

1

LLOREDA CAMACHO & CO.
ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

ju

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-264621- -00003-0000

Fecha: 2014-10-03 16:42:40 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 6

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 412

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI.-OMYA DEVELOPMENT AG.-Solicitud de Patente de Invención para
"GELES DE CELULOSA NANOFIBRILAR".-Clase C08J 3/00.-
Expediente número 13-264.621.-

Yo, **ALICIA LLOREDA RICAURTE**, mayor, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.690.713 de Usaquén, Representante Legal en Bogotá para todos los asuntos relacionados con la Propiedad Industrial de la sociedad **OMYA DEVELOPMENT AG**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Suiza, domiciliada en Oftringen, Suiza, atentamente manifiesto a usted que interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra la Resolución Número **49836** dictada por el señor Superintendente de Industria y Comercio el 22 de Agosto de 2014 y notificada por fijación en lista el 26 de Agosto de 2014, por medio de la cual se rechaza una división de solicitud para la invención contenida en el expediente de la referencia.

I. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Como fundamento de mi recurso me permito manifestar ante ese Despacho que en la Resolución No. **49836** se establece que la solicitud de patente divisional en cuestión ha sido negada debido a:

"Que en este caso la división de la solicitud no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria 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".

A continuación se realiza una comparación entre las características reclamadas en las reivindicaciones independientes de la solicitud divisional y la materia otorgada a la solicitud parental.

En conexión con lo anterior, el Señor Examinado realiza tres tablas comparativas entre la materia reclamada en las reivindicaciones 1, 2 y 3 de la solicitud divisional 13-264.621 y las reivindicaciones 1, 16 y 17 de la solicitud parental 11-128.087 respectivamente.

Sin embargo, tal y como me permito mostrar a continuación, la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio modificado de la solicitud de patente divisional en cuestión de ninguna manera se solapa con la materia protegida mediante la patente correspondiente a la solicitud original.

1. **Modificaciones en el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional**

Inicialmente me permito señalar que el solicitante ha decidido presentar un capítulo reivindicatorio modificado, el cual reemplaza al que se encuentra actualmente presentado como se muestra a continuación:

- **Reivindicación 1.** Tiene como base la reivindicación 1 actualmente presentada en donde se ha modificado la característica de relleno y/o pigmento y se ha restringido a "*carbonato de calcio precipitado y carbonato de calcio molido natural*". El sustento para dicha modificación se encuentra en la página 8, líneas 6 - 12 de la memoria descriptiva.

De igual forma en la misma reivindicación en la etapa d) se ha incluido la característica técnica esencial de "*la relación en peso en peso de fibras a rellenos en una base de peso seco es de 1:33 a 10:1*". El sustento para dicha modificación se encuentra en la página 10, líneas 1 - 5 de la memoria descriptiva.

- **Reivindicación 2 y 3.** Corresponde a las reivindicaciones 2 y 3 actualmente presentadas.

De esta forma, el **capítulo reivindicatorio modificado** está constituido por **3 reivindicaciones** que se refieren de manera específica, clara y concisa a los compuestos que son objeto de la presente solicitud divisional, de acuerdo con las enseñanzas de la descripción.

En vista de este hecho, y a la luz de la facultad que la Decisión Andina 486 otorga al solicitante mediante las disposiciones que establece el Artículo 34 de la misma:

"Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material."
(Énfasis añadido)

Resulta claro que la presentación del mencionado capítulo reivindicatorio modificado está amparada bajo la legislación Andina, y por lo tanto muy comedidamente solicito a ese Despacho tener en consideración dicho capítulo reivindicatorio modificado en su análisis del presente Recurso.

2. Principales características de la invención denegada

De otra parte, me permito señalar a continuación las principales características y ventajas técnicas del gel de celulosa nanofibrilar reclamados en la solicitud de patente divisional denegada.

En este sentido, es importante destacar que la reivindicación 1 ahora modificada hace referencia a un gel de celulosa nanofibrilar obtenido mediante un proceso que comprende las siguientes etapas:

- (a) la provisión de fibras de celulosa;
- (b) la provisión de por lo menos carbonato de calcio precipitado y carbonato de calcio molido natural;
- (c) la combinación de las fibras de celulosa y uno o más carbonato de calcio precipitado y carbonato de calcio molido natural;

(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 en peso de fibras a rellenos en una base de peso seco es de 1:33 a 10:1.

