

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35774

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-131155

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 03 de agosto de 2012, con el N° 12-131155-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Titan Wood Limited, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PROCESO PARA LA ACETILACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/GB2011/050202 del 04 de febrero de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 657 del 30 de noviembre de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 23657, notificado por fijación en lista el 31 de diciembre de 2013, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 12-131155-00006-0000 del 25 de marzo de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 13 que remplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."*

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 3 no cumplen con el requisito de claridad y concisión, y las reivindicaciones 4 a 13 no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

El problema técnico consiste en la necesidad de mejorar el desempeño de materiales a base de madera frente a condiciones de humedad e intemperie. Para resolver este problema técnico se presenta un método para la acetilación de elementos de madera y un producto que contiene dichos elementos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35774

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-131155

6.2. Sobre el capítulo reivindicatorio

El artículo 30 de la Decisión 486 señala que: *“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”.*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este tema, lo siguiente:

“[...] las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Agrega la jurisprudencia del Tribunal que ‘Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella’. (Proceso 106-IP-2002, patente: BATERÍA CON CONTROLADOR INCORPORADO, publicado en la Gaceta Oficial N° 892, de 31 de enero de 2003)”^[1]

“[...] las reivindicaciones presentadas deben ser totalmente claras y precisas lo que significa que, en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, sólo si la situación lo exige podrá contener elementos que sirvan para aclararla”.^[2]

En el presente caso, las reivindicaciones 1 a 3 no definen correctamente la materia que se desea proteger, dado que la reivindicación independiente 1 está definiendo el producto: *“Un producto de madera que contiene elementos de madera acetilados”,* solamente por el cumplimiento de uno o más parámetros, lo cual no es aceptado, puesto que un producto se debe caracterizar por su estructura y elementos, por su composición, y excepcionalmente por sus parámetros cuando el producto no se pueda definir de ninguna otra manera, y de acuerdo con la descripción el producto de madera, puede estar caracterizado por la especie de madera base, por el tipo de material compuesto, por la densidad del material, por el espesor del producto, por el tipo y contenido de adhesivo, entre otros, en tal medida, la caracterización del producto solamente por parámetros no es válido para el presente caso.

Por su parte, las reivindicación 2 y 3 por ser dependientes de la 1, la cual no presenta características claras del producto que se pretende proteger, se afectan de la misma forma.

En consecuencia, no obstante las objeciones oportunamente formuladas, las reivindicaciones que hacen referencia a producto no revelan de manera clara y concisa el objeto de la solicitud, razón por la cual no cumplen con los requisitos exigidos por el artículo 30 de la Decisión Andina.

1 PROCESO 95-IP-2010. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Noviembre 11 de 2010, publicado el 27 de enero de 2011.

2 Ibídem

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35774
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-131155

6.3 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 04 de febrero de 2010, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	GB 2 456 915	"A process for the acetylation of wood"	05/Agosto/2009

El documento D1³ un procedimiento para la modificación de los componentes de la madera, y en particular la modificación de especies de maderas no durables por acetilación, para mejorar características deseables tales como durabilidad, estabilidad dimensional, estabilidad a la luz ultravioleta y conductividad térmica. (Pág. 1, líneas 3 a 6).

6.4. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *"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".

En el presente caso, el proceso reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 4 está referida a: *"Un proceso de dos etapas para la acetilación de elementos de madera caracterizado porque..."* (Ver página 16, folio 8 del radicado N° 12-131155-00006-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

³http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=GB&NR=2456915A&KC=A&FT=D&ND=3&date=20090805&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35774

