

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:38982**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/12-131155

**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. 35774 del 30 de mayo de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada “PROCESOS PARA LA ACETILACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA”, con fundamento en los artículos 16 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 4 a 13 no cumplieron con el requisito de novedad y las reivindicaciones 1 a 3 no cumplieron con ser claras y concisas.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado en esta entidad el 24 de julio de 2014, con el N°12-131155-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la TITAN WOOD LIMITED, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primera medida se aclara la recurrente presentó un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por nueve (9) reivindicaciones, sintetizando en la reivindicación 1 el proceso de manufactura de un producto de madera compuesto, con el cual en su opinión cumple con lo estipulado en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

En cuanto a las objeciones de claridad, menciona que al eliminarse las reivindicaciones 1 a 3, se considera superada dicha objeción, y en cuanto a la expresión “*para un máximo de 80 minutos*” fue reemplazado por un intervalo de “*o a 80 minutos*”, accediendo a las sugerencias del examinador. Para los demás términos objetados, expresa que en nuevo capítulo reivindicatorio se presentan o se eliminan frases que le brindan claridad a dicho capítulo reivindicatorio.

Frente al análisis de novedad, inicialmente menciona que el objeto de la invención es “*...emplear elementos de madera acetilados, de acuerdo a un procedimiento específico de acetilación, para la producción de tabloncillos compuestos de madera, los cuales han evidenciado propiedades físicas excepcionales....*”, en comparación con las obtenidas a partir de una madera no acetilada. Lo anterior se encuentra demostrado en la tablas II y III / IX y X, en donde se enseñan diferentes pruebas, encontrando que la madera de la invención presenta características mejoradas respecto a la madera no acetilada, por ejemplo en cuanto al valor de expansión del espesor y del grosor del tablón después de estar sumergido en el agua por 24 horas. Menciona que otra ventaja se encuentra en la poca degradación biológica,

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:38982**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/12-131155

es decir, no presentan ataque de hongos después de 72 meses, mientras que las otras maderas no acetiladas, después de 6 meses, ya se encontraban completamente invadidas o destruidas por hongos.

Con lo anterior encuentra que D1 no presenta ni sugiere un procedimiento como el reivindicado, ya que dicho documento “...*hace énfasis en la acetilación de madera sólida y en como evadir un tratamiento envolvente, que es típico de procesos de acetilación en tablones largos y gruesos de madera.*”, es decir, las dimensiones presentadas en dicho documento van entre 3.9 m largo, 55 o 40 mm de grosor, por 130 a 140 mm de ancho (ejemplo 1 y 2), sin embargo, dichas dimensiones se encuentran por fuera del rango empleado en la invención. Por lo que dicho documento no sugiere la forma de preparación del producto de madera compuesto.

Argumenta que “...*la forma de preparación de tablones de madera solidos comerciales, son completamente diferentes a aquellos producidos a partir de fibras de madera que son impregnadas con resina.*”, esto debido a que los tablones de madera solidos convencionales deben ser de la mayor longitud posible, en cambio los tablones de madera compuestos, “...***las piezas de madera que lo componen, deben ser lo más pequeñas posible, con el fin de que puedan ser mezcladas con una resina ligante o aglutinante, para así preparar el compuesto...***”. Con lo que reitera que para producir el tipo de madera compuesto reclamado, los elementos de madera deben ser lo suficientemente pequeños por lo cual considera que la solicitud es novedosa frente a la materia divulgada en D1.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, concluye que el capítulo reivindicatorio cumple con los requisitos de patentabilidad, por lo que solicita revocar la resolución impugnada y como consecuencia 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:

En primer término se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio conformado por nueve (9) reivindicaciones, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Respecto al de novedad y teniendo en cuenta lo demostrado en la tablas II y III / IX y X de la invención en donde se enseñan que la madera de la invención presenta características mejoradas respecto a la madera no acetilada, por ejemplo en cuanto al valor de expansión del espesor y del grosor del tablón después de estar sumergido en el agua por 24 horas y encontrando que muestra poca

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:38982**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/12-131155

degradación mejorada ya que no presentan ataque de hongos después de 72 meses, mientras que las otras maderas no acetiladas, después de 6 meses, ya se encontraban completamente invadidas o destruidas por hongos, es importante precisar que el documento D1 también está enfocado en procesos para acetilación de madera y las ventajas de dicha acetilación, en cuanto a estabilidad dimensional, reducción de hinchazón y la contracción de la madera cuando se somete a ciclos de humedecimiento por agua, seguido de secado (Pág.1 líneas 12 a 15), también enseña que la durabilidad de la madera se logra ya que las paredes de las células son protegidas del crecimiento de los hongos (Pág.4, líneas 1 a 3). Dicho documento presenta un proceso similar al de la invención es decir, divulga un proceso para la acetilación de madera la cual consta de tratar dicha madera con anhídrido acético a una temperatura entre 10 y 120°C, incrementar la presión desde 10 a 15 bares por un periodo de tiempo de 30 a 90 minutos, posteriormente, se calienta con gas inerte a una temperatura de 85 a 150°C a una presión de 1,1 hasta 1,9 bares por un periodo de 10 a 15 minutos (Pág.4, líneas 9 a 25), por tanto es evidente que el análisis de novedad efectuado al capítulo reivindicatorio presentado en el Radicado N°12-131155-00006 fue realizado de manera correcta.

Ahora bien, en cuanto a que D1 no presenta ni sugiere un procedimiento como el reivindicado, ya que dicho documento no revela las dimensiones de las piezas de madera reivindicado, es importante precisar que aunque D1 no revela el mismo rango que el de la invención, ésta en sus tablas y resultados no enseña la ventaja técnica lograda con dichas dimensiones comparadas con el estado de la técnica, por el contrario, la invención hace comparaciones entre procesos que involucran la acetilación de la madera vs lo que no acetilan la madera, por tanto, no es evidente el efecto que tiene el hecho de tener las dimensiones específicas de las piezas de madera.

Frente al argumento, en cuanto a que el proceso de elaboración de tablones de madera compuestos es diferente a la elaboración de tablones comerciales ya que las piezas de madera que lo componen, deben ser lo más pequeñas posible, con el fin de que puedan ser mezcladas con una resina ligante o aglutinante, para así preparar el compuesto, cabe mencionar que dicha necesidad de tamaño de pieza no es resaltado en la descripción.

Por lo demás encuentra la Oficina que si bien el documento D1 no resulta totalmente relevante para afectar la patentabilidad de la invención por cuanto no divulga el rango específico de las piezas de madera, 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 US6,632,326 publicado el 14 de octubre de 2003 y WO9523168 publicado el 31 de agosto de 1995, los cuales divulgan materia cercana a la invención de la solicitud, por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:38982**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/12-131155

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

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No. 35774 del 30 de mayo 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.

**ARTÍCULO TERCERO:** Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad TITAN WOOD LIMITED, 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)

**SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ**, [notificaciones@clarkemodet.com.co](mailto:notificaciones@clarkemodet.com.co)

Elaboró: Olga Ximena Benavides Salazar  
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro  
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez  
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez