

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56365

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-164200

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. 21293 de 31 de marzo de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “SOPORTE BASADO EN FIBRA CELULOSA, MÉTODO PARA PRODUCIRLO Y USO DEL SOPORTE”, 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 21 de mayo de 2014 con el No. 12-164200-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad MUNKSJÖ OYJ, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La argumentación de la solicitante comienza analizando el documento D1 e indica que si bien es cierto este documento menciona el aldehído como grupo funcional capaz de crear un enlace covalente, dicho aldehído sólo se menciona como parte de un gran grupo de posibles grupos funcionales y no hay una sugerencia en D1 sobre lograr posibles efectos benéficos cuando se use el aldehído como grupo funcional. La solicitante explica que en los ejemplos de D1 el cloruro de ácido de carbono es empleado exclusivamente como grupo reactivo y dicho cloruro de ácido no se podría utilizar en procesos acuosos debido a su alta reactividad con el agua.

En este sentido, se indica que en la presente invención los inventores encontraron que cuando se emplea el aldehído como grupo funcional reactivo para la preparación de polímeros modificados solubles en agua, esta modificación de antemano puede llevarse a cabo en agua y el producto de la reacción acuosa resultante puede emplearse directamente para recubrir el soporte a base de fibra de celulosa, pudiendo acoplar un proceso directo en la misma máquina de fabricación de papel. Mientras tanto D1 emplea un proceso fuera de línea y a base de solvente para injertar un grupo funcional sobre la celulosa.

Asimismo se indica que la modificación del PVOH en la presente invención busca proporcionar una superficie reactiva. La función de vinilo del undecenal reacciona con la silicona para anclarla mejor a la superficie del papel. Hay una reacción química entre la superficie del papel (grupo vinilo) y el polímero de silicona. La

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56365

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-164200

reacción es catalizada por el platino contenido en la formulación de silicona. La presente invención usa un proceso de recubrimiento con agua en línea que contiene el PVOH funcionalizado. Este proceso no requiere ningún solvente para ser llevado a cabo y no produce ningún subproducto que deba ser eliminado. El aldehído empleado en la presente solicitud no es soluble en agua. Sin embargo, sorprendentemente la reacción de injerto del PVOH pudo llevarse a cabo en agua en un medio no homogéneo, según la solicitante nada de esto era obvio partiendo de las enseñanzas de D1.

Ahora bien, respecto al documento D2 la solicitante indica que dicho documento no enseña nada en relación con el proceso de anclaje de la silicona, se explica que D2 enseña la acetalización o funcionalización del PVOH y que la reacción descrita en D2 requiere varios pasos y más de 10 horas en tanto que el proceso descrito en la presente solicitud es más simple y requiere de 30 minutos.

Se indica además que el objetivo de D2 es hacer del papel un sustrato hidrofóbico, lo cual es completamente diferente del objeto de la presente solicitud. Se explica que en D2 el aldehído empelado es soluble en agua, por lo que la reacción se lleva a cabo en un medio homogéneo.

De esta forma la solicitante concluye que el experto que partiera de D1 no encontraría en dicho documento ninguna enseñanza o sugerencia que le llevara a reemplazar el cloruro undecilénico por el aldehído undecilénico, ya que dicha sustitución modificaría significativamente el proceso divulgado en ese documento. Se resalta que la mención de grupos aldehído en D1 de ninguna manera hace obvio el uso específico de aldehído undecilénico ya que existen muchos grupos aldehídos reactivos que pueden emplearse en el método reclamado.

Asimismo, con respecto al documento D2, se insiste en que tampoco ofrece motivación suficiente al experto con habilidad en la materia ya que el proceso allí divulgado no sólo es diferente al de D1, sino que además tiene objetivos diferentes.

Finalmente la solicitante indica que la única forma en que los documentos D1 y D2 pueden combinarse para derivar de manera obvia el objeto de esta solicitud es si se efectúa un estudio retrospectivo de la solicitud, ya que para el experto con habilidad en la materia sería necesario modificar significativamente las condiciones del proceso de D1 simplemente para reemplazar el aldehído y las enseñanzas de D2 no le ofrecen ninguna motivación para tal sustitución.

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

Esta Superintendencia reitera a la solicitante que los documentos del estado de la técnica citados D1 y D2 son completamente relevantes y válidos en el análisis de patentabilidad realizado, y que dicho análisis no se trata en ningún momento de un análisis retrospectivo sino que se basó en las enseñanzas de documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56365

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-164200

anteriores a la fecha de prioridad de la presente solicitud. Se aclara a la solicitante que el análisis de patentabilidad realizado siguió el método problema-solución, en el cual se considera un primer documento del estado de la técnica muy cercano a la invención en estudio, en este caso el documento D1, el cual puede combinarse con información o enseñanzas que ofrezcan un segundo documento, en este caso el documento D2, el cual es un poco más lejano a la invención en estudio, pero debe igualmente pertenecer al mismo campo tecnológico.

Para el presente caso, los dos documentos utilizados son válidos, no sólo porque son anteriores a la fecha de prioridad de la presente solicitud, sino porque además pertenecen al mismo campo de la tecnología. Cabe aclarar que pese a que el documento D2 no es el documento del estado de la técnica más cercano, tampoco es cierto que esté tan alejado del objeto de la presente solicitud, como lo plantea la recurrente; nótese que dicho documento hace referencia al tratamiento de superficies basadas igualmente en fibras celulósicas, para la elaboración de papel recubierto.

Ahora bien, en vista de que muchos de los argumentos presentados por la solicitante se refieren al proceso de elaboración y a eventuales ventajas del mismo, por ejemplo, en cuanto a que pueda realizarse en la misma máquina de elaboración de papel y en menos tiempo, este Despacho llama la atención de la solicitante a que considere la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio, las reivindicaciones 1 a 10 se refieren al soporte y las reivindicaciones 11 a 15 a un método para elaborar dicho soporte, no obstante, tal como se había mencionado en el examen de fondo, el alcance de la materia reclamada es muy amplio. Además, debe tenerse en cuenta que el método reclamado no presenta las características técnicas ahora mencionadas en cuanto a un proceso en línea, eficiente y de corta duración. Ninguna de esas condiciones está presente en el capítulo reivindicatorio evaluado.

Por otra parte, respecto al soporte reclamado en la reivindicación 1, la solicitante olvida dos aspectos importantes que no ha tenido en cuenta durante su argumentación: Primero que la reivindicación 1 no hace referencia a que el aldehído utilizado sea el aldehído undecilénico, la reivindicación 1 menciona de forma genérica que la molécula orgánica es un aldehído o una función aldehído la cual está en forma de un hemiacetal o un acetal. Así entonces, la enseñanza del documento D2 es mucho más válida, toda vez que en ese documento se enseña que el PVA puede ser funcionalizado por tratamiento con un aldehído, en ese caso butiral, esto, claro está, sin tener en cuenta la clara sugerencia del documento D1, que se trata más adelante. Es de precisar que la amplitud de la materia reclamada hace que la misma pueda ser afectada más fácilmente por las enseñanzas del estado de la técnica citado.

Y como segundo punto, la solicitante no ha tenido en cuenta que el soporte reclamado en la reivindicación 1, si bien procede de un tratamiento diferente, sigue siendo equivalente al reportado en D1, un soporte el cual tiene una superficie

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56365

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-164200

funcionalizada que comprende, en parte, grupos funcionales vinílicos libres, indispensables en el proceso de siliconización. Como se indicó en la resolución de negación, los estudios presentados para los soportes conocidos desde D1 tiene el mismo buen comportamiento que los estudios presentados para el soporte de esta solicitud, el producto como tal tiene la misma eficiencia en la fijación y reticulación de la silicona. Si el efecto técnico recaía sobre el proceso de elaboración, en términos, por ejemplo, de simplicidad o economía, las reivindicaciones debieron haberse referido al proceso como tal, indicando las características técnicas nuevas e inventivas que provocaban el eventual salto cualitativo en la técnica. Sin embargo, el capítulo reivindicatorio no presenta ninguna materia relacionada con un proceso mejorado.

Ahora frente a las enseñanzas del documento D1, esta Oficina reitera que las mismas son suficientes para que la materia presentada en esta solicitud se pudiera derivar de manera evidente a partir del mismo. Contrario a lo que afirma la recurrente, el documento D1 es claro en sugerir que un aldehído podría también ser utilizado para la funcionalización del PVA. Se aclara que basta con una única mención en el mismo contexto para que el técnico medio versado en la materia se viera motivado a realizar dicho cambio e implícitamente modificar el proceso en sí. Y esta motivación es aún más clara cuando se tiene en cuenta: primero, las enseñanzas del documento D2 en lo que respecta a reaccionar PVA con un aldehído y segundo la poca concisión de la reivindicación 1, recordemos que la reivindicación indica que la molécula orgánica puede ser cualquier aldehído.

Así las cosas, se reitera que la materia de la presente invención se deriva de manera obvia a partir del estado del arte citado, no mostró ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que pueda entenderse como un salto cualitativo en la técnica y por tanto carece de nivel inventivo.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 21293 de 31 de marzo de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56365

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-164200

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad MUNKSJÖ OYJ, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 23 Sep 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, sic@castellanosyco.co

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández