

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1671

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-136142

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 N° 40624 del 28 de junio de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación denominada "PROCESO PARA DISPERSAR Y/O MOLER Y/O CONCENTRAR CARBONATO CÁLCICO EN UN MEDIO ACUOSO USANDO UNA SOLUCIÓN ACUOSA CON COMPUESTOS DE CIRCONIO", con fundamento en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que no cumplió con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de materia ya divulgada o sugerida por el arte previo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 2 de agosto de 2012, con el número 07-136142-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Omya Development AG., interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primera medida, la sociedad recurrente manifiesta que se han violado los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, pues existió una indebida interpretación de los mismos por parte de esta Oficina, lo cual conllevó a la negación de la invención presentada.

En este sentido, afirma que la anterioridad D1 está dirigida al uso de polímeros solubles en agua como agentes de dispersión para suspensiones acuosas de carbonato de calcio y no enseña ni sugiere proceso alguno para la fabricación de un producto de carbonato de calcio el cual incluya el uso de un agente potenciador de la dispersión y/o un agente que ayude a la molienda, el cual comprenda un compuesto de circonio seleccionado de circonio carbonato, circonio amónico, circonio carbonato potásico y mezclas de éstos, tal como se reivindica en la solicitud. Por tal motivo, la persona medianamente versada en la materia técnica no podría llegar de manera obvia al objeto de la presente invención.

Asimismo, la accionante asevera:

"Ahora bien, en gracia de discusión, si dicha persona por alguna razón deseara modificar lo planteado en el documento D1, no encontraría ninguna forma de incluir lo enseñado en D2 en lo reportado en D1 de manera evidente. En efecto, el documento D2 no soluciona las deficiencias de las enseñanzas de D1. Toda vez que dicha anterioridad describe el uso de ciertos compuestos de amino impedidos para inhibir el amarillamiento de la pulpa y el papel.

Sobre este particular, atentamente nos permitimos dirigir la atención de ese Despacho al ejemplo 34, donde el documento D2 reporta una formulación de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1671

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-136142

recubrimiento a base de pigmento para cubrir papel BTMP y que incluye carbonato de calcio ultrafino, arcilla deslaminada, almidón hidroxietilado, dispersión de N-butilarilato y copolímero de estireno, emulsión aniónica de agua en aceite de un copolímero de acrilamida-acrílico y una solución de carbonato de zirconio amonio.

En ese orden de ideas, el documento D2 indica que la solución de carbonato de zirconio amonio es incluida en la composición como un agente reticulante, razón por la cual, D2 no se encuentra sugiriendo ni enseñando el uso de un agente potenciador de dispersión o de la molienda que comprenda un compuesto de zirconio seleccionado de circonio carbonato amónico, circonio carbonato potásico y mezclas de los mismos como se reivindica en la presente solicitud."

(...)

En este orden de ideas, es claro que la anterioridad D1 hace mención al uso de ácido acrílico (AA) con copolímeros de ácido metacrílico (MAA), fosfato de etilenglicol metacrilato (EGMAPO4) y otros como se muestra en la siguiente tabla extraída de la página 5 de D1:

TABLE 2									
Total	Viscosity index	Composition (%)	Time (hrs)	Brookfield viscosity T = 0 100 rpm (mPa.s)	Brookfield viscosity T = 80 PRE-AG 10 rpm (mPa.s)				
10	Outside the invention	0.12	AA	20	MAA	30	0.4	2200	10000
11	Invention	0.12	AA	20	MAA	30	0.4	1200	15000
12	Invention	0.12	AA	20	MAA	30	0.4	800	18000
13	Outside the invention	0.16	AA	30	EGMAPO ₄	20	0.4	1200	22000
14	Invention	0.08	AA	30	EGMAPO ₄	20	0.4	700	30000
15	Invention	0.11	AA	40	EGMAPO ₄	20	0.4	600	30000
16	Invention	0.17	AA	30	EGMAPO ₄	20	0.4	420	30000
17	Invention	0.26	AA	30	EGMAPO ₄	20	0.4	400	30000
18	Outside the invention	0.81	AA	40	EGMAPO ₄	20	0.4	550	15000
19	Outside the invention	0.06	AA	20	AMPS	30	0.4	1150	27000
20	Invention	0.16	AA	20	AMPS	30	0.4	300	30000
21	Invention	0.12	AA	30	AMPS	30	0.4	100	30000
22	Invention	0.15	AA	30	AMPS	30	0.4	900	30000
23	Invention	0.48	AA	30	AMPS	30	0.4	520	10000
24	Invention	0.15	AA	30	AMPS	30	0.4	230	10000
25	Outside the invention	0.10	AA	30	AA	30	0.4	1400	Inoperative impossible
26	Invention	0.15	AA	30	AA	30	0.4	1400	10000
27	Invention	0.43	AA	30	AA	30	0.4	800	10000
28	Invention	1.56	AA	30	AA	30	0.4	700	10000
29	Invention	0.67	AA	30	AA	30	0.4	800	12000
30	Invention	0.33	AA	30	MAAM	30	0.4	500	11000

AA: Acrylic acid
AAM: Acrylamide
MAA: Methacrylic acid
AMPS: 2-acrylamido-2-methyl propane sulphonic acid
EGMAPO₄: Polyene glycol methacrylate phosphate
MAAM: Methacrylamide
SSNa: Sodium sodium sulphate
VP: Vinylpyrrolidone
T = 0 means initial Brookfield viscosity of the dispersion
T = 80 PRE-AG means Brookfield viscosity after 8 days' storage without agitation

En este sentido, se puede corroborar que D1 siempre evalúa las combinaciones de ácido acrílico con copolímeros como MAA, y los de fosfato, y no hace mención alguna a resultados positivos en evaluaciones de interacciones de estos compuestos con otras sustancias como carbonatos y mucho menos con compuestos de circonio. De hecho, en ninguna parte de D1 se sugiere que las composiciones allí reportadas pudieran comprender compuestos de circonio junto con los copolímeros reportados en dicha anterioridad y si dicha persona buscara en D2, encontraría que el mismo hace referencia al uso de radicales libres de hidroxilaminas o nitróxidos junto con la pulpa de papel para evitar el color amarillo del mismo y en donde la única mención de un compuesto de circonio se hace en el ejemplo 34 (...) –Negritas y subrayas del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1671

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-136142

original-.

Por las razones expuestas, es innegable que la invención objeto de la solicitud bajo el radicado de la referencia pueda ser derivada por la persona medianamente versada en la materia técnica únicamente a través de un análisis retrospectivo de la misma.

Por otra parte, la sociedad alega que se ha violado el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, pues dicha norma establece que se deben brindar dos o más oportunidades al solicitante para presentar argumentos y modificaciones destinadas a la aclaración de aspectos técnicos de la solicitud. Más aún, si a pesar de las modificaciones efectuadas la Oficina todavía estimaba que se necesitaban más aclaraciones acerca del objeto de estudio.

Por las anteriores razones, se solicita revocar la Resolución impugnada y en su lugar conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud presentada.

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

En primer término, esta Oficina observa que el análisis de nivel inventivo realizado por este Despacho fue lo suficientemente claro, en el cual se identificó que la única diferencia entre la materia de la reivindicación 1 de la solicitud presentada y las enseñanzas del documento D1 radica en que en dicha anterioridad no se hace referencia a un compuesto de circonio. No obstante lo anterior, a partir de la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D2, una persona medianamente versada en la materia podría derivar de forma evidente el proceso denegado.

Se le recuerda al solicitante que el análisis de nivel inventivo tiene en cuenta la combinación de enseñanzas de dos documentos pertenecientes al mismo campo de la tecnología y, por lo tanto, la conclusión prematura del argumento anterior a partir de una comparación simple frente a D1 no resulta válida.

Asimismo, esta Oficina le reitera que la anterioridad D1 es un documento del estado de la técnica cercano a la invención presentada, toda vez que en éste se divulga un proceso para la producción de una suspensión de carbonato de calcio que comprende la mezcla de carbonato de calcio y agentes de dispersión que comprenden polímeros acrílicos hidrosolubles.

Página 3 de 6

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1646046365

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1671

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-136142

Ahora bien, la combinación de los documentos D1 y D2 es completamente posible y válida, ya que estos documentos pertenecen al mismo campo tecnológico y hacen referencia a suspensiones de carbonato de calcio. La sociedad solicitante no debe desconocer la estrecha cercanía entre la materia divulgada entre los documentos D1 y D2 con la materia de la solicitud. Es así, como los ejemplos del documento D2, como bien lo cita el solicitante, divulgan suspensiones acuosas que comprenden carbonato de calcio junto con otros aditivos de formulación entre los cuales se incluyen no sólo agentes de dispersión como polímeros acrílicos, sino además carbonato de circonio amonio.

En este orden de ideas, el hecho de que el documento D2 mencione el componente de circonio como "agente reticulante" (o de entrecruzamiento) no impide a la persona medianamente versada en la materia técnica para reconocer el compuesto de circonio como agente que modifica las propiedades reológicas de una suspensión. Nótese que en la anterioridad D2 el compuesto de circonio mejora las propiedades ópticas y de viscosidad del producto final y las múltiples referencias del capítulo descriptivo (folios 58-60) de la solicitud estudiada también lo confirman.

En resumen, los compuestos de circonio son reconocidos como agentes que regulan la estabilidad de la fase discontinua en la fase continua en suspensiones y dispersiones de carbonato de calcio. Por lo tanto, la inclusión de este componente en un proceso de producción de una suspensión de carbonato de calcio, como por ejemplo el conocido desde D1, es una alternativa obvia. Adicionalmente, vale la pena aclarar a la solicitante que el proceso de interés no cumplió con el requisito de nivel inventivo, no sólo porque la posibilidad de incluir un componente de circonio ya había sido ampliamente sugerido en el estado del arte como se aclaró anteriormente, sino además porque dicha inclusión no provocó ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que pudiera entenderse como un salto cualitativo en la técnica.

Se llama la atención del solicitante que era evidente esperar que al disminuir la cantidad de aporte orgánico a la suspensión, disminuiría inevitablemente el contenido de COD y de COT; así, la persona medianamente versada en la materia, en búsqueda de formulaciones ambientalmente más amigables, podría evidentemente reemplazar parte del polímero acrílico dispersante por otro componente que no tuviera una carga de carbono tal alta y, después de una revisión de la literatura del mismo campo de la tecnología, encontraría que un componente de circonio podría cumplir con las condiciones de agente dispersante alternativo.

Así entonces, después de las aclaraciones anteriores, este Despacho reitera que el análisis de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1671

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-136142

nivel inventivo realizado deja claro que el procedimiento presentado se deriva de manera evidente del estado del arte y no provoca ningún efecto inesperado o sorprendente, por tal motivo carece de nivel inventivo.

Por otra parte, se debe señalar que la sociedad solicitante está confundiendo el concepto de novedad con el de nivel inventivo. En primera medida, esta Oficina reconoció la novedad del proceso reclamado frente a los documentos citados D1 y D2, e incluso, tal como se observa en la tabla comparativa de la resolución objeto del presente recurso, se identificó la ausencia de un componente de circonio en la divulgación de D1 como única diferencia. No obstante, tal como ya se argumentó, después de una combinación de enseñanzas con el documento D2 el método de interés no resulta inventivo.

Asimismo, las dos anterioridades citadas son documentos del estado del arte cercano a la invención y que, contrario a lo que indica el solicitante, basta con la mención de los mismos para que la persona medianamente versada en la materia tenga sugerencia suficiente como para incluir un componente de circonio en un proceso de elaboración de una suspensión de carbonato de calcio. Más aún, cuando el documento D2 hace referencia a procesos y productos equivalentes, es decir, a suspensiones de carbonato de calcio, utilizados en la industria del papel.

En este orden de ideas, la inclusión de compuestos de circonio sí era una práctica común en este campo de la tecnología, toda vez que no sólo el documento D2 hace referencia a compuestos de circonio, sino que las referencias citadas por el mismo solicitante en la descripción (Fis. 58 a 60) así lo demuestran. Igualmente, la disminución en las cantidades de COT y COD, era a todas luces un efecto esperado o inevitable al disminuir el componente orgánico en la formulación inicial, es decir al disminuir la cantidad de polímero acrílico agregado. Bastaría encontrar algún otro agente que cumpliera la misma función pero no fuera de origen orgánico, la elección fue un compuesto de circonio, que como ya se dijo, era muy utilizado en la industria de papel.

Por último, en cuanto a la afirmación de la accionante según la cual el examen de patentabilidad fue efectuado en retrospectiva, esta Oficina precisa que dicho examen fue realizado con base en la comparación de las características técnicas comunes en la solicitud y el estado de la técnica, de donde se define si es obvio o no para la persona medianamente versada en la materia técnica llegar a la invención de la solicitud; de tal forma, si las principales características técnicas de la invención presentada se pueden derivar de manera evidente del estado de la técnica, la solicitud no cumpliría con los requisitos de patentabilidad. Por lo tanto, el estudio realizado en ningún momento puede llegar a constituirse en un análisis en retrospectiva.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1671

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-136142

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

RESUELVE

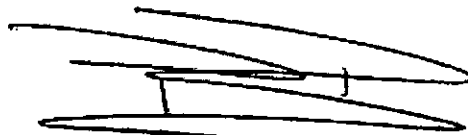
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en Resolución N° 40624 del 28 de junio de 2012, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Omya Development AG., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 28 Ene 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora

DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMÁN

notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Mario Andres Carvajalino ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