

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-58633- -4	FECHA: 2014-12-12 15:30:43
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
J. IAN RAISBECK

Asunto: Radicación: 14-58633- -4
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 15363
Folios: 5

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/IB2012/054042				
Fecha de Presentación Internacional	08/08/2012				

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Rad. N° 14-58633-00000-0000	19/marzo/2014
Reivindicaciones:	Rad. N° 14-58633-00000-0000 y Rad. N° 14-58633-00001-0000	19/marzo/2014 30/septiembre/2014
Dibujos:	Rad. N° 14-58633-00000-0000	19/marzo/2014
Solicitud Proceso PPH:	Rad. N° 14-58633-00003-0000	30/septiembre/2014
Prioridad:	13/238,826	21/septiembre/2011

2. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiaran las reivindicaciones 1 a 20.

Título de la solicitud: “Producto de papel tisú que comprende bambú” (Fl. 1 del Rad. No. 14-58633-00001-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en que las fibras de bambú tienen aspereza y partículas finas que son demasiadas para reemplazar las fibras de madera dura y una longitud de fibra promedio que es demasiado corta y paredes celulares que son demasiado gruesas para reemplazar las fibras de madera, esto genera una disminución en la suavidad de superficie y un incremento en la rigidez de las hojas de papel tisú.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un elemento laminar secado por aire compuesto por fibras de bambú que tiene un volumen mejorado sin un incremento significativo en la rigidez o disminución en durabilidad.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): D21H 17/02, 21/18, 27/42.

3. Improcedencia del reconocimiento del examen de patentabilidad de la Oficina de primera presentación.

Según lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 1.2.2.5.1. de la Resolución 54093, por la cual se modifica el numeral 1.2.2.5 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única:

“Para los efectos previstos en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, la superintendencia de Industria y Comercio requerirá al solicitante indicando los motivos por los cuales la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos establecidos para la concesión de la patente. Los requerimientos deberán ir acompañados de la relación de anterioridades que afecten la patentabilidad de la invención, si es el caso”.

En el presente caso, subsisten los impedimentos para la concesión y, por ende, se realiza el requerimiento según lo establecido en el art. 30 de la D486. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el capítulo reivindicatorio estudiado se incluye la combinación de categorías de reivindicación de producto y de proceso, debido a que la característica de proceso: “*secado por aire*”, hace parte de las características técnicas esenciales de las reivindicaciones 1 a 9, 14 y 20, las cuales se refieren a un elemento laminar continuo y al producto de papel tisú.

Por otra parte, lo anterior se debe a la falta del conector: “*caracterizado por*”, mediante el cual se podría distinguir lo que hace parte del preámbulo de las reivindicaciones y lo que conforma las características técnicas esenciales de las reivindicaciones.

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (b) – (c))

El objeto de las reivindicación 19 no es patentable de acuerdo con el Art citado, en cuanto se refiere a: “*la fibra de bambú se deriva de una especie de bambú seleccionada del grupo que consiste de Phyllostachys heterocycla pubescens, Phyllostachys nigra variant Henon, Phyllostachys vivax y Phyllostachys bambusoides.*”.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

- ✓ Se sugiere modificar el título de la invención por: “Producto de papel tisú que comprende bambú y en donde la primera capa fibrosa se encuentra libre de fibras de bambú”.
- ✓ Las reivindicaciones 1 a 20 se refieren a la característica: “*secado por aire*”, dicha característica define un proceso y el preámbulo de estas reivindicaciones se refieren a un producto, por lo cual se debe hacer la corrección respectiva; es decir, definir el producto por sus características técnicas esenciales y no definirlo por características de proceso; no obstante, con la adición del conector: “*caracterizado por*”, se podría distinguir el preámbulo de la parte característica de las reivindicaciones y en éste caso, el preámbulo estaría conformado por: “*un elemento laminar continuo de papel tisú estratificado secado por aire*”, y la parte característica serían las características del producto, con lo cual no se estaría combinando características de producto con características de proceso.

Sin embargo, se recuerda al solicitante lo establecido por el Tribunal Andino que dice al respecto:

“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹.

Por lo anterior, en conclusión, se debe agregar el conector: “*caracterizado por*”, y así separar el preámbulo de las características técnicas, con lo cual no se estaría combinando características de proceso y de producto en reivindicaciones independientes con sus respectivas dependientes, para especificar el alcance del objeto de estudio.

- ✓ En lo que respecta al “*índice de durabilidad*”, “*índice de rigidez*”, “*volumen*” y el hecho de que “*no se encrespa*” de las reivindicaciones 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18 y 19, se consideran resultados a alcanzar y/o efectos o ventajas. Frente a lo anterior, no se deben definir las características del producto o del proceso en términos de resultados a alcanzar y/o efectos puesto que equivaldría a proteger todas las posibles soluciones que lleguen a ese resultado. Al respecto de los resultados a alcanzar, se evidencia en el capítulo descriptivo que resultados como la durabilidad o la rigidez dependen de la adición de bambú al elemento laminar, puesto que esto resulta en un incremento en el volumen de la hoja sin afectar negativamente la durabilidad o suavidad (Tabla 2, Pág. 108 del Rad. No, 14-58633-0000-0000).
- ✓ Respecto a términos imprecisos o relativos, como: “*aproximadamente*”, “*menos*”, “*menos de aproximadamente*”, “*mayor*”, “*menor*”, “*por lo menos*”, “*sustancialmente*”, “*esencialmente*” de las reivindicaciones 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, no se admiten, puesto que no

¹ Proceso 129-IP-2007

tienen un significado preciso, evitan la distinción de la invención con el estado de la técnica, de manera que se deben sustituir por términos precisos, o rangos concretos de valores.

- ✓ Para finalizar, la reivindicación 19, la cual revela que: *"la fibra de bambú se deriva de una especie de bambú seleccionada del grupo que consiste de Phyllostachys heterocycla pubescens, Phyllostachys nigra variant Henon, Phyllostachys vivax y Phyllostachys bambusoides."*, no es patentable, puesto que el Art. 20 literal b) y c) de la Decisión 486 dice:

"...b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;..." (Art. 20, literal b) y c) de la Decisión 486).

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de prioridad: 21 de septiembre de 2011 y dentro de la búsqueda que se realizó, no se encontraron documentos en el estado del arte que anticipan el objeto de esta solicitud; sin embargo, es necesario que la solicitante realice las respectivas modificaciones para cumplir con el Art. 30 de la Decisión 486.

7. Conclusión

Se deben realizar las respectivas modificaciones, respecto a lo que se objetó en el numeral 4 de este Oficio, para que de ésta manera se dé cumplimiento al Art. 30 de la Decisión 486.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA
Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2014-12-16

Elaboró: Sonia Andrea Hoyos Baquero
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro