

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:33232**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/13-264621

**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. 49836 del 22 de agosto de 2014 la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó la división de la solicitud propuesta No. 13-264621-00000-0000 con relación a la solicitud parental No 11-128084, titulada “GELES DE CELULOSA NANOFIBRILAR”, con fundamento en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que no procedía por no corresponder a un concepto común inventivo diferente al estudiado en la solicitud original porque presenta la misma materia ya decidida en la resolución No. 56887 del 27 de septiembre de 2013.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 03 de octubre de 2014 con el No. 13-264621-00003-0000, 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:

Inicialmente, la recurrente manifiesta que en la Resolución No. 49836 se establece que la solicitud de patente divisional ha sido negada debido a que *‘(...) contiene la misma materia de la solicitud inicial, por lo que no requiere un nuevo estudio de patentabilidad ya que no corresponde a un concepto inventivo diferente al estudiado’* y señala que la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio modificado de la solicitud de patente divisional de ninguna manera se solapa con la materia protegida por la solicitud original.

Informa que amparada en el artículo 34 de la Decisión 486, presenta un capítulo reivindicatorio modificado, en el cual se ha limitado la reivindicación 1 así: i) la característica de relleno y/o pigmento se restringió a *‘carbonato de calcio precipitado y carbonato de calcio molido natural’*, lo cual se sustenta en la descripción, página 8, líneas 6 a 12, y ii) en la etapa d) se incluyó la característica técnica de *‘la relación en peso de fibras a rellenos en una base de peso seco es de 1:33 a 10:1’*, sustentado en la página 10, líneas 1 a 5 de la descripción. Añade, que las reivindicaciones 2 y 3 no presentan modificación.

Aunado a lo anterior afirma, que el capítulo reivindicatorio modificado, constituido por tres (3) reivindicaciones, se refiere *“(...) de manera específica, clara y concisa a los compuestos que son objeto de la presente solicitud divisional”*.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:33232**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/13-264621

A continuación, la recurrente destaca que la reivindicación 1, ahora modificada, hace referencia a un gel de celulosa nanofibrilar obtenida por un proceso que incluye las etapas de a) proveer fibras de celulosa, b) proveer por lo menos carbonato de calcio precipitado y carbonato de calcio molido natural, c) combinar las fibras de celulosa con el carbonato de calcio de b), y d) fibrilar las fibras de celulosa en presencia del carbonato de calcio de b), hasta que no haya fibras y un gel de fibrillas primarias es formado en medio acuoso (...), en donde la relación de peso de fibras a rellenos sobre una base de peso seco es de 1 :33 a 10:1. Y manifiesta que en virtud de lo anterior, la materia reclamada en la divisional 13-264621 no ha sido objeto de estudio de patentabilidad.

Resalta que *“(...) el problema técnico que pretende resolver la presente invención se basa en la necesidad de un proceso para la producción de geles de celulosa nanofibrilar, que no solo sea llevado a cabo con facilidad, sino que, además sea eficiente desde el punto de vista energético”* y afirma que el gel de celulosa nanofibrilar reclamada en la divisional resuelve dicho problema técnico. Adicionalmente, explica que *“(...) en máquina donde el rendimiento es una función de la viscosidad, se observa una disminución conveniente de la viscosidad de geles de celulosa nanofibrilar mediante la adición y el procesamiento conjunto de ciertos rellenos y/o pigmentos a la pulpa que contiene fibra de celulosa, a fin de lograr un mejor rendimiento”* y que en consecuencia el gel de celulosa reivindicado en la solicitud divisional *“(...) tiene una modificación estructural que deriva en un efecto ventajoso y sorprendente con respecto al estado del arte.”*

Por otra parte, la sociedad recurrente afirma que la solicitud divisional fue rechazada de plano, sin que la misma fuera objeto de un estudio de fondo por parte de la SIC, indica que la resolución impugnada rechazó la divisional por determinar que no requería un nuevo estudio de patentabilidad, ya que no correspondía a un grupo inventivo diferente al estudiado y considera que tal señalamiento no es aplicable, dado que la presente solicitud divisional no contiene la misma materia del capítulo reivindicatorio originalmente presentado para la solicitud No 11-128.084<sup>(1)</sup>, y no ha sido objeto de estudio en ningún momento del trámite.

Afirma la recurrente que *“(...) la SIC le negó al solicitante la posibilidad de que se hiciera un estudio de patentabilidad a ese capítulo de 3 reivindicaciones, y que cualquier decisión que se tomara con respecto a dicha divisional se hubiera hecho con argumentos de fondo. Así mismo, la SIC negó la posibilidad al solicitante de conocer el resultado de un estudio de fondo, y de poder argumentar en contra de cualquier objeción de fondo que pudiere haber hecho el examinador, para así poder superar dichas objeciones si este fuera el caso.”*

---

1 Aunque la recurrente hace relación a la solicitud 11-128.087, se considera que corresponde a un error de transcripción y se está haciendo referencia es a la solicitud 11-128-084.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:33232**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/13-264621

La recurrente considera absurdo no darle el trámite, ni hacer el estudio correspondiente a un capítulo reivindicatorio de una solicitud de divisional, supuestamente porque dicho capítulo contiene la misma materia de la solicitud original, dado que según la recurrente, ello desvirtuaría la naturaleza y espíritu de las divisionales, puesto que cualquier solicitud que se divida puede ser rechazada con base en que el capítulo reivindicatorio *'ya se estudió'*, partiendo del hecho que las solicitudes fraccionarias se basan en una materia que fue objeto de estudio previo. Manifiesta que de ninguna manera, esto significa que la solicitud presentada con una divisional, no pueda ser estudiada y que se revisen los requisitos de patentabilidad, pues de no ser así ninguna divisional podría ser aceptada y no existiría dicha figura contemplada en el artículo 36 de la Decisión 486.

Expresa por último, que el hecho de negar la posibilidad de estudiar la patentabilidad de la solicitud divisional, es una clara violación al derecho al debido proceso, contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, pues considera que el rechazo está en contra de la ley y no como consecuencia de un estudio de fondo que permita dilucidar la patentabilidad o no de la misma.

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

Contrario a lo manifestado por la recurrente, acerca de que el concepto de rechazo de la divisional en la resolución impugnada, se basó únicamente en que contenía la misma materia de la solicitud inicial y por ello no requería un nuevo estudio de patentabilidad, esta Oficina se pronuncia en el sentido de que aunque en el considerando cuarto de dicha resolución se expresa lo citado por la recurrente, también se presentan las tablas 1 a 3, que comparan las reivindicaciones presentadas en la divisional y sus correspondientes, presentadas en el radicado de respuesta al informe de búsqueda y la explicación de que dichas características ya habían sido estudiadas y negadas en la resolución No. 56887 del 27 de septiembre de 2013, por no ajustarse a los parámetros establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486. Aunado a lo anterior, este Despacho reitera que contrario a lo que indica la recurrente, la materia de la divisional no cumple con tener un concepto inventivo diferente del estudiado en el requerimiento de artículo 45, tanto es así, que la solicitud nunca se afectó por unidad de invención, de tal manera que sí hay solapamiento con la materia estudiada en el citado requerimiento.

En relación con el capítulo reivindicatorio presentado con el escrito de recurso radicado N° 13-264621-00003-0000 del 03 de octubre de 2014, el cual cuenta con tres (3) reivindicaciones, esta Oficina indica que se acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 como también se evidencia el pago de la tasa respectiva.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:33232**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/13-264621

En cuanto a la claridad y concisión del objeto reivindicado en el capítulo reivindicatorio modificado, se encuentra que dichas cláusulas continúan sin ajustarse a los parámetros establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486, tal como se le comunicó en varias oportunidades a la recurrente, por cuanto:

i) La reivindicación 1 hace referencia a “*Un gel de celulosa nanofibrilar*”, pero se está caracterizando por el proceso para su obtención, de esta manera no es claro el objeto de la invención. Al respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de procedimiento/método son diferentes, y por ello deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Sobre las mismas, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

*“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)<sup>2</sup>.*

ii) La reivindicación 3 presenta falsa dependencia con la reivindicación 1 o 2.

iii) El objeto reclamado en la reivindicación 2 “*El gel de celulosa nanofibrilar de acuerdo con la reivindicación 1...*”, se encuentra definido en término de resultados a alcanzar, de tal manera la materia reivindicada no está definida correctamente. Dicha reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

iv) El objeto reclamado en la reivindicación 3 “*Compuestos de materiales, plásticos, pinturas, caucho, (...)*”, no está definido adecuadamente dado que un producto se delimita mediante sus características técnicas estructurales, y no mediante ejemplos de aplicación del producto que se busca proteger.

Con el fin de demostrar que la materia reivindicada en la solicitud de división, ha sido objeto de estudio y que la recurrente ha tenido la oportunidad de hacer las correcciones pertinentes y/o dar las argumentaciones respectivas, se presentan las siguientes tablas, que muestran un paralelo entre el texto de las reivindicaciones presentadas en cada instancia del acto administrativo, lo objetado por este Despacho y el pronunciamiento por parte de la recurrente.

---

2Proceso 129-IP-2007

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:33232**  
*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/13-264621

**Tabla 1**

| Reivindicación 1 de la solicitud divisional (Radicado 13-264621-00003-0000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un gel de celulosa nanofibrilar obtenido mediante un proceso que comprende las siguientes etapas:<br>(a) la provisión de fibras de celulosa;<br>(b) la provisión de por lo menos un carbonato de calcio precipitado y carbonato de calcio molido natural;<br>(c) la combinación de las fibras de celulosa y uno o más carbonato de calcio precipitado y carbonato de calcio molido natural;<br>(d) la fibrilación de las fibras de celulosa en presencia de uno o más de carbonato de calcio precipitado y carbonato de calcio molido natural, hasta que no haya fibras y un gel de fibrillas primarias es formado en medio acuoso, donde la formación del gel es verificada mediante el control de la viscosidad dependiente del índice de corte, en donde la viscosidad de la mezcla disminuye cuando el incremento en etapas del índice de corte es más fuerte que el incremento de la viscosidad correspondiente a la reducción de al menos parte del rango de índice de corte, a medida que el corte se aproxima a cero, en donde la relación en peso de fibras a rellenos o pigmentos en una base de peso seco es de 1:33 a 10:1. |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Solicitud parental radicado N° 11-128087-00000-0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Objeción presentada en el Oficio 9559                                                                                                                                                                                                                                           | Respuesta de la recurrente radicado N° 11-128087-00008-0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Determinación Resolución No. 56887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Solicitud divisional radicado N° 13-264621-00000-0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <u>Reiv. 15</u> Un gel de celulosa nanofibrilar obtenido por el proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 o 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Reivindicaciones</b> (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)<br><br>La reivindicación 15 presenta falsa dependencia con las reivindicaciones 1 a 13 o 14; dicha reivindicación se encuentra incorrectamente definida en términos del proceso de fabricación del producto a reivindicar. | Reivindicaciones 13 a 16. Corresponden a las reivindicaciones 13 a 16 actualmente presentadas (...), las reivindicaciones presentadas establecen límites claros y específicos (...), de manera que el nuevo capítulo reivindicatorio no sería impreciso de ninguna manera (...), resulta evidente que el capítulo reivindicatorio modificado supera completamente las objeciones presentadas (...) y se enmarca completamente dentro de lo preceptuado en el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000 (Folio 2).<br><br><u>Reiv. 15</u> Un gel de celulosa nanofibrilar | En cuanto a las reivindicaciones 2 y 14 a 17, se tiene que estas no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito (...). La reivindicación independiente 15 se encuentra incorrectamente caracterizada haciendo referencia al proceso de obtención del producto y no por las características técnicas estructurales dicho producto, tal como se requirió en el trámite, lo cual es la forma correcta de caracterizar un producto (...). Por lo anterior, las reivindicaciones 2 y 14 a 17 no pueden considerarse dentro del estudio y en consecuencia, no hay | <u>Reiv. 1</u> Un gel de celulosa nanofibrilar obtenido mediante un proceso que comprende las siguientes etapas:<br>(a) la provisión de fibras de celulosa;<br>(b) la provisión de por lo menos un relleno o pigmento.<br>(c) la combinación de las fibras de celulosa y uno o más rellenos y/o pigmentos;<br>(d) la fibrilación de las fibras de celulosa en presencia de uno o más de los rellenos y/o pigmentos, hasta que no haya fibras y un gel de fibrillas primarias es formado en medio acuoso (...) caracterizado porque el relleno o pigmento se selecciona del grupo |

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:33232**  
*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/13-264621

|  |  |                                                                                                  |                                                                                           |                                                       |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  |  | obtenido por el proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 o 14 (Folio 7). | lugar a reconocer para ellas el privilegio de patente solicitado. (Considerando Séptimo). | que comprende carbonato de calcio precipitado; (...). |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Tal como se observa en la tabla anterior, este Despacho ha reiterado en cada instancia del expediente administrativo, que la cláusula que reclama ‘*un gel de celulosa nanofibrilar caracterizado por el proceso de obtención*’, no cumple lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486; de igual manera se observa, que la recurrente ha tenido la oportunidad de modificar y/o debatir su desacuerdo y que aun conociendo tal objeción ha mantenido dicha reivindicación sin cambios que permitan superar tal incumplimiento.

