

Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-023087- -00002-0000

Fecha: 2014-07-07 16:33:17 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 523 RESPUESTA Folios: 15

Trámite : 002
Evento : 001
Actuación : 523

Referencia	Expediente No. 14023087
Asunto	Solicitud de patente para PROCESO DE OBTENCIÓN DE POLIURETANOS A PARTIR DE ACEITE DE PALMA Y POLIURETANOS OBTENIDOS
Solicitante	INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA. (INDUPALMA)
Fecha de solicitud	3 de octubre de 2011

1. Yo, LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al oficio No. **4419** notificado por fijación en lista de 8 de abril de 2014.
2. Mediante oficio No. **4419** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1. Claridad en las reivindicaciones

De acuerdo al Señor Examinador, el capítulo reivindicatorio carece de claridad debido a:

- 2.1.1. La reivindicación 5 presenta una falsa dependencia. Se sugiere definir el producto por sus características estructurales

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 875 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

Queremos llamar la atención que el examinador está exigiendo elementos no contemplados en la legislación. Aún más, va en contra de lo establecido en la legislación y jurisprudencia vigente.

Con respecto a la objeción hecha a la reivindicación 5 por incluir una falsa dependencia, se desea resaltar que el "INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCIÓN Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho define las falsas dependencias en el punto **2.6.4.3**:

"La relación que existe entre reivindicaciones no es siempre de dependencia. Si una reivindicación se refiere a otra, pero no depende de ella, se considera que hay una "falsa dependencia".

Por ejemplo:

Una reivindicación de una categoría se refiere otra de otra categoría, pero no depende de ella:

- Reivindicación 1. Un producto...*
- Reivindicación 2. Un proceso para fabricar el producto de la reivindicación 1...*
- Reivindicación 3. Un aparato para llevar a cabo el proceso de la reivindicación 2..."*

De lo anterior, puede notarse que dicho instructivo de hecho avala la presencia de falsas dependencias en las reivindicaciones (**...la relación que existe entre reivindicaciones no es siempre de dependencia...**). El instructivo **define lo que es una falsa dependencia** (*Si una reivindicación se refiere a otra, pero no depende de ella, se considera que hay una "falsa dependencia"*), que corresponden simplemente a una definición de la relación entre reivindicaciones que no implica necesariamente una dependencia, sino una mención de las características definidas en una reivindicación previa. Nótese que el ejemplo del Instructivo señala que "Una reivindicación de una categoría se refiere otra de otra categoría, pero no depende de ella", es decir es permitido hacerlo para efectos de claridad, algo totalmente contrario

a lo establecido por el Examinador. **Queremos resaltar que ni el instructivo, ni la legislación, ni la jurisprudencia vigente rechazan las falsas dependencias.**

Por otro lado, y contrario a lo planteado por el examinador, puede notarse además que **las falsas dependencias ayudan considerablemente a que las reivindicaciones sean concisas**, al evitar la repetición de características técnicas previamente definidas, y denotan claramente los grupos de características que pueden definir la unidad de invención entre reivindicaciones.

Para demostrar lo anterior, y para una mayor claridad del examinador, las **"DIRECTRICES DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE"** del DEPARTAMENTO DE PATENTES E INFORMACIÓN TECNOLÓGICA de la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS definen, con respecto a la misma materia que:

"(...) en ocasiones, una reivindicación de una determinada categoría hace mención a otra reivindicación de otra categoría. Esta situación constituye una falsa dependencia, ya que se trata únicamente de una referencia o relación con otra reivindicación que, además, puede ser necesaria a fin de observar el requisito de unidad de invención (...)

^[1] (Resaltado nuestro)

Aunque es claro que las directrices de la Oficina Española de Patentes no tienen vigencia legal en Colombia, sí denota explícitamente la definición de falsa dependencia que está de acuerdo a lo definido en el "INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO de Colombia.

Así las falsas dependencias no son, ni pueden ser, susceptibles de objeción ni de rechazo, toda vez que no existe ninguna norma que lo prohíba y una apreciación personal no puede ser el argumento para rechazar por claridad un grupo de reivindicaciones. Este tipo de relación entre reivindicaciones tampoco constituye una

^[1] http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/DirectricesExamenPatentes.pdf

falta de claridad, y, por el contrario, representa una importante herramienta para favorecer la concisión y la claridad del pliego reivindicatorio.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se entiende como superada la objeción a reivindicación 5 por incluir una falsa dependencia.

2.1.2. Las expresiones “densidad”, “módulo de Young” y “esfuerzo máximo” son parámetros del poliuretano obtenido y no deberían caracterizar solamente al poliuretano.

En relación a esta objeción, queremos citar el **Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad** emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio:

- Una reivindicación independiente es la que contiene todas las características esenciales de la invención y es autosuficiente (Pág. 37)
- El examinador **debe tener en cuenta que la dependencia está dada porque todas las características esenciales de la reivindicación independiente están presentes en la reivindicación dependiente.** Las características esenciales son el conjunto de elementos que soluciona el problema técnico. En consecuencia, una reivindicación dependiente es la que contiene todas las características de la reivindicación de la cual depende y además: i) hace referencia a ésta; y ii) adiciona una o más características que limitan el objeto a proteger. (Ibídem)
- Las reivindicaciones dependientes pueden referirse a características particulares de algún elemento de la reivindicación independiente bien sea que se encuentre en el preámbulo o en la parte caracterizadora de dicha reivindicación independiente. (Ibídem)

Queremos reiterar que una reivindicación dependiente puede hacer referencia al preámbulo o a la parte caracterizadora de la reivindicación independiente. Ahora bien, el Instructivo señala que "...las reivindicaciones deben definir la invención por sus características técnicas esenciales, estructurales...". Por consiguiente:

- En el oficio 4419 se ha reconocido que la reivindicación independiente posee características técnicas esenciales.
- **Todas las características esenciales de la reivindicación independiente están presentes en la reivindicación dependiente**, tal y como lo señala el Instructivo de la Superintendencia.
- Las expresiones "densidad", "módulo de Young" y "esfuerzo máximo", contrario a lo manifestado por el Examinador, ayudan a caracterizar el poliuretano de la reivindicación 5.

Por tanto, es totalmente válida la definición del poliuretano como se ha hecho en el capítulo reivindicatorio objetado.

Además de lo anterior, el examinador debe tener en cuenta que, como lo conoce cualquier experto en el arte, frecuentemente es imposible definir las características estructurales de un polímero; esto es lo que sucede en el presente caso. Por favor noten que solamente unas pocas características pueden ser medidas en el producto final obtenido tales como "densidad", "módulo de Young" y "esfuerzo máximo", sin que por eso quede totalmente definido el producto final. Sin embargo, dichas características ayudan a definir partes del producto obtenido. Por favor noten que el objetivo de la solicitud no es alcanzar dicha densidad, o un valor del módulo de Young específico. El objetivo es alcanzar procesos para la obtención de poliuretanos y los mismos poliuretanos. Por tanto características como las objetadas ayudan a definir una invención, de por sí difícil de caracterizar.

Por lo anterior, nos permitimos insistir en dichas expresiones.

2.2. Análisis de novedad

El Examinador refiere que el documento D3 (EP1006133) afecta la novedad de las reivindicaciones 5 a 7.

Queremos llamar la atención sobre los profundos errores conceptuales del examinador. La forma de llevar a cabo el examen de novedad está claramente estipulada en el INSTRUCTIVO DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD:

"El examinador debe evaluar si la invención es nueva o no, de la siguiente manera:

- Definir cuáles son las características técnicas esenciales de la primera reivindicación independiente*
- Comparar, elemento por elemento, las características técnicas esenciales con las características de la materia divulgada en cada documento del estado de la técnica.*
- Verificar, según la comparación anterior, si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica, en cuyo caso se considera que no tiene novedad.*
- Examinar de la misma manera las otras reivindicaciones independientes, y*
- Revisar si las reivindicaciones dependientes mencionan elementos nuevos"*

(Resaltado nuestro)

Queremos llamar la atención que la reivindicación 5 es una reivindicación independiente con una falsa dependencia, permitida como ya se ha establecido antes, y que dicha reivindicación no está caracterizada por densidad alguna. El examinador, de manera incorrecta, hace la evaluación de novedad de la reivindicación 5 basado en la reivindicación dependiente 6 y/o 7. Como conclusión, es claro que el examinador interpretó de manera equivocada la legislación y la jurisprudencia y efectuó

erróneamente un análisis de novedad pues debió tomar en cuenta las características técnicas estructurales de la reivindicación 5 y no traer las características de la reivindicación 7 para hacer la evaluación de novedad.

Así, el producto objeto de la solicitud la reivindicación 5 (reivindicación independiente) se caracteriza porque se obtiene por un proceso que consta de los siguientes pasos:

- Mezclar aceite de palma con glicerol, terbutanol como solvente e hidróxido de sodio como catalizador en presencia de terbutanol
- Enfriar la mezcla anterior
- Neutralizar el producto con ácido clorhídrico al 10%
- Eliminar la glicerina y el solvente residual de la mezcla
- Someter el producto obtenido a evaporación
- Separar la fase orgánica por medio de n-hexano, permitiendo descartar la glicerina del poliol
- Tomar el poliol y mezclarlo con dietilenglicol en proporción 50:50
- Adicionar surfactante, DBTL y agua bajo agitación
- Adicionar DBTI
- Obtener el poliuretano.

Queremos llamar la atención que el mismo INSTRUCTIVO de la Superintendencia indica que *"Las reivindicaciones de productos definidas en términos de un proceso de fabricación son admisibles cuando no se pueden definir por sus características estructurales. Un caso típico es de los polímeros. Preferentemente se deben redactar de la forma "Producto X obtenible por el proceso Y"...".* Por favor noten que en el presente caso se trata de un polímero, que no se puede definir por otro tipo de características estructurales y la definición de la reivindicación de ha hecho de la forma "poliuretano (producto) obtenible por el proceso de la reivindicación 1". En consecuencia, es totalmente claro el objeto a proteger.

Como se ha reiterado en este escrito, describir un polímero resulta extremadamente complejo y por ende es necesario caracterizarlo por el proceso de producción. Por consiguiente, y como se puede observar en los antecedentes citados, los procesos para producir los polioles y subsecuentes poliuretanos de dichos antecedentes son totalmente diferentes a los relacionados en la presente invención. Por favor recuérdese que un técnico medio conoce muy bien que una pequeña variación en el proceso de elaboración del polímero lleva a un producto totalmente diferente.

El documento citado como anterioridad, EP1006133, se relaciona con una espuma de poliuretano que se obtiene por reacción de un componente de hidrógeno activo polimerizable por adición, que comprende un compuesto que tiene un grupo que contiene hidrógeno activo y un grupo funcional polimerizable por adición o que comprende tanto este compuesto y un compuesto que contiene al menos 2,5 grupos (en promedio) que contienen hidrógeno activo y que no contiene grupos funcionales polimerizables por adición con un poliisocianato orgánico en presencia o ausencia de al menos un auxiliar seleccionado del grupo que consiste de agentes espumantes y aditivos para polimerizar el grupo funcional polimerizable por adición y simultáneamente formar un poliuretano, y que tiene una estructura en la que las cadenas formadas por la polimerización por adición se han reticulado a las cadenas de poliuretano.

Nótese que se trata de reactivos totalmente diferentes los relacionados en la anterioridad en comparación con los de la presente invención, con propiedades muy distantes y que no pueden llevar al mismo producto final. No son comparables de ninguna forma los productos obtenidos de la anterioridad con los productos de la presente invención puesto que provienen de materias primas totalmente diferentes. En el documento D3, en la descripción, se menciona la posibilidad de usar aceites vegetales para la producción de polioles, pero no los usan y por el contrario, los productos obtenidos en este documento son obtenidos de glicoles comerciales como glicerol, sorbitol, entre otros, a los cuales se les realiza una modificación química con

acrilato y posteriormente se usan en la producción de poliuretanos. Si los reactivos son totalmente diferentes en ambos procesos, y los pasos para llevar a cabo dichos procesos lo son también, por ende, los productos obtenidos son claramente diferentes. Luego no son comparables.

En consecuencia, las reivindicaciones objetadas son totalmente nuevas y el documento D3 no puede afectarlas.

Queremos llamar la atención sobre la extraña observación del examinador en donde indica que "...llama la atención que con un mismo procedimiento se obtengan dos espumas de características diferentes". Al respecto queremos citar lo dicho por Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad emitido por la Superintendencia de industria y Comercio:

- Una reivindicación independiente es la que contiene todas las características esenciales de la invención y es autosuficiente (Pág. 37)
- Si bien la reivindicación independiente debe especificar todas las características esenciales necesarias para definir la invención, no es necesario que mencione las características que estén implícitas. (Ibídem)

Un técnico que conozca del arte sabe qué modificar en un proceso de polimerización para obtener el polímero deseado. Por favor noten que cualquier documento sobre polimerización señala todas las variables inmersas en el proceso y genera modelos donde los cambios de dichas variables permiten obtener uno u otro producto. Por dar un ejemplo, P. C. MAZO, citado por su Despacho en la solicitud de la cual depende la presente solicitud, tiene un modelo sobre cómo al modificar ciertas variables conocidas por un conocedor del arte se obtienen productos diferentes. Por lo mismo, esas son características que están implícitas en un proceso de polimerización y una persona medianamente versada en la materia conoce. Por consiguiente, y tal y como lo dice el

instructivo emitido por la Superintendencia, no es necesario que mencione las características que estén implícitas.

Otro ejemplo es el relacionado por Zhang, también citado por su Despacho en la solicitud de donde se desprende la presente solicitud. Allí se indica como el experto en el arte controla los productos finales basados en las cinéticas de las reacciones y principalmente en los reactantes. "...*Polyurethane is named after the urethane bond formed via the reaction of isocyanate with hydroxyl. In flexible foam formation, the hydroxyl-isocyanate reaction is also known as the gelling reaction. In addition to the gelling reaction, the blowing reaction that produces gas is also involved in flexible foam synthesis. The blowing reaction occurs between water and isocyanate... The process to make flexible foam requires precise kinetic control over these two competing reactions. If the blowing reaction is much faster than the gelling reaction, a foam will likely to collapse early on. If the gelling reaction is faster than the blowing reaction, then a formed polymer network will likely entrap the gas and suppress bubble formation. Therefore, it is an intricate, and yet, critical step before manufacturing to find a kinetic balance point for the foaming process*".

En consecuencia, lo establecido por el examinador va en contravía de lo que conoce un técnico medio versado en la materia.

Por todo lo anterior, se tiene que tal y como están redactadas las presentes reivindicaciones, el documento D3 no afecta la novedad de la presente solicitud.

2.3. **Análisis de nivel inventivo**

De acuerdo al examinador, los documentos D1 y D2 afectan el nivel inventivo de las reivindicaciones originales 1 a 4.

La interpretación 173-IP-2013 relaciona como se debe efectuar el análisis de nivel inventivo:

"10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo

10.2.1 Análisis problema-solución

Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución.

Para ello deben cumplirse las siguientes etapas:

- identificación del estado de la técnica más cercano;*
- identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y*
- definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano.*

La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?

Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión.

Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió.

Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia."

En primer lugar queremos llamar la atención que para llevar a cabo el método problema solución se debe escoger UN DOCUMENTO que represente el estado de la técnica más cercano. Por eso se habla de identificación del estado de la técnica más cercano. Para corroborar esto, nos remitimos al Instructivo emitido por la Superintendencia:

"- Identificar el estado de la técnica cercano a la invención reivindicada

El estado de la técnica cercano es un documento que se encuentra en el mismo campo técnico que la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Suele ser el que tiene más características en común con la invención o presenta leves modificaciones de estructura e indica la misma función, propósito.

*En caso de que haya varios documentos relacionados, **el estado de la técnica cercano es el documento** que menciona una función, propósito, problema a resolver ó actividad semejante al de la invención."* (Resaltado nuestro)

El Examinador señala que: "(...) Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1". Por consiguiente, el examinador realiza todo el examen de nivel inventivo de forma equivocada, pues toma varios documentos y realiza sobre ellos pasos mezclados que no corresponden a lo dictado por la jurisprudencia y la técnica usual.

El examinador debió tomar el documento más cercano; si hubieran existido varias posibilidades **el examinador debió escoger uno sólo**, tal y como lo dicta la jurisprudencia, donde el estado de la técnica cercano es el documento que menciona una función, propósito, problema a resolver ó actividad semejante al de la invención. Como esto no fue lo que realizó el examinador, el examen resulta inválido.

El paso siguiente a la identificación del estado de la técnica más cercano corresponde a la identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con

respecto a la anterioridad. Reiteramos que la jurisprudencia señala expresamente **a la anterioridad** y nunca **a las anterioridades**. Por favor noten que el examinador refiere que "*La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el método del documento D1 consiste en que D1 no menciona el TDI como fuente de isocianato para la polimerización.*" También señala el examinador que "*La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el método del documento D2 consiste en que en D2 no se la obtención de polioli a partir de aceite de palma.*"

Por favor nótese que, comienzan a observarse los problemas de emplear dos documentos como el estado de la técnica más cercano debido a que no hay una secuencia lógica y coherente de análisis pues se tergiversa totalmente la metodología de estudio por el método problema-solución. Esto claramente está en contra de lo que dicta la jurisprudencia y ya es una evidencia de que el examen fue mal efectuado.

Si se tomara el documento D1 como el más cercano, ya que teóricamente es el que más comparte más características con la presente invención, se deben establecer **todas las diferencias** de la invención con respecto a la anterioridad. En el presente caso, el examinador estableció que *La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el método del documento D1 consiste en que D1 no menciona el TDI como fuente de isocianato para la polimerización.* Sin embargo, el examinador no estableció **todas las diferencias**.

Por favor nótese que:

- No hay evidencia que la cantidad de reactivos empleados sean iguales en ambos documentos.
- La anterioridad no relaciona TDI.
- La anterioridad se enfoca en la obtención de espumas semirrígidas específicas (ver 3.2 de Tanaka), la presente invención logra espumas rígidas específicas (ver

descripción) donde las características de ambas espumas son totalmente diferentes.

Como se observa, el examinador omitió varias diferencias.

Como consecuencia de lo anterior, *el problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano* debería ser ¿cómo modificar ó adaptar el procedimiento revelado en D1 para obtener espumas de poliuretano rígidas con menos reactivos a partir de polioles provenientes de fuentes naturales (efecto técnico que la invención proporciona)?

Para resolver el problema planteado no es posible tomar el documento D2, toda vez que esta anterioridad no enseña el manejo de polioles provenientes de fuentes naturales y se centran en poliéteres-polioles halogenados, compuestos totalmente diferentes a los relacionados en la presente solicitud, y donde el número de hidroxilos y su colocación en la cadena determinan el producto obtenido. Además, la anterioridad en ningún momento refiere las composiciones precisas que se revelan en la presente solicitud.

Por todo lo anterior, la presente solicitud tiene el nivel inventivo para que se le conceda el privilegio solicitado.

3. De acuerdo con los argumentos y modificaciones presentados con este escrito, la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decisión 486 y las objeciones formuladas por el Examinador se ven superadas.
4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción

CAVELIER
A B O G A D O S

oficial No. 4419, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

 COLO-18331-0801-003-4
RBL\RBL\ID-268058\WPC18331
No. M-2014-268058\RBL