

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101068

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-058633

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. 50196 del 18 de agosto de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “PRODUCTO DE PAPEL TISÚ QUE COMPRENDE BAMBÚ Y EN DONDE LA PRIMERA CAPA FIBROSA SE ENCUENTRA LIBRE DE FIBRAS DE BAMBÚ”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 09 de octubre de 2015, con el No. 14-058633-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., presentó capítulo reivindicatorio modificado e interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente presenta los argumentos que controvierten el análisis de nivel inventivo presentado por este Despacho, y manifiesta que:

i) Del análisis de nivel inventivo de la reivindicación 1, se concluyó que “(...) la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría las fibras de bambú entre el 10 y 25% del documento D2, en el producto divulgado por D1 para llegar así al objeto de la Reivindicación 1 de la presente invención”, y además que “(...) la determinación de porcentajes de bambú dentro del producto es el resultado de la experimentación de rutina, de manera que el versado en la materia puede variar dichos porcentajes para obtener un producto con las propiedades deseadas”, difiere completamente, toda vez que aunque el documento D1 “(...) describe el uso de fibras de madera dura y madera blanda en capas estratificadas secadas por aire en una banda de papel tisú, no revela cómo debe ser la distribución de las capas ni la composición que éstas deben tener con el fin de generar un mayor volumen”.

Agrega que si bien es cierto que el documento D1, no anticipa las características esenciales de la invención, presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en donde se incorporaron las características reclamadas de la anterior cláusula 2, a la reivindicación 1. Así las cosas, la nueva reivindicación 1 define la presencia de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101068

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-058633

fibras de madera dura en la primera capa y de fibras de bambú y de madera blanda, en la segunda, destacando así, las diferencias con el documento en discusión, y una vez presentada la tabla comparativa entre ambas invenciones, afirma que éstas no son equivalentes.

Aunado a lo anterior, expone que en la invención del documento D1, se emplea como parte de la capa de fibras de madera blanda, fibras cortas y finos de madera dura, lo cual no hace parte de la presente invención.

En virtud de lo anterior, señala que el análisis de nivel inventivo debería considerar si las varias diferencias entre las invenciones comparadas, resultan evidentes para un técnico medio a la luz del estado de la técnica. Lo que conlleva a determinar si D2, es suficiente para satisfacer tales diferencias y llegar al objeto aquí reclamado, asimismo, establecer si la modificación que resulte de dicha combinación permite mejorar el volumen de la banda de papel tisú sin afectar la suavidad o durabilidad del material. Sin embargo, considera que D2 no presenta información que combinada con lo divulgado en D1 permitan mejorar el volumen de la banda de papel tisú. Indica que D2 enseña el uso de fibras de bambú en la industria del papel, pero no enseña alguna composición particular que se pueda incorporar en D1 para lograr el objeto propuesto.

Agrega que D2, enseña que el papel tisú puede fabricarse totalmente con bambú, sin embargo, omite cómo serían las propiedades de volumen del mismo, además señala que D2, para contrarrestar el bajo peso y por ende la baja resistencia, se realiza el crepado del papel. De tal manera, *“D2 no menciona de ninguna manera que el volumen de bandas de papel tisú se pueda mejorar mediante la incorporación de fibras de bambú, como se logra en la presente invención; de hecho, D2 no se refiere a bandas de papel tisú secadas por aire, sino a técnicas de prensado en húmedo convencionales”*.

De acuerdo con los argumentos antes expuestos, concluye que D2 no sugiere como mejorar el volumen del papel tisú empleando fibras de bambú, ni enseña ninguna distribución o composición, que permita llegar a un producto de dos capas como el de la reivindicación 1.

Igualmente, expresa su desacuerdo con la afirmación de este Despacho que se refiere a *“(…) la determinación de porcentajes particulares para el contenido de bambú es el resultado de la experimentación de rutina en el campo técnico”*, dado que el efecto aportado por la inclusión de fibras de bambú, no es el resultado de la simple modificación de las cantidades de bambú.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101068

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-058633

Con base en el anterior análisis, la recurrente solicita que le sea reconocido *“que la presente invención presenta características técnicas esenciales, adicionales al porcentaje de fibras de bambú en el producto, que no se sugirieren por el documento D2, y por lo tanto su combinación con D1 no llevaría al objeto reivindicado en la presente solicitud de patente”*.

La recurrente complementa su argumentación, presentando el diagrama para análisis de nivel inventivo proporcionado por el Instructivo para el Examen de Patentabilidad y concluye entonces que la *“Invención no es obvia”*.

ii) Este Despacho justificó el empleo de los documentos D1 y D2 como arte previo, dado que traslado apartes de dichos documentos, sin embargo, la recurrente señala que aunque acepta que *“D1 menciona el empleo de fibras de manera dura y de madera blanda en una banda estratificada de papel tisú, e identifica que las fibras cortas/finos proporcionan características de dureza a la banda (...)”* y que *“D1 da a conocer que el tipo de madera se selecciona de acuerdo con las propiedades deseadas para el producto, mencionando bambú entre varias fuentes de fibra”*, aclara que **“D1 no identifica qué ventajas podría proporcionar especialmente la incorporación de bambú para una banda de tisú ni la distribución de bambú dentro de las capas de producto (...)”**, -subrayado y negrilla del texto-. De tal manera, resalta que D1 no sólo difiere de la presente invención en el contenido de bambú, sino también en la conformación de las capas, reiterando así que para afectar el nivel inventivo D2 debería divulgar dichas diferencias, lo cual no ocurre.

Además, explica que considera equivocado el análisis presentado por esta Oficina al referirse a la página 5, líneas 1 y 2, de D2, dado que la referencia nada tiene que ver con el volumen de una banda de tisú.

iii) En relación con el análisis de nivel inventivo de la reivindicación 8, en el cual se presentan los mismos argumentos que para la reivindicación 1, la recurrente reitera los argumentos antes expuestos e informa que la cláusula 8, fue modificada, incorporando las características antes incluidas en la anterior reivindicación 2, definiendo así las composiciones de cada una de las capas del elemento laminado.

iv) Con respecto a las objeciones proferidas por este Despacho, en relación con el uso de las expresiones *“por lo menos”, “menor a”, “menos que” y “menos de”,* dado que no limitan el alcance de las reivindicaciones, la sociedad recurrente considera que *“los términos objetados son claros para el versado en la materia, y permiten establecer sin ambigüedad el objeto y alcance de la invención (...)”*, indica que se definió el rango para el contenido de fibras de madera, entre 75% y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101068

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-058633

100%, en peso de la primera capa fibrosa, y se mantienen como estaban el contenido de fibras de bambú y de madera blanda. Así mismo, indica que la limitación del peso de bambú en el elemento laminar de *“por lo menos 10%”*, es clara para un experto en la materia *“(…) quien comprenderá que las fibras de bambú se pueden incorporar sin que su contenido está por debajo del 10% en peso del peso total del elemento laminar”*.

Solicita entonces, sean aceptados los argumentos presentados, puesto que considera que la delimitación cumple con los lineamientos establecidos.

v) De acuerdo con las observaciones de parte de este Despacho en cuanto a los efectos y/o resultados, resalta que *“estos parámetros del elemento laminar y artículo según la invención, NO pueden incluir ninguna variación que esté por fuera del alcance definido en las Reivindicaciones. Debe notarse que estos parámetros se especifican en Reivindicaciones dependientes, y por lo tanto están limitados por las características esenciales de la invención allí definidas”*.

Explica, que en caso de entender dichos parámetros como resultados, estos son permitidos en las reivindicaciones, según lo presenta Instructivo para el Examen de Patentabilidad de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

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

En relación con el capítulo reivindicatorio presentado con el escrito de recurso radicado N° 14-058633-00011-0000 del 09 de octubre de 2015, el cual cuenta con veinte (20) reivindicaciones, esta Oficina lo acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, así como también se evidencia el pago de la tasa respectiva.

Ahora bien, en relación con los argumentos presentados acerca de la pertinencia de los documentos D1 y D2, en el análisis de nivel inventivo, esta Oficina considera que la información contenida en el expediente a lo largo del trámite administrativo, junto con los documentos trasladados en cada evento, y teniendo en cuenta que los argumentos presentados por la recurrente dan claridad acerca de las diferencias técnicas entre la invención reclamada y las divulgadas en los documentos D1 y D2, se concluye que dichas anterioridades por sí solas o combinadas entre sí, no permiten a un técnico medianamente versado en la materia llegar a la invención que se pretende aquí proteger. En tal virtud, esta Entidad considera que las anterioridades trasladadas D1 y D2 no son del todo relevantes para afectar el nivel inventivo de la solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101068

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-058633

Por su parte, en lo que respecta a los argumentos esgrimidos por la recurrente en defensa de la claridad del pliego reivindicatorio, es pertinente señalar que el estudio de patentabilidad se basa en el texto de las reivindicaciones, dado que estas delimitan el objeto para el cual se solicita la protección, por ello es indispensable que sean claras, concisas y que contengan las características técnicas que definen completamente la invención y la hacen diferente del estado de la técnica, puesto que servirán de base para la comparación con el estado del arte y así determinar si esas características constituyen la solución al problema técnico.

En vista de lo anterior, es válido señalar, por ejemplo; que la expresión *“en donde las fibras de bambú comprenden por lo menos 10% del peso total del elemento laminar”* de la reivindicación 1 (subrayado fuera de texto), no limita adecuadamente el objeto reclamado, toda vez que se entiende que el límite superior de dicha expresión es el 100%, y siendo así, la protección se extendería a un laminado que comprenda el 100% de fibras de bambú, lo cual no es acertado y no se encuentra soportado en la descripción, ya que esta divulga en las páginas 13 y 14 que *“(…) la cantidad de bambú dentro de cualquier capa determinada puede variarse, la relación de fibras de bambú a fibra total en el elemento laminar continuo generalmente puede variar, lo que depende de las propiedades deseadas del producto de papel tisú (...), el uso de una gran cantidad de fibras de bambú puede impactar negativamente en la formación de hojas y puede incrementar el costo de elaboración. Asimismo, el uso de cantidades muy bajas de fibras de bambú, es decir, menos de aproximadamente 10 por ciento del peso total del elemento laminar continuo, típicamente resulta en un producto de papel tisú que tiene poca diferencia discernible en comparación con productos de papel tisú fabricados sin bambú. De esta manera, en ciertas modalidades, los elementos laminares continuos de papel tisú (...) comprenden fibras de bambú en una cantidad de aproximadamente 10 a aproximadamente 80 por ciento en peso del elemento laminar continuo, preferiblemente de aproximadamente 15 a aproximadamente 60 por ciento y más preferiblemente de aproximadamente 25 a aproximadamente 50 por ciento”*. En virtud de lo anterior, no es adecuado afirmar que si ciertas expresiones son entendidas por una persona versada en la materia, ello indique que se está limitando adecuadamente la invención.

En este mismo sentido, abordamos las expresiones que se consideran resultados a alcanzar, dado que aunque es posible que hagan parte de la reivindicación, no se consideran características técnicas esenciales y por ello, no le otorgan novedad o nivel inventivo al objeto reclamado, y si pueden afectar la concisión del pliego reivindicatorio. Por otra parte, al remitirnos a la descripción se sustenta el hecho de que las expresiones *“índice de durabilidad”, “índice de rigidez”, “volumen”,* y demás objetados, corresponden a resultados a alcanzar, toda vez que en las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101068

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-058633

definiciones de las páginas 6 a 8, se indica que “(...) el índice de desgarre puede variar, lo que depende de la composición del elemento laminar continuo de papel tisú, así como el gramaje del elemento laminar continuo”, “(...) el índice de ruptura puede variar, lo que depende de la composición del elemento laminar continuo de papel tisú, así como el gramaje del elemento laminar continuo”, “(...) el índice TEA puede variar, lo que depende de la composición del elemento laminar continuo de papel tisú, así como el gramaje del elemento laminar continuo”, “(...) el índice de durabilidad puede variar, lo que depende de la composición del elemento laminar continuo de papel tisú, así como el gramaje del elemento laminar continuo”, “(...) el índice de rigidez puede variar, lo que depende de la composición del elemento laminar continuo de papel tisú, así como el gramaje del elemento laminar continuo”, -subrayado fuera de texto-. De acuerdo con lo anterior, basta con definir claramente la composición del elemento laminado y el gramaje del mismo, para que se obtengan, las características físicas esperadas.

Por lo demás, encuentra la Oficina que si bien los documentos D1 y D2 no resultan relevantes para afectar la patentabilidad, existen otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica, como por ejemplo MX PA02011757 publicado el 26 de junio de 2003 y JPH 07197400 publicado el 01 de agosto de 1995, los cuales divulgan materia cercana a la invención de la solicitud, por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho decide revocar la Resolución No. 50196 del 18 de agosto de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención, y remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, para que se realice un nuevo examen de fondo de la solicitud en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 50196 del 18 de agosto de 2015, por medio de la cual se denegó patente a la materia reivindicada en la solicitud en trámite.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101068

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-058633

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Dic 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

J. IAN RAISBECK , NOTIFICACIONES.PATENTES@ROCLAW.CO

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez