró que la reivindicación 1, tal como fue presentada, no mostraba diferencias con las enseñanzas de D1 y por ello se confirmó la falta de novedad a la luz de dicha anterioridad.

En relación con el capítulo reivindicatorio presentado con el escrito de recurso radicado N° 11-177198-00013-0000 del 20 de febrero de 2015, el cual cuenta con (22) reivindicaciones, esta Oficina lo acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 como también se evidencia el pago de la tasa respectiva.

Ahora bien estudiando el nuevo pliego reivindicatorio y las enseñanzas de D1, esta Oficina considera que la recurrente tiene razón en cuanto a que el documento D1 hace referencia a un proceso que busca controlar el índice de cobre en valores menores a 2, mientras que la presente invención controla la misma variable en valores superiores a 2. Sin embargo, es pertinente aclarar que la operación que hace tal diferencia es el tratamiento alcalino posterior a la oxidación, en tal virtud, si una persona normalmente versada en la materia no tiene interés en “degradar” la fibra excesivamente y controlar el índice de cobre en valores inferiores a 2, entonces, no sometería a la fibra celulósica a una etapa alcalina. De acuerdo con lo anterior, este Despacho acepta que las dos invenciones no son idénticas, pero concluye que el documento D1, es el estado de la técnica más cercano a la invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38789

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-177198

Por otra parte y con respecto a las objeciones de claridad (resultados a alcanzar reclamados), este Despacho considera pertinente la aclaración de la recurrente en cuanto a que las reivindicaciones 16 y 17 son modalidades del proceso reclamado, pero reitera que las reivindicaciones 18 a 22 (de los dos últimos pliegos reivindicatorios presentados), corresponden a resultados a alcanzar que no se consideran características esenciales que definan un proceso, entendiéndose que las características que definen un método corresponden a etapas técnicas y sus condiciones de operación tales como presión, temperatura, tiempo, pH, relación entre reactivos, etc.

Por lo demás encuentra la Oficina que si bien el documento D1 no resulta relevante para afectar la novedad de la invención, si se considera el estado de la técnica más cercano y que además existen otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica como por ejemplo “Obtención de celulosa de alta blancura a partir de pino y eucalipto”⁽¹⁾ publicado en enero de 2001, el cual divulga materia cercana a la invención de la solicitud, por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho decide revocar la Resolución No. 198 del 06 de enero de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención, y remite el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, para que se realice un nuevo examen de fondo de la solicitud en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como corresponde.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 198 del 06 de enero de 2015, por medio de la cual se denegó patente a la materia reivindicada en la solicitud en trámite.

1 http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/03_RM.pdf

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38789

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-177198

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.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad GP Cellulose GMBH, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Jul 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS R. OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez