



No. 14-023109- -00005-0000

Fecha: 2015-01-26 16:49:40 Dep. 2003 G.TRAB.VIA.GU:
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 6

Señor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Trámite : 002
Evento : 001
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. **14.023.109**
Asunto : Solicitud de patente para: **"PROCESO DE OBTENCIÓN DE POLIURETANOS Y EPOXIDACIÓN DE ACEITE DE PALMA Y POLIURETANOS OBTENIDOS"**
Solicitante : **INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA. (INDUPALMA)**
Fecha de solicitud : 03 de Octubre de 2011

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA. (INDUPALMA)** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **72871** del 01 de Diciembre de 2014, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada parcialmente y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **"PROCESO DE OBTENCIÓN DE POLIURETANOS Y EPOXIDACIÓN DE ACEITE DE PALMA Y POLIURETANOS OBTENIDOS"** a favor de **INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA. (INDUPALMA)**.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **72871** del 01 de Diciembre de 2014, con fecha de publicación listado del 09 de Diciembre de 2014, fecha de vencimiento del 09 de Enero de 2015, y fecha del término legal del 26 de Enero de 2015.

III. LA DECISIÓN RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

3.1.1 Denegar la patente de invención a la creación titulada: **“PROCESO DE OBTENCIÓN DE POLIURETANOS Y EPOXIDACIÓN DE ACEITE DE PALMA Y POLIURETANOS OBTENIDOS”**.

3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

3.2.1 “En cuanto a las reivindicaciones 10 y 11 incluidas en el escrito radicado bajo el N° 14-23109-00002-0000, no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto no son claras y no presentan alguna característica técnica adicional, debido a que la densidad, módulo de Young y esfuerzo máximo son resultados a alcanzar, que dependen del procedimiento y composición empleada para la obtención de la espuma, tal como se aprecia en la tabla resumen de composiciones y procedimientos (rutas 5 a 8, experimento 1, rutas combinadas 2 y 4, experimentos 1 a 27 de las págs. 34 a 45 del rad. N°. 14-023109-00000-0000).”

3.2.2 “Por lo anterior, las reivindicaciones 10 y 11 no pueden considerarse dentro del presente estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ellas el privilegio de patente solicitado.”

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

4.1 Revocar el Artículo segundo de la Resolución No. **72871** del 01 de Diciembre de 2014.

4.2. Conceder totalmente el privilegio de patente de invención para la invención titulada: **“PROCESO DE OBTENCIÓN DE POLIURETANOS Y EPOXIDACIÓN DE ACEITE DE PALMA Y POLIURETANOS OBTENIDOS”** a favor de **INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA. (INDUPALMA)**.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud sí cumple con

los requerimientos de novedad y nivel inventivo exigidos en la Decisión 486, como se demostrará a continuación:

5.1 Las reivindicaciones 10 y 11 de la presente solicitud sí se ajustan a los parámetros de claridad

El artículo 30 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.”

En primer lugar señalamos que el señor Examinador denegó las reivindicaciones 10 y 11 porque contienen fragmentos que corresponden a resultados a alcanzar. A este respecto, en la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, establece lo siguiente en relación a Definición por parámetros:

“Una reivindicación de producto, por ejemplo un compuesto químico, se puede caracterizar por su estructura y elementos, por su fórmula química, como un producto de un proceso, **o excepcionalmente por sus parámetros(...)** El examinador no permitirá la caracterización de un compuesto químico solamente por sus parámetros, **a menos que la invención no se pueda definir de otra manera...** Lo mismo se aplica a una característica vinculada a un **procedimiento, que es definido por parámetros.**”

Así las cosas, dado lo anterior, es muy importante señalar que los fragmentos objetados por el señor Examinador por ser resultados a alcanzar, en realidad corresponden a parámetros de la presente invención, lo cual es permitido cuando la invención no puede ser definida de otra manera tal como es el caso de la presente invención, toda vez que las reivindicaciones 10 y 11 se refieren a un poliuretano.

A este respecto, señalamos que las reivindicaciones 10 y 11 de la presente invención se refiere a un poliuretano, es decir, un polímero, según el cual la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad establece lo siguiente:

“Las reivindicaciones de productos definidas en términos de un proceso de fabricación son admisibles, solamente si los productos como tales cumplen los requisitos de patentabilidad, es decir, cuando son nuevos e inventivos, y cuando no se pueden definir por sus características estructurales. Un caso típico es de los polímeros. Preferentemente se deben redactar de la forma ‘Producto X obtenible por el proceso Y.’.”

Dado lo anterior, indicamos que en este caso el señor Examinador concedió la reivindicación 9, la cual se refiere a un producto, en este caso un poliuretano caracterizado por su método de producción en concordancia con el caso indicado en el “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho, en donde es admisible caracterizar un producto por su proceso de fabricación. De esta forma, el señor Examinador está reconociendo que dicho producto no se puede definir por sus características estructurales y por lo tanto, dicho producto se puede definir por su proceso de fabricación y adicionalmente, por sus parámetros.

De esta forma, la presente invención debe estar caracterizada por los parámetros anteriormente mencionados. Adicionalmente, respetuosamente señalamos al señor Examinador que medir la densidad, esfuerzo máximo y módulo de Young de un producto es una práctica común en la técnica y por lo tanto, una persona del oficio normalmente versada en la materia estaría en la capacidad de llevar a cabo la medición de esos parámetros.

Así, con respecto a la objeción formulada a las expresiones relacionadas con la densidad, el esfuerzo máximo y módulo de Young, se aclara a su Despacho que dichas expresiones no se refieren a resultados a alcanzar sino a propiedades (i.e. parámetros) del poliuretano que definen la invención, lo cual es aceptable de acuerdo con los lineamientos del “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho. Por lo tanto, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

En este sentido, teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones, atentamente señalamos que las objeciones anteriormente argumentadas, con respecto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio carecen de validez y por lo tanto, se consideran superadas.

5.2 Conclusión

Las reivindicaciones 10 y 11 de la presente solicitud se encuentran clara y adecuadamente caracterizadas por sus parámetros.

Por todo lo anterior, consideramos que la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislación actual, por lo que atentamente solicitamos en consideración lo siguiente:

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1 Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en el Artículo segundo de la Resolución No. 72871 del 01 de Diciembre de 2014, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención para las reivindicaciones 10 y 11.

6.2. Que se otorgue totalmente el privilegio de patente de invención para “**PROCESO DE OBTENCIÓN DE POLIURETANOS Y EPOXIDACIÓN DE ACEITE DE PALMA Y POLIURETANOS OBTENIDOS**” a favor de **INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA. (INDUPALMA)**.

VII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

El nombre y la dirección del solicitante recurrente son los siguientes:

INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA. (INDUPALMA)
Calle 67 No. 7-94,
Bogotá,
Colombia

VIII. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4°, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-18331-0801-006-7
SGD\SGD\ID-277262\WPC18331
No. M-2015-277262\SGD