**Tabla 2**

| Reivindicación 2 de la solicitud divisional (Radicado 13-264621-00003-0000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El gel de celulosa nanofibrilar de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la eficiencia del gel de celulosa nanofibrilar con respecto al consumo de energía total a fin de lograr una cierta viscosidad Brookfield es superior a la eficiencia de un correspondiente gel de celulosa nanofibrilar que ha sido fibrilado en ausencia de rellenos y/o pigmentos, o de un correspondiente gel que no contiene rellenos y/o pigmentos. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Solicitud parental radicado N° 11-128087-00000-0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Objeción presentada en el Oficio 9559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Respuesta de la recurrente radicado N° 11-128087-00008-0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Determinación Resolución No. 56887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Solicitud divisional radicado N° 13-264621-00000-0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u>Reiv. 16</u> El gel de celulosa nanofibrilar de acuerdo con la reivindicación 15, caracterizado porque la eficiencia del gel de celulosa nanofibrilar con respecto al consumo de energía total a fin de lograr una cierta viscosidad Brookfield es superior a la eficiencia de un correspondiente gel de celulosa nanofibrilar que ha sido fibrilado en ausencia de rellenos y/o pigmentos, o de un correspondiente gel                        | <b>Reivindicaciones</b> (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)<br><br>La reivindicaciones 2 y 16, que se refieren a viscosidades de la suspensión de celulosa nanofibrilar y eficiencia del gel de celulosa nanofibrilar, se consideran resultados a alcanzar, que no definen correctamente la materia a reivindicar, puesto que dichas reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta | Reivindicaciones 13 a 16. Corresponden a las reivindicaciones 13 a 16 actualmente presentadas (...), las reivindicaciones presentadas establecen límites claros y específicos (...), de manera que el nuevo capítulo reivindicatorio no sería impreciso de ninguna manera (...) (Folio 2).<br><br><u>Reiv. 16</u> El gel de celulosa nanofibrilar de acuerdo con la reivindicación 15, caracterizado porque la eficiencia del gel de celulosa nanofibrilar (...) (Folio 7). | En cuanto a las reivindicaciones 2 y 14 a 17, se tiene que estas no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30 (...). Se tiene que las reivindicaciones 2 y 16 se refieren a resultados a alcanzar los cuales no se consideran características técnicas (...). Por lo anterior, las reivindicaciones 2 y 14 a 17 no pueden considerarse dentro del estudio (...) (Considerando Séptimo). | <u>Reiv. 2</u> El gel de celulosa nanofibrilar de acuerdo con la reivindicación 15, caracterizado porque la eficiencia del gel de celulosa nanofibrilar con respecto al consumo de energía total a fin de lograr una cierta viscosidad Brookfield es superior a la eficiencia de un correspondiente gel de celulosa nanofibrilar que ha sido fibrilado en ausencia de rellenos y/o pigmentos, o de un correspondiente gel que no contiene rellenos y/o pigmentos. |

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:33232**  
*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/13-264621

|                                         |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| que no contiene rellenos y/o pigmentos. | por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a esos resultados. Se sugiere reemplazarlos por las características estructurales, que contribuyen a la obtención de esos efectos. (...). |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Por su parte, en la Tabla 2 se demuestra que la materia reclamada en la reivindicación 2 de la solicitud divisional, ha sido objeto de análisis por parte de este Despacho, y aunque se le informó oportunamente que el incumplimiento de esta cláusula con los lineamientos del artículo 30 de la Decisión 486, la recurrente se ha mantenido en su reclamación.

