

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-264621- -00009-0001

Fecha: 2015-10-29 16:17:10 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 4 CMBIONOMBRE
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 2

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E. _____ S. _____ D. _____

L.O

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 329

Re: PI.-OMYA INTERNATIONAL AG.-Solicitud de Patente de Invención para
"GELES DE CELULOSA NANOFIBRILAR".-Clase C8J 3/00.- Expediente
número 13-264.621.-

Ref: COMPLEMENTO A REVOCATORIA DIRECTA.

Me refiero al memorial de Revocatoria Directa presentado el pasado 21 de Septiembre de 2015.

Dando alcance a mi memorial arriba referido, me permito de manera más atenta allegar a ese Despacho las siguientes observaciones de carácter técnico en aras a aclarar los argumentos expuestos en la solicitud de revocatoria directa:

La materia comprendida en la solicitud divisional cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos y comprende características técnicas específicas que no habían sido estudiadas durante el trámite administrativo llevado a cabo para la solicitud parental

Ahora bien, en relación con el alcance técnico de la materia abordada por la solicitud de patente divisional en cuestión, considero pertinente aclarar lo siguiente:

- La reivindicación 1, tal y como fue presentada originalmente, se encontraba dirigida a proteger un gel de celulosa nanofibrilar obtenida por un proceso que incluye 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; y,

- (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.

De acuerdo con lo anterior es claro que dicha reivindicación se encuentra dirigida a proteger un producto (gel de celulosa nanofibrilar), el cual, de conformidad con lo establecido en el numeral 2.6.5.10 de la Guía para Examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, fue definido por su proceso de fabricación, cumpliendo por lo tanto a cabalidad con las políticas internas establecidas por ese mismo Despacho.

- Contrario a lo anterior, la materia finalmente protegida por la solicitud parental (Expediente CO 11-128.084) se refiere a un proceso para la producción de suspensiones de celulosa nanofibrilar, esto es, se refiere a materia evidentemente diferente a aquella establecida en la reivindicación 1 de la solicitud de patente divisional.
- Ahora bien, la razón técnica dada por el señor Examinador en la Resolución N° 56887 de 27 de Septiembre de 2013 para negar la patente a las reivindicaciones 2 y 14 a 17 de la solicitud parental (las cuales, como es evidente, son la base de las reivindicaciones de la solicitud de patente divisional), fue que dichas reivindicaciones no cumplían con el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000, a saber:

"La reivindicación independiente 20 se encuentra incorrectamente caracterizada haciendo referencia al proceso de obtención del producto y no por las características técnicas estructurales de dicho producto, tal como se requirió en el trámite, la cual es la forma correcta de caracterizar una reivindicación de producto."

Y,

"...las reivindicaciones 21 y 22 presenta falsa dependencia de la reivindicación 20, la cual fue afectada, además de no caracterizar correctamente dichas reivindicaciones."

- Enfrentado a dicha situación, el solicitante decidió dividir la materia en dos, eliminando de la solicitud original las reivindicaciones 2 y 14 a 17, y presentando una solicitud divisional que cubriera básicamente la materia de dichas reivindicaciones 15 a 17 (en dicha oportunidad se realizaron cambios de redacción y numeración básicos en vista de la división de materia realizada), lo anterior con el claro objetivo de, amparado en el Artículo 36 de la Decisión 486 de 2000, demostrar de manera separada el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad por parte de dichas reivindicaciones, que, tal y como se aclaró previamente, corresponden a una categoría diferente.
- Desafortunadamente, la posición de ese Despacho en la Resolución N° 49836 de Agosto 22 de 2014, fue rechazar de plano la solicitud de patente divisional en cuestión, desconociendo lo establecido en el Artículo 36 de la Decisión 486 de 2000 y en el numeral 2.1.8 de la Guía para el examen de solicitudes de patentes de invención y modelo de utilidad de la SIC (en dicho numeral se establece claramente que cualquier solicitud de patente divisional debe ser aceptada a trámite, luego de lo cual se procederá a realizar las objeciones a las que haya lugar).
- Frente a lo anterior, el solicitante optó por presentar un recurso de reposición en contra de dicha Resolución, restringiendo aún más el alcance de la reivindicación 1 de la solicitud de patente divisional, más de ninguna manera modificando la caracterización técnica del producto allí reivindicado en vista de que, tal y como señalé previamente, la definición de un producto por su proceso de fabricación es plenamente reconocido y aceptado por ese mismo Despacho.
- Pese a lo anterior, en la resolución N° 33232 de 30 de Junio de 2015 ese Despacho confirma el rechazo de la solicitud divisional, señalando entre otras cosas que tal rechazo no se debía únicamente a que la materia reivindicada ya había sido estudiada en la solicitud parental, sino porque adicionalmente dicha materia había sido objetada en vista del incumplimiento del artículo 30 de la Decisión 486 de 2000, destacando que el solicitante tuvo oportunidades para modificar las reivindicaciones con el objetivo de subsanar tal incumplimiento, pero no lo hizo.

Frente a lo anterior considero relevante manifestar de manera categórica que fue ese Despacho quien nunca ofreció argumento técnico alguno para explicar por qué en opinión del señor Examinador encargado del caso lo establecido en el numeral 2.6.5.10 de la Guía ya mencionada previamente no resulta aplicable al caso en cuestión.

En este sentido me permito mencionar que el único comentario realizado por el señor Examinador al respecto fue realizado en la Resolución N° 56887 de Septiembre 27 de 2013, donde mencionó lo siguiente:

"Aquí es necesario recordar que un producto no se convierte en nuevo, simplemente por el hecho de que se produce mediante un proceso nuevo"

lo cual, de manera evidente, no tiene relevancia alguna frente al hecho de reconocer o no que una reivindicación dirigida a proteger un producto definido por su proceso de fabricación cumple con el requisito de claridad establecido en el Artículo 30 de la Decisión 486 de 2000.

Visto lo anterior es claro que: i) La actuación del solicitante al dividir la materia en el presente caso se ciñó completamente a la legislación y la política interna vigentes, y ii) La materia definida en la solicitud de patente divisional siempre ha cumplido a cabalidad con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000.

Teniendo en cuenta lo anterior, amablemente ruego a su Despacho tener en consideración esta información al momento de decidir la solicitud de revocatoria presentada y emitir una decisión final en relación a la patentabilidad de la solicitud.

Del Señor Superintendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE
T. P. 53.215