En este sentido, me permito manifestar que en virtud de las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, la materia reclamada en la solicitud divisional 13-264621 no ha sido objeto de estudio de patentabilidad.

En conexión con lo anterior, es importante resaltar que el problema técnico que pretende resolver la presente invención se basa en la necesidad de 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.

Por lo tanto, la materia reclamada en la presente solicitud divisional resuelve el problema técnico planteado, por medio del gel de celulosa nanofibrilar reclamado en el nuevo capítulo reivindicatorio, en donde además en máquinas 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.

En consecuencia, es evidente que el gel de celulosa reivindicado en la presente solicitud divisional tiene una modificación estructural que deriva en un efecto ventajoso y sorprendente con respecto al estado del arte.

3. La solicitud divisional fue rechazada de plano, sin que la misma fuera objeto de un estudio de fondo por parte de la SIC

Dentro de la Resolución N° 49836, ese Despacho resolvió rechazar la divisional, debido a que el capítulo reivindicatorio, presentado con dicha divisional "no requería de un nuevo estudio de patentabilidad" ya que según la opinión del señor Examinador la materia reclamada no corresponde a un grupo inventivo diferente al estudiado.

Sin embargo, como ya se explicó anteriormente ese señalamiento no es aplicable al presente caso, teniendo en cuenta que la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud divisional no contiene la misma materia del capítulo reivindicatorio originalmente presentado para la solicitud 11-128.087, y no ha sido objeto de estudio en ningún momento del trámite de alguna de las solicitudes resultantes del fraccionamiento, de acuerdo a lo expuesto en el punto 2. de este escrito.

En cualquier caso, la solicitud divisional fue presentada de acuerdo a lo establecido en la norma aplicable para ello, a saber el artículo 36 de la decisión 486, 2000, cumpliendo los requisitos de forma y de fondo tal como se expone a continuación:

- La solicitud divisional fue presentada el 08 de Noviembre de 2013, dentro el trámite de la solicitud original, de manera oportuna y pagando la tasa oficial correspondiente con un capítulo reivindicatorio de 3 reivindicaciones.

- Posteriormente sin ningún estudio de fondo, la SIC emitió la Resolución No. 49836 alegando el rechazo de la divisional, argumentando que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia del capítulo reivindicatorio inicialmente presentado para la solicitud parental 11-128.087.

Así, las cosas, a pesar de que el Solicitante presentó la solicitud divisional con el lleno de los requisitos exigidos por la ley, y que además, presento un capítulo reivindicatorio, diferente al capítulo que había quedado presentado en la solicitud original, la SIC no admitió a trámite la divisional en cuestión.

Como consecuencia de esto, 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.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es claro que a la divisional presentada bajo el número de expediente No. 13-264.621, se le ha debido dar el trámite correspondiente como a cualquier solicitud de patente, haciéndole un estudio de fondo que permitiera al solicitante tener la oportunidad de responder cualquier objeción a la patentabilidad que el examinador pudiera tener.

De igual manera, es absurdo rechazar una divisional y no darle el trámite ni hacer el estudio correspondiente, porque supuestamente el capítulo reivindicatorio de la misma "...contiene la misma materia de la solicitud inicial...", toda vez que esto desvirtuaría la naturaleza y el espíritu de las divisionales, pues es claro que cualquier solicitud que se divida, y que ya haya sido objeto de un estudio previo por parte del examinador, puede ser rechazada con base en que el capítulo reivindicatorio "ya se estudió", teniendo en cuenta que el capítulo inicial del cual se originan dos o más solicitudes fraccionarias, lógicamente ya fue objeto de un estudio previo. Esto, de ninguna manera significa que la solicitud divisional en la cual se presenta un capítulo reivindicatorio cuyo soporte por supuesto es el texto de la solicitud original (descripción y reivindicaciones), no pueda ser también estudiado y que se revisen los requisitos de patentabilidad, pues si esto fuera así, ninguna divisional podría ser aceptada y no existiría dicha figura tal como se encuentra contemplada en el artículo 36 de la Decisión 486 de 2000.

Por otra parte, el hecho que ese Despacho haya negado a mi representada la posibilidad de que se hiciera un estudio de fondo en relación con la patentabilidad de la solicitud divisional, trámite que se debe dar a cualquier divisional, es una clara violación del derecho al debido proceso, contemplado en el artículo 29 de nuestra Constitución Política, pues la negación de esta solicitud se ha hecho con base a un rechazo que se encuentra en contra de la ley y no como consecuencia de un estudio de fondo que permitiera dilucidar la patentabilidad o no de la misma.

En el caso en cuestión los requisitos específicos para aceptar el trámite de una divisional son claros y fueron cumplidos por parte de mi representada, razón por la cual ese Despacho ha debido admitirla a trámite y hacer el estudio de fondo correspondiente con el fin de que el solicitante tuviera la oportunidad de dar respuesta a las objeciones de fondo y obtener una decisión fundamentada en relación con la patentabilidad de la misma. Sin embargo, el hecho de al haber rechazado la divisional tal como lo hizo es una clara violación del debido proceso.

En vista de lo anterior, queda claro que la solicitud divisional en cuestión no ha sido objeto de un estudio de fondo por parte de ese Despacho, lo cual era un derecho que existía en cabeza de mi representada, y en consecuencia es clara la violación del artículo 36 de la Decisión 486, 2000 así como la violación al derecho del debido proceso contenido en el artículo 29 de la Constitución Política.

II. CONCLUSIÓN

Con base en las modificaciones y argumentos expuestos previamente, me permito manifestar ante ese Despacho que la presente solicitud divisional no contiene la misma materia del capítulo reivindicatorio originalmente presentado para la solicitud 11-128.087, y no ha sido objeto de estudio en ningún momento del trámite de alguna de las solicitudes resultantes del fraccionamiento.

Por lo tanto amablemente solicito a su Despacho proceder con el estudio de patentabilidad de la presente solicitud divisional.

III. PETICIÓN

En vista de todo lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados y proceder a revocar la Resolución Número **49836**, con el fin de que se proceda a estudiar la presente invención y en consecuencia se conceda el privilegio de patente a la misma.

IV. PODER

En este punto me permito mencionar ante ese Despacho que el documento que acredita mi calidad de Representante Legal en Bogotá para asuntos relativos a la Propiedad Industrial de la sociedad peticionaria fue allegado junto con mi memorial de fecha 8 de noviembre de 2013.

V. ANEXOS

Anexo al presente recurso me permito presentar:

- (i) Recibo número 14-0103714, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de las modificaciones mencionadas; y
- (ii) Copia de la página **28** que corresponde al capítulo reivindicatorio modificado que consta de **3** reivindicaciones;

LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

VI. DOMICILIO

Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C.

Del Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T. P. 53.215

Dirección para Notificaciones: notificacionespatentes@lloredacamacho.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

-/-



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 103714

Bogotá D.C., Septiembre 29 de 2014 - 16:00:30

RECIBIDO DE : LLOREDA & CIA. S.A.

NI 830.022.145

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	196841131	29/09/2014	1.485.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNIDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	128.000.00	128.000.00
				\$128.000.00

SON: **CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-264621 - 00003-0000

Fecha: 2014-10-03 16:42:40 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 6

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C. - Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Septiembre 29 de 2014 - 16:00:35

REIVINDICACIONES

1. Un gel de celulosa nanofibrilar obtenido mediante un proceso que comprende las siguientes etapas:
 - 5 (a) la provisión de fibras de celulosa;
 - (b) la provisión de por lo menos carbonato de calcio precipitado y carbonato de calcio molido natural;
 - (c) la combinación de las fibras de celulosa y uno o más carbonato de calcio precipitado y carbonato de calcio molido natural;
 - 10 (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
 - 15 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 en peso de fibras a rellenos en una base de peso seco es de 1:33 a 10:1
 - 20
2. 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
- 25 en ausencia de rellenos y/o pigmentos, o de un correspondiente gel que no contiene rellenos y/o pigmentos.
3. Compuestos de materiales, plásticos, pinturas, caucho, hormigón, cerámica, adhesivos, alimentos o aplicaciones de curación de heridas caracterizados porque
- 30 comprenden el gel de celulosa nanofibrilar de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2.