

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51565

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-036769

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. 1692 del 28 de enero de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "RESINA FENÓLICA, PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN, COMPUESTO DE ENCOLADO PARA FIBRAS MINERALES Y PRODUCTOS RESULTANTES", con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de marzo de 2013 con el No. 09-036769-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SAINT-GOBAIN ISOVER., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Con respecto a la novedad de la reivindicación 1, el recurrente enseña en un cuadro comparativo las características esenciales de la invención y de D1, con lo que manifiesta que: *"1) La resina de la reivindicación 1 consiste en condensados de fenol formaldehído y fenol-formaldehído-amina. En contraste, D1 describe una resina líquida que comprende condensados de fenol-formaldehído, urea-formaldehído y fenol-formaldehído-amina (Col.3, líneas 44 a 48)",* así mismo, describe la diferencia del contenido libre de formaldehído de la solicitud y D1, que divulgan un porcentaje entre 0,05 a 0,1% del peso total del líquido y una cantidad menor o igual a 3%, respectivamente. Con respecto a las diferencias de pH menciona que: *"el pH varía entre 4 a 7. En contraste con el pH de la resina líquida de D1 varía entre 7,0 a 8,5 (Col.6, líneas 6 y 7)".*

En cuanto a la novedad, de la reivindicación 6, señala que *"el documento D1 revela la preparación de resina líquida obtenida a partir de fenol, formaldehído y urea en la cual parte de la urea se sustituye con una amina",* que aunque tienen la misma capacidad de dilución de agua a 20°C, refiere rangos diferentes en cuanto a tasa de formaldehído libre (menor o igual a 3% del peso total del líquido) y en cuanto a pH.

Por otro lado, el recurrente menciona que: *"Mantener el pH de la resina por debajo de 7 es una característica esencial que permite tener una tasa de formaldehído libre dentro de los límites de 0,05 a 0,1%. D1 no enseña que adicionar un ácido de tal manera que el pH esté dentro de los límites de 4 a 7 permite reducir la tasa*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51565

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-036769

de formaldehído libre a un valor dentro del rango provisto en la reivindicación 1 de la presente solicitud. Los mismos argumentos se aplican al método reivindicado en la reivindicación 6."

Señala que "...teniendo en cuenta que las enseñanzas de la anterioridad D1 no llevan a un técnico versado en la materia a obtener las características esenciales de la resina y el método acá reivindicado toda vez que no enseña ni sugiere como un todo las características técnicas esenciales del mismo..."

Finalmente, solicita la revocatoria de la resolución arriba referida y en su lugar se otorgue la patente a la solicitud.

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

Esta Oficina aclara que el estudio de novedad se sustenta en cuanto a que la estructura de la reivindicación independiente debe contener la materia que se desea proteger y todas las características técnicas esenciales de la invención, las cuales definen la invención y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica, para se cumpla con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

Siendo así las cosas, con relación al argumento según el cual D1 no define cada una de las características de la invención, esta Oficina considera que el documento D1 si refiere una resina fenólica, el procedimiento para su preparación y una composición de encolado de fibras minerales que contienen dicha resina. Adicionalmente, divulga condensados de fenol-formaldehído y fenol-formaldehído-amina (Col.9, Ej. 4) siendo éstas las mismas características técnicas de la invención definida en la reivindicación independiente 1.

De la misma forma, el Examinador difiere del recurrente, en cuanto a que el contenido libre de formaldehído y el pH, reclamados dentro de la reivindicación 1, no son resultados a alcanzar, ya que, son características que se obtienen durante el método de preparación, las cuales dependen del mismo y con lo cual "se espera" conseguir una resina que sea *"apta para ser utilizada como encolado (...) apta para ser utilizable en un compuesto de encolado pulverizable"* (Pág.3, Párrs. 2 y 4. Radicado No. 09-036769-00000-0000), esto en el caso específico de la capacidad de dilución de dicha resina. Así mismo, en cuanto a la tasa de formaldehído libre, la solicitud refiere que *"...para reducir la cantidad de formaldehído residual, normalmente se añade a la resina una cantidad suficiente de urea (...). La resina obtenida encierra condensados de fenol-formaldehído y (...), presenta una tasa de formaldehído libre y de fenol libre, expresada en peso total de líquido, inferior o igual a 3 y 0,5% ..."* (Pág.4, Párr.4. Radicado No. 09-036769-00000-0000), por lo cual, sería también un resultado a obtener.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51565

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-036769

Con respecto al rango del pH, de igual manera se considera que no es una característica técnica del producto, puesto que es un parámetro de control del proceso, el cual *"permite tener una tasa de formaldehído libre dentro de los límites de 0,05 a 0,1%"*.

Siendo así las cosas, dichos resultados no pueden ser tomados como características técnicas esenciales de un producto, ya que éste debe estar caracterizado por cada uno de sus elementos estructurales, como lo son los materiales, las características de los mismos, cantidades dentro del producto, rangos de los componentes dentro del producto, lo cual no se evidencia dentro de la reivindicación 1, ni en sus dependientes.

Por otro lado, el dentro del rango de pH divulgado del documento D1, se encuentra uno de los extremos del rango del pH de la solicitud, es decir, presenta un punto final en común, puesto que señala que la neutralización se realiza entre un pH de, aproximadamente, 7 y 8,5 (Col.6, líneas 3 a 7), lo cual le quita la novedad a dicho rango.

Así mismo, el ejemplo 2 de D1 enseña que el formaldehído en solución reacciona con fenol y que durante la fase de enfriamiento se adiciona monoetanolamina, se neutraliza la solución con ácido sulfúrico. Posteriormente, se adiciona urea para obtener un pH de 8,2. La resina resultante tiene infinita dilución en agua, un contenido de fenol libre menor a 0,2% (Col.9, líneas 6 a 18). Adicionalmente, muestra porcentajes de formaldehído libre menores de 0.75% y aun mas de 0,5% (Col 4. líneas 55 a 63), lo cual demuestra que el procedimiento de D1 tiene el mismo efecto de la reducción de formaldehído libre dentro de la resina, que el de la invención. Por lo cual, no se evidencia un efecto técnico inesperado con respecto a que el pH se encuentre por debajo de 7.

Con respecto a la reivindicación 6, de igual manera, se considera que el documento D1 presenta las características esenciales de dicha reivindicación, presentando los mismos argumentos referido en el párrafo inmediatamente anterior.

Finalmente, se reitera que el documento D1 revela las características técnicas de la solicitud, por tanto el objeto en cuestión no cumple con los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51565

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-036769

RESUELVE:

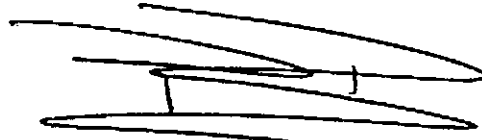
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 1692 del 28 de enero de 2013, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad SAINT-GOBAIN ISOVER, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 29 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora

MARGARITA CASTELLANOS ABONADO.

info@castellanosyco.com

Elaboró: Olga Ximena Benavides Salazar ✓

Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro ✓

Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