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-131155

Tabla 1

Características esenciales	D1
Un proceso de dos etapas para la acetilación de elementos de madera caracterizado porque los elementos son	Un proceso para la acetilación de madera que comprende los pasos de: (Pág. 4, líneas 9 y 10).
(a) tratados con anhídrido acético en una temperatura de 30 °C hasta 190 °C	a) en un reactor presurizado sumergir la madera que tiene un contenido de humedad de 6% a 20% en peso en un fluido de acetilación a una temperatura de 10°C a 120°C (Pág. 4, líneas 11 y 12). El fluido de acetilación comprende del 60% al 95% en volumen de anhídrido acético y 5% al 40% en volumen de ácido acético (Pág. 4, líneas 28 y 29).
en una presión desde la atmosférica a una presión manométrica de 1,5 MPa para un máximo de 80 minutos y después de eso	b) incrementar la presión en el reactor desde 2 hasta 20 bar por un periodo de tiempo de 10 a 300 minutos (Pág. 4, líneas 13 y 14). La presión en el recipiente es preferiblemente incrementada de 10 a 15 bar por 30 a 90 minutos, dependiendo de la permeabilidad y las dimensiones de la madera a ser tratada (Pág. 5, líneas 1 y 2).
(b) calentados con un gas inerte a una temperatura de 150 °C hasta 190 °C	d) introducir al reactor un fluido inerte, circulando y calentando el fluido hasta que la temperatura interna de la madera empiece a mostrar una exoterma, controlando el suministro de calor a la madera hasta completar la exoterma y mantener la temperatura interna de la madera por debajo de 170°C, e) calentar el fluido circulando a una temperatura de 85°C a 150°C por un tiempo de 10 a 30 minutos para iniciar la segunda reacción exotérmica, controlando el suministro de calor a la madera hasta completar la exoterma y mantener la temperatura interna de la madera por debajo de 170°C (Pág. 4, líneas 16 a 23).
en una presión manométrica de 0,1 hasta 0,5 MPa	El nitrógeno gaseoso, saturado con anhídrido acético, se utilizó como medio de calentamiento para la reacción de acetilación (...). Durante el ciclo de acetilación, la presión en el circuito de circulación de gas varió entre 1.1 hasta 1.9 bar absolutos (Pág. 10, líneas 13 a 19, Ej. 1 y Pág. 12, líneas 2 a 8, Ej. 2).
por un periodo de 5 hasta 300 minutos.	En e) el tiempo preferido es de 10 a 15 minutos (Pág.5, líneas 22 y 23).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del proceso de la reivindicación 4 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35774

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-131155

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 13 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Por otra parte el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala: *“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”.*

“Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.”

Así las cosas, las siguientes reivindicaciones 4 a 13 incluidas en el escrito radicado bajo el N° 12-131155-00006-0000, no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto: i) En la reivindicación la expresión *“para un máximo de 80 minutos”* corresponde a un rango de tiempo impreciso dado que no determina cual es el tiempo requerido para la operación, y ii) Las reivindicaciones 4 a 8 presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: *“elementos de madera”*, *“un gas inerte”* y *“un vacío”*. Los cuales aunque corresponden a términos ampliamente conocidos, abarcan una amplia gama de posibilidades; de tal manera sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones.

En relación con el argumento de la solicitante acerca de su desacuerdo con el análisis de novedad presentado, donde expresa que *“Sobre este particular es necesario señalar que la anterioridad D1 describe un proceso para la acetilación de la madera, **pero no describe la preparación de un producto de madera que contiene madera acetilada.** Sobre este particular (...) el documento solo se focaliza en la acetilación de la madera sólida y no describe ni sugiere los pasos posteriores que son necesarios para obtener un tablero de compuesto (...). Por tanto, D1 no anticipa la presente invención por lo tanto, esta anterioridad no destruye la novedad de la presente invención”*; es oportuno aclarar que, el estudio de patentabilidad se basa en el texto de las reivindicaciones presentadas, las cuales equivalen a las cláusulas que delimitan el objeto para el que se solicita protección. Dado que la presente invención solicita protección únicamente para el proceso de acetilación de elementos de madera, (reivindicaciones 4 a 13) y no para el proceso de obtención de un producto de madera que contiene madera acetilada, entonces el documento D1, es válido como antecedente ya que divulga un proceso de acetilación de madera que incluye las etapas reivindicadas en la presente invención.

En referencia con la observación de la solicitante acerca de lo indicado en *“la tabla del acápite 8 (conclusión) del oficio No. 23657 que la invención está afectada por novedad/nivel inventivo y aunque no se expusieron argumentos en contra del nivel inventivo...”*; esta Oficina se permite aclarar que una invención que carece de novedad inmediatamente carece de nivel inventivo, por tal razón en la conclusión aparece

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35774

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-131155

afectado por novedad/nivel inventivo, por otra parte, una invención puede ser novedosa pero no tener altura inventiva, caso para el cual solamente se reporta la falta de nivel inventivo.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "PROCESO PARA LA ACETILACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Titan Wood Limited, advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 May 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

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