

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101071

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 14-023102

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. 39030 del 30 de julio de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "PROCESO DE OBTENCIÓN DE POLIURETANOS A PARTIR DE ACEITE DE PALMA Y POLIURETANOS OBTENIDOS", 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 18 de septiembre de 2015, con el No. 14-023102-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA. (INDUPALMA), presentó capítulo reivindicatorio modificado e interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente informa que amparada en el artículo 34 de la Decisión 486 presenta un capítulo reivindicatorio modificado, conformado por once (11) reivindicaciones y además, presenta un capítulo descriptivo, en el que se ha modificado la tabla de resumen de experimentos al final del texto y se han incluido las características estructurales de la silicona 193C. Aclara que las modificaciones presentadas no incurren en ampliación de materia.

La recurrente manifiesta que, contrario a lo expresado por esta Oficina, la invención presentada sí cumple con los requerimientos de claridad, novedad y nivel inventivo, exigidos en la Decisión 486.

Con respecto a la claridad del capítulo reivindicatorio, señala que en el nuevo capítulo reivindicatorio se eliminó la anterior reivindicación 12, y se mantiene la reivindicación 11 que caracteriza el poliuretano obtenido mediante el proceso reclamado, aclara además, que dicho producto está soportado en todos los ejemplos de la ruta 4, y no en la ruta 8, como lo refirió este Despacho.

Por otra parte, indica que la densidad, el módulo de Young y el esfuerzo máximo, reclamados en la reivindicación 11, son propiedades ampliamente utilizadas en la caracterización de poliuretanos, y de hecho se encuentran basados en métodos estandarizados entre las cuales se encuentran las normas ASTM D1622 y ASTM D 695-10. Por consiguiente, reitera que tales propiedades no corresponden a resultados a alcanzar, sino a parámetros que caracterizan adecuadamente a un poliuretano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101071

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 14-023102

Resalta nuevamente que la presente solicitud se refiere a la ruta de síntesis 4 y no a la ruta 8, como lo asegura este Despacho, señala que los ejemplos 5 y 14, coinciden con las reivindicaciones y demuestran la formación de los productos reclamados, e indica que la tabla al final del capítulo descriptivo fue modificada para dar soporte apropiado de estas rutas. De tal manera, aclara que la protección no se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones y en tal virtud, considera que las faltas de claridad deben darse por superadas.

En relación con el análisis de nivel inventivo, enmarca sus argumentos en el artículo 18 de la Decisión 486, en los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis de nivel inventivo y en lo proferido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y manifiesta entonces su desacuerdo con el análisis presentado por esta Oficina y con las conclusiones derivadas del mismo, y, finalmente, presenta sus objeciones en los siguientes sentidos:

i) En relación con la afirmación de este Despacho en cuanto a que “(...) *no se evidencia un efecto técnico inesperado con el hecho de obtener poliuretanos a partir de polioles obtenidos por oxidación de FAME*”, aclara que la “*oxidación de FAME proporciona poliuretanos con características diferentes a las obtenidas por otros métodos(...) Las diferencias en la estructura química de un poliol conllevan a un cambio en la rigidez, entrecruzamiento del poliuretano obtenido y hacen que este pueda ser más flexible que otro. De manera que la utilización de FAME provee la ventaja de obtener poliuretanos con características mejoradas*”.

ii) Con respecto al efecto de la evaporación del metanol y de los lavados intermedios con agua a una temperatura entre 50 °C y 60 °C, aclara que dichas etapas hacen que el FAME obtenido tenga mayor pureza y que las impurezas sean eliminadas evitando así interferencias en las operaciones posteriores. Señala además, que las condiciones de temperatura seleccionadas no obedecen a una elección al azar, sino que así se garantizan la separación mejorada de los productos intermedios.

Aunado a lo anterior, manifiesta que si la solicitante demuestra que su invención ofrece un efecto mejorado frente a lo ya conocido, este se debe considerar como un indicio de que la invención tiene nivel inventivo, en este orden de ideas, afirma que dado que los rangos de temperatura son clave para poliuretanos más puros, es claro que la invención tiene altura inventiva.

iii) Resalta que el documento D1 no divulga la gran mayoría de pasos del proceso reclamado y que el documento D2 no se refiere al aceite de palma como una materia prima, por lo tanto, considera que “(...) *la persona versada en la materia no encontraría motivación alguna para pensar que el método de la documento D2 sería eficiente al utilizar como materia prima aceite de palma*”. Agrega que este Despacho también reconoce que D2 tampoco menciona la síntesis del poliuretano, y por ello, concluye que, así las cosas, la persona versada en la materia tendría que realizar una gran

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101071

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 14-023102

cantidad de modificaciones, al proceso de D1, que no resultan obvias a la luz de los documentos citados.

iv) Enfatiza en el hecho que *“(…) un cambio en la materia prima no resulta obvio para una persona media versada en la materia. La persona versada en la materia nunca considera que cualquier aceite equivalga a un aceite de palma y que sea intercambiable en cualquier proceso”*. Con el ánimo de sustentar su tesis, cita un cuadro extraído del documento *“Biocompuestos termoplásticos basados en aceites vegetales”* de Bueno Ferrer, Carmen, donde se ilustran las diferencias en las características de varios aceites, incluido el de palma. En vista de ello, afirma que el intercambio entre aceites de origen vegetal, no es evidente, debido a sus marcadas diferencias en su composición.

A manera de conclusión, señala que *“(…) la invención de la presente solicitud tiene nivel inventivo en vista de los documentos D1 y D2 del estado de la técnica (…)”*.

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

En relación con el capítulo reivindicatorio presentado con el escrito de recurso radicado N° 14-023102-00008-0000 del 18 de septiembre de 2015, el cual cuenta con once (11) reivindicaciones, esta Oficina lo acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, así como también se evidencia el pago de la tasa respectiva.

En relación con las modificaciones del capítulo descriptivo, este Despacho identificó el complemento presentado en la página 19, en relación con la descripción de la silicona 193C, pero no identifica modificación o marca de cambio en la tabla al final del capítulo descriptivo.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la única modificación del capítulo reivindicatorio consistió en el retiro de la cláusula 12, entonces esta Oficina reitera la falta de claridad de la reivindicación 11, dado que continúa caracterizando el poliuretano en términos de resultados a alcanzar (densidad, módulo de Young y esfuerzo máximo), cabe aclarar que, aunque existan métodos estandarizados para determinar particularidades de un polímero, esto no desvirtúa que solamente mediante el control estricto del proceso se logre alcanzar esas características, esta afirmación tiene sustento en la descripción, toda vez que divulga que por medio de la presente invención se obtienen polioles con pesos moleculares entre 314 y 3366, con un número de hidroxilo entre 50 y 450 mgKOH/g muestra; y espumas rígidas y semirrígidas de distintas características físicas (Pág. 5, Párr. 3 a 6), además que dependiendo del número de hidroxilo obtenido para el polirol, pueden obtenerse espumas de poliuretano flexibles, semirrígidas y rígidas (Pág. 10, Párr. 3); y por último, que las características del poliuretano dependen del polirol del que se parta, además del polirol de cadena corta y del isocianato empleados. Por dichas razones, se considera que la reivindicación en cuestión reivindica resultados a alcanzar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101071

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 14-023102

y no define el producto, puesto que dichas reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

En relación con la aclaración que hace la recurrente acerca de la referencia que hace este Despacho a la ruta 8 y no a la ruta 4, cabe señalar que aunque la recurrente tiene razón en que la ruta de síntesis reivindicada corresponde a la ruta madre 4, la ruta 8, corresponde a una ruta derivada de ella, al igual que las rutas 12, 16, 20, 24 y 28, tal como se explica en la descripción, página 19. En vista de lo anterior, la referencia a la ruta 8 no es errada. Por otra parte, al remitirse a la tabla de reporte de ensayos, se observa que en las páginas 29 y 30 se reportan ensayos de la ruta 8 (1 y 2) y donde se observa relación con la ruta madre 4, pero en la página 32, también se hace referencia a la ruta 8, No. Experimento 1. Polirol de aceite de palma RBD PbO, pero este ensayo no tiene completa correspondencia con la ruta 4.

Ahora bien, revisando nuevamente el expediente administrativo, los documentos trasladados en cada evento, y teniendo en cuenta que los argumentos presentados por la recurrente dan claridad acerca de las diferencias técnicas entre la invención reclamada y las divulgadas en los documentos D1 y D2, se concluye que dichas anterioridades por sí solas o combinadas no permiten a un técnico medianamente versado en la materia llegar a la invención que se pretende aquí proteger. En tal virtud, esta Entidad considera que las anterioridades trasladadas D1 y D2 no son relevantes para afectar el nivel inventivo de la solicitud.

Por lo demás, encuentra la Oficina que si bien los documentos D1 y D2 no resultan relevantes para afectar la patentabilidad, 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 US 2010/0267925 publicado el 21 de octubre de 2010, US 2010/0240860 publicado el 23 de septiembre de 2010, "Producción de ésteres metílicos de ácidos grasos: Variables asociadas al proceso de transformación"⁽¹⁾, publicado en 2004, los cuales divulgan materia cercana a la invención de la solicitud, por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho decide revocar la Resolución No. 39030 del 30 de julio de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención, y remite el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, para que se realice un nuevo examen de fondo de la solicitud en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1 Producción de ésteres metílicos de ácidos grasos: Variables asociadas al proceso de transformación. Paulo. C. Narváez, Francisco J. Sánchez, Et al, Revista Ingeniería e investigación No. 55, septiembre de 2004, 41 – 55 <http://www.redalyc.org/pdf/643/64324206.pdf>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101071

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 14-023102

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 39030 del 30 de julio de 2015, por medio de la cual se denegó patente a la materia reivindicada en la solicitud en trámite.

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 INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA. (INDUPALMA), advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Dic 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez