

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56970

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-036771

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. 78969 del 20 de diciembre de 2012, 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 15 de febrero de 2013 con el No. 09-036771-00008-0000, 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 los fundamentos del recurso, el recurrente menciona que el documento D2 *"...revela la preparación de resina líquida obtenida a partir de ferrol, formaldehído y urea en la cual parte de la urea se sustituye con una amina. (...) La resina líquida también tiene una capacidad de dilución en agua, a 20°C, igual o mayor que 1000% y una tasa de formaldehído libre de menos de o igual a 3% del peso total del líquido. Siendo la resina líquida de la invención diferente de D2 en su tasa de formaldehído libre y de fenol libre ya que se ven reducidas 16 y 6.5 veces respectivamente, y en que la amina es una amina primaria.*

Por otro lado, menciona que *"...dicho documento no anticipa como un todo las características técnicas esenciales de la materia de invención acá reivindicada, tal como lo hace la presente solicitud de patente. En consecuencia, la invención reclamada en el pliego reivindicatorio se debe tener como novedosa frente a dicho documento..."*

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:

Es importante mencionar, que el recurrente presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 10 que reemplaza(n) las originalmente presentadas. Se aceptaron dichas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56970

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-036771

reivindicaciones, comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, las cuales serán objeto de este estudio.

Con respecto al estudio de novedad, es preciso aclarar que 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. Por lo cual, dichas reivindicaciones son las que priman para la decisión.

Se realiza un cuadro comparativo entre la nueva reivindicación independiente frente al documento D2, así:

Características Esenciales	D2
Procedimiento caracterizado porque consiste en:	Método:
Hacer reaccionar fenol y formaldehído en una proporción molar formaldehído/fenol superior a 1, en presencia de un catalizador básico;	Hacer reaccionar el fenol y formaldehído en una relación molar superior a 1, en presencia de un catalizador básico (reivindicación 7).
Enfriar la mezcla de la reacción e introducir en dicha mezcla, en el curso del enfriado, una monoetanolamina que reacciona con el formaldehído y el fenol libre según la reacción de Mannich,	La mezcla de reacción se enfría, se añade al medio de reacción, una amina adecuada para la reacción de Mannich (reivindicación 7). La amina es monoetanolamina o dietanolamina (reivindicación 3).
en donde se mantiene la mezcla de la reacción a la temperatura de introducción de dicha amina durante un periodo que varía de 10 a 120 minutos,	La duración de la adición de la amina puede variar entre 20 minutos y 45 minutos (Pag.4, líneas 55 y 56).
en donde la mezcla de reacción, luego del enfriado es neutralizada por un ácido en una cantidad suficiente para obtener un pH de mezcla de reacción menor a 6.	La mezcla de reacción es neutralizada con una solución de ácido sulfúrico al 20%, hasta alcanzar un pH 7,4 (Pág.7. Ej.3).

Siendo así las cosas, con relación al argumento según el cual D2 no define cada una de las características de la invención, esta Oficina considera que el documento D2 sí enseña una resina fenólica, el procedimiento para su preparación y una composición de encolado de fibras minerales que contienen dicha resina y donde dicha resina fenólica es para uso en una composición de encolado para fibras minerales. Con lo cual, dicho procedimiento catalizado para elaborar una resina fenólica, en presencia de un fenol, formaldehído, y amina

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56970

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-036771

(resumen), reivindicado en la invención, ya fue anticipada por D2.

Si bien es cierto que el documento D2 no menciona específicamente un pH inferior a 7, la invención menciona que *"...la mezcla de reacción se neutraliza con ácido en cantidad suficiente para que el pH de la mezcla sea inferior a 8,5, preferiblemente inferior a 7,0 y convenientemente comprendido entre 4,0 y 6,0 (Pág.12, Párr. 1. Radicado No. 09-036771-00000-0000)*, sin que enseñe un efecto técnico inesperado al tener la mezcla de la reacción con un pH inferior a 6. Al respecto, el documento D2 divulga que la mezcla de reacción se neutraliza con la adición de ácido en cantidad suficiente para que el pH de la mezcla esté entre 7,0 y 8,5 (Pág.4. líneas 4 a 7), encontrándose dicho rango dentro de una de las alternativas de la invención.

Cabe reiterar lo señalado en el Oficio de traslado, cuando indica que la reivindicación 1 presenta resultados a alcanzar, ya que son características que se consiguen durante el método de preparación y que dependen del mismo, las cuales "se espera" obtener para que dicha resina sea *"...apta para ser utilizada como encolado (...) cuando su capacidad de dilución es igual o superior al 1000%, a 20°C"* (Pág.3, Párrs. 2 y 4. Radicado No. 09-036771-00000-0000) en el caso específico de la capacidad de dilución de dicha resina. 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. 09-036771-00000-0000).

Siendo así las cosas, dichos resultados no pueden ser tomados como características técnicas esenciales de un método, ya que éste debe enseñar la secuencia de etapas técnicas por medio de las cuales se transforme una materia en un producto. Es así como los "pasos" se limitan a suministrar una serie de elementos (materias primas, equipos, etc.).

Con respecto a la amina primaria, que es aplicada en la mezcla de reacción, en el curso del enfriado, el documento D2, igual que en la invención, menciona que la amina se debe seleccionar de aquellas que permiten una reacción de tipo Mannich, entre las cuales están, alcanolamina, tales como monoetanolamina (MEA), dietanolamina (DEA) (...) (Pág.3, líneas 43 a 45). De igual manera, en el ejemplo 2 refiere que durante el enfriamiento se introduce monoetanolamina (75.52 g, es decir 20% en peso con respecto al fenol) (Pág.7).

Finalmente, se puede corroborar que el documento D2 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56970

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-036771

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.

RESUELVE:

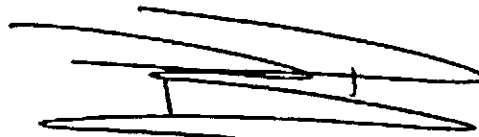
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 78969 del 20 de diciembre de 2012, por medio de la cual se negó una patente de invención.

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 27 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
MARGARITA CASTELLANOS A.
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 ✓