**Tabla 3**

| Reivindicación 3 de la solicitud divisional (Radicado 13-264621-00003-0000)                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compuestos de materiales, plásticos, pinturas, caucho, hormigón, cerámica, adhesivos, alimentos o en aplicaciones de curación de heridas caracterizado porque comprenden el gel de celulosa nanofibrilar de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 o 2.                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Solicitud parental radicado N° 11-128087-00000-0000                                                                                                                                                                                                                             | Objeción presentada en el Oficio 9559                                                                                                                                     | Respuesta de la recurrente radicado N° 11-128087-00008-0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Determinación Resolución No. 56887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Solicitud divisional radicado N° 13-264621-00000-0000                                                                                                                                                                                                                     |
| Reiv. 17 El uso del gel de celulosa nanofibrilar de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 15 o 16, en aplicaciones tales como compuestos de materiales plásticos, pinturas, caucho, hormigón, cerámica, adhesivos, alimentos o en aplicaciones de curación de heridas. | <b>Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso</b> (Art. 14 y 21 D 486)<br><br>El uso de la reivindicación 17 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14. | Reivindicaciones 13 a 16. Corresponden a las reivindicaciones 13 a 16 actualmente presentadas (...), las reivindicaciones presentadas establecen límites claros y específicos (...), de manera que el nuevo capítulo reivindicatorio no sería impreciso de ninguna manera (...) (Folio 2).<br><br>Reiv. 17 Compuestos de materiales plásticos, pinturas, caucho, hormigón, cerámica, adhesivos, | En cuanto a las reivindicaciones 2 y 4 a 17, se tiene que estas no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30 (...). La reivindicación 17 presenta falsa dependencia de las reivindicaciones 14 o 15 (...) además de no caracterizar correctamente dicha reivindicación de producto mediante las características técnicas estructurales, solo se presentan ejemplos de aplicación del | Reiv. 3 Compuestos de materiales plásticos, pinturas, caucho, hormigón, cerámica, adhesivos, alimentos o en aplicaciones de curación de heridas, caracterizados porque comprenden el gel de celulosa nanofibrilar de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2 |

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:33232**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/13-264621

|  |  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | alimentos o en aplicaciones de curación de heridas, caracterizados porque comprenden el gel de celulosa nanofibrilar de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 14 o 15 (Folio 7). | producto que se busca reivindicar (...). Por lo anterior, las reivindicaciones 2 y 14 a 17 no pueden considerarse dentro del estudio (...) (Considerando Séptimo). |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

De igual manera, en la tabla 3 se demuestra que la materia reclamada en la reivindicación 3 de la solicitud divisional, ha sido objeto de análisis por parte de este Despacho, se observa que en primera instancia la materia reivindicada estaba expresada en términos de uso y por ello se objetó a la luz del artículo 14 de la Decisión 486. Posteriormente la recurrente modificó tal cláusula para reclamar distintos productos que comprenden el gel de celulosa nanofibrilar y aunque se le informó oportunamente que esta modificación no cumple con los lineamientos del artículo 30 de la Decisión 486, aun así la recurrente se ha mantenido en su reclamación.

De acuerdo con lo anterior, esta Oficina se encuentra en total desacuerdo con lo afirmado por la recurrente acerca de que “(...) *la solicitud divisional fue rechazada de plano, sin que la misma fuera objeto de un estudio de fondo por parte de la SIC*”, dado que en todas las instancias de estudio de la solicitud parental, las reivindicaciones que hacen parte de la solicitud divisional, fueron objeto de análisis; en este punto es válido aclarar, que dado que la materia reclamada no se encuentra claramente definida no fue posible un estudio de patentabilidad más profundo. Por otra parte, la comparación presentada en las tablas anteriores demuestra que no es correcto afirmar que se ‘*violó el derecho al debido proceso*’, puesto que la recurrente tuvo la oportunidad de modificar el objeto reclamado y presentar sus argumentos.

Ahora bien, la última reivindicación 1 presentada, reclama un gel nanofibrilar obtenido mediante un proceso que comprende las etapas a) a d), que coinciden con las etapas del proceso reclamado en la solicitud parental, y cae nuevamente en las objeciones de falsa dependencia y definición incorrecta del objeto protegido, por cuanto lo define en términos del proceso para su obtención, tal como lo había anunciado con anterioridad, este Despacho.

Por último, esta Oficina considera importante aclarar, que la solicitud de división no se rechazó por el hecho de ser parte del capítulo reivindicatorio original, sino porque la materia reivindicada en la divisional ya había sido objeto del análisis correspondiente.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:33232**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/13-264621

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud de división solicitada es contrario a la normativa aplicable, y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

En virtud de lo expuesto, el Superintendente de Industria y Comercio

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 49836 del 22 de agosto de 2014, por medio de la cual se rechazó una división de solicitud de una patente de invención.

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

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**  
Dada en Bogotá D.C., el 30 Jun 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



**PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO**

Doctor(a)

**ALICIA LLOREDA RICAURTE**, [notificacionespatentes@lloredacamacho.com](mailto:notificacionespatentes@lloredacamacho.com)

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