

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64604

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-186621

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. 63066 del 22 de octubre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada “ELEMENTO ELABORADO DE MATERIAL COMPUESTO, SISTEMA Y MÉTODO PARA ELABORACIÓN DEL MISMO”, con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1 a 13 y 19 no cumplieron con el requisito de novedad y las reivindicaciones 14 a 18 no cumplieron con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 15 de diciembre de 2014, con el N°12-186621-00006-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad FRIUL FILIERE SPA interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, adjuntando un nuevo pliego reivindicatorio, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Como primera medida se advierte que la recurrente presentó un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 22 reivindicaciones, en donde se hizo mayor énfasis en las características técnicas esenciales, incluyendo en la reivindicación independiente 1 el porcentaje en peso del primer y segundo componente de madera, con el cual en su opinión cumple con lo estipulado en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

Con base en las modificaciones hechas presenta argumentos a favor de la novedad de la invención, entre los cuales están:

El nuevo pliego reivindicatorio menciona que “...*el primer componente es cloruro de polivinilo (PVC) y el segundo componente esta entre 25% y 60% en peso respecto al primer componente...*”, siendo esto diferente a lo revelado en D1, ya que dicho documento divulga como ejemplos del primer componente las poliolefinas termoplásticas, homopolímeros de polietileno, cloruro de polivinilo y que el segundo material es un material celulósico, en concentraciones entre 50 a 50% y la resina polimérica entre 16,5 a 50% en peso respecto a la mezcla en forma de producto (Pág.6, líneas 17 a 22), es decir, D1 “...*presenta alto contenido de madera, es decir, 60 en porcentaje en peso...*”, en donde la relación de dicho porcentaje en peso entre el componente de madera y el de resina polimérica se encontraría entre 70:16,5 o 50:50 y comparadas con las relaciones de la invención, que se encuentran entre 0,25:1 a 0,6:1, se demuestra que existen diferencias entre D1 y el nuevo capítulo reivindicatorio.

De igual manera quiere demostrar que la invención también cumple con el requerimiento de nivel inventivo, resaltando que “...*para que una persona medianamente versada en la materia pudiera derivar de manera obvia una*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64604

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-186621

invención, requeriría simplemente aplicar sus conocimientos técnicos. En contraste, todo aquello que vas más allá de la simple aplicación de los conocimientos técnicos y que no ha sido revelado en el estado de la técnica, debe ser considerado inventivo". Respecto a lo anterior, considera que D1 al no revelar que el primer componente es cloruro de polivinilo y que el segundo componente de madera se encuentra entre el 25 y el 60% en peso respecto al primer componente, una persona versada en la materia no podría llegar de manera obvia a la materia reivindicada.

Revela que el efecto técnico de la materia reivindicada consiste en tener un mono-material con un núcleo interno que tiene una conformación de poro de celda cerrada y una superficie que tiene una dureza y peso específico mayor que la dureza y peso específico del núcleo interno, con lo que se evita la necesidad de aplicar elementos de cubierta adicional, lo que simplifica el proceso de fabricación.

Explica que el material compuesto es novedoso e inventivo, ya que se expande "... gracias a la etapa de calibración, que es realizado directamente aguas debajo de la salida del aparato de extrusión y extracción", lo que permite la prevención de una expansión no controlada del material y al ser alimentado directamente a la unidad de calibración, donde se logra mantener de forma controlada la forma, peso específico y dureza de la superficie. De igual manera comenta que al encontrarse el segundo componente en forma seca, se puede evitar inconvenientes por el posible contenido de agua del material en el paso de expansión del mismo, lo cual sería perjudicial ya que podría generar vapor "...lo que tendría a romper el elemento de material compuesto mientras se expande.", por cuanto al utilizar madera seca es posible reducir la humedad en el paso de secado a menos del 2%, siendo efectivo en el paso de expansión.

Frente a lo anterior, el método de D1 es diferente al de la invención, ya que realiza el paso de ventilar la humedad mientras se extrude el material, en cambio, en la presente solicitud se proporciona una etapa de secado aguas arriba de la etapa de mezclado, con lo cual se seca el segundo componente, siendo ambas etapas anteriores a las etapas de extrusión y extracción. Por lo que considera que una persona medianamente versada en la materia no estaba en condiciones de plantearse el problema técnico, ni de resolverlo a partir de dicho documento.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y teniendo claro que D1 no es una anterioridad que afecta la novedad y el nivel inventivo de la invención, 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 veintidós reivindicaciones, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, además se efectúa el pago de tasa

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64604

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-186621

correspondiente.

Respecto a la novedad y teniendo en cuenta lo demostrado en la tablas II y III / IX y X de la invención, en donde se enseña que la madera 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 se encuentra que presenta poca degradación mejorada, ya que no muestra 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 período 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).

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 reivindicadas, 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.

En cuanto a que el proceso de elaboración de tablonés de madera compuestos es diferente a la elaboración de tablonés 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 contemplado en la descripción, por lo que no es una prueba que este sustentada.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64604

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-186621

realizar un nuevo examen de fondo.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 63066 del 22 de octubre 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 FRIUL FILIERE SPA, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 17 Sep 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: Rachid Ponce Vergel

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez