

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-058633- -00007-0000

Fecha: 2015-07-22 16:03:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 9

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. 14-58633

Solicitud de patente titulada: "PRODUCTO DE PAPEL TISÚ QUE COMPRENDE BAMBÚ Y EN DONDE LA PRIMERA CAPA FIBROSA SE ENCUENTRA LIBRE DE FIBRAS DE BAMBÚ"

Solicitante: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE, INC.

Nuestra Re: P2014/000001

RESPUESTA AL OFICIO No. 4000 NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA DEL 21 DE ABRIL DE 2015

(EXAMEN DE FONDO)

J. IAN RAISBECK, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del periodo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. Manifiesto mi desacuerdo con la observación planteada por el Examinador a la expresión "fibras de madera", toda vez que ésta es clara para el experto en la materia, con experiencia en la industria papelera, en particular, en la producción de productos absorbentes. Por lo tanto, la persona experta está en capacidad de determinar tipos adecuados de madera para formar la primera capa fibrosa del laminado que se reivindica en la presente invención. De esta manera, el término "fibras de madera" es identificable y comprendido por el versado en la materia; por lo tanto, las Reivindicaciones 1 a 8 cumplen con el primer requisito previsto por el Artículo 30 en cuanto la claridad.

Ahora, con respecto a la concisión de las reivindicaciones 1 y 8, considero que la limitación de la expresión "fibras de madera" a un tipo particular de madera corresponde a una limitación injustificada del concepto inventivo de la presente invención. Cabe señalar que el aspecto relevante de la invención es la configuración de dos capas fibrosas, en el que la segunda capa fibrosa contiene fibras de bambú en al menos 10% en peso del elemento laminar. Partiendo del concepto inventivo de la invención, la no definición de fibras de un tipo de madera en particular no afecta la concisión de las reivindicaciones, dado que la persona experta puede determinar sin ambigüedad el alcance invención. Así, solicito al Examinador retirar la objeción ya que las Reivindicaciones limitan adecuadamente el objeto de la invención, el cual se basa en la inclusión de dos capas fibrosas en donde la segunda capa fibrosa incorpora un contenido mínimo de fibras de bambú, de manera que la limitación de un tipo de madera en particular no hace que la definición del concepto inventivo carezca de concisión.

Por último, la Descripción sustenta debidamente la característica relativa a las fibras de madera y el tipo preferido de fibras de madera a ser empleado. Por lo tanto, esta característica está enteramente sustentada por la Descripción, de manera que las Reivindicaciones 1 a 8 cumplen con el tercer requisito establecido por el Artículo 30 de la Decisión 486 en cuanto a la claridad de las reivindicaciones.

2. Manifiesto respetuosamente mi desacuerdo con la observación planteada por el empleo de la expresión "por lo menos" en las Reivindicaciones 1 y 3, ya que allí se emplea para definir el rango inferior de la composición de la primera y segunda capas fibrosas. Debe tenerse en cuenta que la característica relevante a definir en las Reivindicaciones es el valor más bajo en el que cada componente debe estar presente en cada una de las capas fibrosas, a fin de formar un elemento laminar que tiene un buen balance de propiedades. Así, la definición de "por lo menos 10%" o "por lo menos 50%" para las fibras de bambú en la segunda capa, y "por lo menos 75%" de fibras de madera dura en la primera fibrosa, establece correctamente los valores de la composición. Adicionalmente, la expresión "por lo menos" resulta clara para el técnico medio, ya que indica que el contenido de fibras de madera dura varía desde 75% hasta a 100% en peso de la primera capa fibrosa. Del mismo modo, la expresión "por lo menos" para definir el contenido de fibras de bambú en la segunda capa fibrosa indica que dicho contenido varía desde el 10% al 100%, y del 75% al 100% en peso de la segunda capa fibrosa.

Del mismo modo, las expresiones "menor a" y "menos de/que" no hacen que las Reivindicaciones carezcan de claridad o estén indefinidas, ya que éstas se utilizan para indicar que el elemento laminar comprende no más de 10% de fibras de madera blanda, bien sea en peso de la segunda capa (Reivindicación 2), o en peso del elemento laminar continuo secado por aire (Reivindicaciones 4 y 14). En otras palabras, la segunda capa y el elemento laminar comprenden de 0% hasta 10% de fibras de madera blanda. Como tal, la expresión objetada es perfectamente comprensible por la persona experta y no requiere mayor definición.

Así entonces, las expresiones mencionadas anteriormente claramente identifican un rango de valores para el contenido de las fibras de madera o bambú empleadas en la invención, el cual puede ser comprendido y establecido sin ambigüedad por el técnico medio. Por lo tanto, con base en las anteriores observaciones, respetuosamente solicito se retiren las objeciones planteadas en contra de la claridad de las Reivindicaciones.

3. En respuesta a las observaciones del señor Examinador relativas a la inclusión de parámetros en las Reivindicaciones, manifiesto mi desacuerdo por cuanto la presente invención no se define por los parámetros sino por los elementos técnicos estructurales que conforman el elemento laminar continuo, definido en la Reivindicación 1. Pongo de presente que el índice de durabilidad, índice de rigidez o volumen del elemento laminar se definen en Reivindicaciones dependientes, las cuales comprenden todos los elementos estructurales ya definidos en la independiente. Por lo tanto, la presente invención no se define únicamente por sus parámetros, y éstos pueden incluirse en las Reivindicaciones considerando que cumplen con lo establecido por ese Despacho, esto es, que se puedan determinar y medir sin ambigüedad por métodos estándar conocidos en el campo técnico. Adicionalmente, la Descripción de la presente invención proporciona los métodos para determinar los parámetros mencionados, de conformidad con lo requerido por ese Despacho.

Me permito citar el numeral 2.6.5.9 del Instructivo para el Examen de Patentabilidad de Solicitudes de Patente de Invención y Modelos de Utilidad, por el cual ese Despacho acepta la inclusión de parámetros en las Reivindicaciones:

"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.

Los parámetros son valores característicos de propiedades mensurables (por ejemplo el punto de fusión), o definidos como combinaciones matemáticas de varias variables.

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. En cualquier caso, el parámetro tiene que poder ser determinado y medido sin ambigüedad por métodos estándar conocidos en el campo en cuestión, o descritos claramente en la solicitud."(Subrayado y Negrilla propios)

Así entonces, en el presente caso, los parámetros deben aceptarse en las Reivindicaciones pues el producto no se define únicamente por sus parámetros sino que se encuentra debidamente caracterizado por elementos técnicos estructurales, y además, los métodos para la determinación de los parámetros en cuestión son bien conocidos en el arte, y están también descritos en la Descripción de la invención.

4. El Examinador manifiesta que las Reivindicaciones 1, 4 y 20 no son claras porque considera que la frase "elemento laminar continuo secado por aire", se refiere a un producto pero presenta características técnicas de un proceso. Considero que esta observación no tiene sustento toda vez que, en primer lugar, la frase mencionada hace parte del preámbulo, y como tal identifica el tipo de producto que se reivindica; esto es, limita el elemento laminar continuo a aquellos que son secados por aire. En segundo lugar, debe notarse que el producto no se caracteriza por el método para su obtención sino por sus componentes, correspondiendo así a una correcta definición estructural del mismo.

Me permito aclarar que, en el Oficio No. 15363 de diciembre de 2014, el señor Examinador planteó esta misma observación y solicitó separar el preámbulo de la parte caracterizante de las Reivindicaciones, mediante la incorporación del conector "caracterizado por". En atención a esta solicitud el Solicitante modificó las Reivindicaciones de conformidad, por lo que esta objeción ya se resolvió con la respuesta al Oficio mencionado.

5. En respuesta al requerimiento del señor Examinador relativo a la presentación del contrato de acceso a recursos genéticos o productos derivados de la guadua, respetuosamente manifiesto mi desacuerdo ya que dicho certificado debe presentarse, de conformidad con el Artículo 26 de la Decisión 486, en los casos en que la invención ha sido obtenida o desarrollada a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados provenientes de cualquiera de los Países Miembros, el cual no es el caso de la presente invención. Adicionalmente, según los lineamientos de ese Despacho, el contrato de acceso a recursos genéticos deberá presentarse cuando el solicitante ha declarado que usó tales recursos o productos derivados para producir o desarrollar la invención¹. En el presente caso, el solicitante no realizó tal declaración, por lo que no aplica este requerimiento.

Por otra parte, ese Despacho establece también que el Examinador debe verificar, cuando el solicitante manifieste que no hizo uso de recursos genéticos o productos derivados, que hubiese llenado la declaración negativa en el petitorio¹. En el presente caso, me permito aclarar que el Petitorio para la presentación electrónica de fases nacionales de solicitudes de patente PCT no incluye un campo relativo a la declaración sobre el uso de recursos genéticos o productos derivados, por lo que no es posible declarar en éste que en la invención no se hace uso de tales recursos. De esta manera, en ausencia de un campo para indicar una declaración negativa, en esta oportunidad solicito a ese Despacho acepte las aclaraciones aquí proporcionadas y retire la petición del Examinador.

Sin perjuicio de lo anterior, me permito señalar que en el campo tecnológico al que pertenece la presente invención, esto es, la industria papelera y de productos absorbentes, es común el empleo de fibras vegetales para el desarrollo de los productos, y no por esto se debe suponer que tales componentes vegetales provienen del territorio nacional, para requerir al solicitante la presentación del contrato de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados. Por lo tanto, respetuosamente solicito a ese Despacho esclarecer o establecer los procedimientos que se deben surtir para que los Examinadores trasladen este tipo de requerimientos solo en los casos en que procedan.

¹ INSTRUCTIVO PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD, Página 15, Numeral 1.6.

6. En respuesta a las observaciones del Examinador sobre el nivel inventivo de la presente invención, presento los siguientes argumentos de justifican su retiro.

6.1 Manifiesto mi desacuerdo con la conclusión del Examiandor sobre la carencia de nivel inventivo de la Reivindicación 1, a la luz de los documentos D1 (WO2008/003343) y D2 (WO2007/004757). Debe notarse en primer lugar que la presente invención no difiere de D1 únicamente en el contenido de fibra de bambú en el elemento laminar secado por aire, sino también en la configuración de cada una de las capas en el elemento laminar. En la presente invención, la primera capa fibrosa comprende fibras de madera y está libre de fibras de bambú, y la segunda capa fibrosa comprende fibras de bambú. Por el contrario, D1 muestra un laminado que está formado por un primer suministro de fibras que comprende principalmente i) pulpa de madera blanda y ii) la fracción de fibras cortas o finos separados de un segundo suministro de fibras durante el proceso de fabricación. D1 enseña que la incorporación de fibras cortas/finos en el primer suministro proporciona resistencia a la capa resultante; mientras que la fibra corta/finos en el segundo suministro se reduce de manera que se mejore la suavidad del segundo suministro.

De acuerdo con la descripción anterior, la capa responsable de la resistencia en el producto de D1 comprenderá dos componentes: madera blanda y fibra corta/finos de madera dura. Por el contrario, en la presente invención, la primera capa fibrosa del laminado no comprende fibras cortas/finos provenientes de la otra "capa fibrosa" del laminado. Además, la capa responsable de la suavidad del papel tisú en D1 se forma a partir de la segunda pulpa que comprende solamente la fracción de fibras largas; mientras que, en la presente invención, la segunda capa fibrosa está hecha de fibras de madera blanda y fibras de bambú (sin excluir fibras cortas o finos ya que no hay separación de las fibras largas).

Así entonces, considero que se cometió un error en la comparación establecida por el Examinador, y que D1 no da a conocer los elementos esenciales de la presente invención; por lo tanto, D1 no comparte con la presente invención la mayoría de las características técnicas que definen el objeto de la misma. En el caso que D1 se considerase el arte previo más próximo a la presente invención, éste sólo compartiría las características de la invención con respecto a la presencia de dos capas en un elemento laminar continuo secado por aire, de modo que para afectar el nivel inventivo de la

presente invención, un segundo documento deberá sugerir las características con respecto a la composición de las capas de manera que se logre el objeto de la presente invención. Sin embargo, considero que el documento D2 no proporciona tal sugerencia ya que éste sólo enseña la incorporación de fibras de bambú en una cantidad de 10 a 25% para impartir propiedades de resistencia a papel periódico y papel de calidad media (página 29, líneas 12 a 17), pero no indica o sugiere la cantidad necesaria de fibras de bambú a incorporar en la fabricación de un tejido tisú; por lo tanto, D2 no sugiere cómo la adición de fibras de bambú afectaría las propiedades de un tejido tisú. Adicionalmente, D2 no suministra o sugiere la característica relativa a la necesidad de tener una segunda capa que combina fibras de madera blanda y fibras de bambú, y una primera capa de fibras de madera dura, como se define en la presente invención. De esta manera, D2 no proporciona la sugerencia necesaria para modificar el producto divulgado en D1 de manera que se llegue al objeto reivindicado en la presente invención.

Con respecto al efecto resultante de la adición de fibras de bambú de la forma reivindicada en la presente invención, se observa que D1 no dice nada sobre los resultados en cuanto al volumen mejorado de la tela de papel tisú. En particular, D1 sólo menciona que el volumen se proporciona mediante etapas de fabricación específicas, tales como un tipo especial de secado dentro de la sección b del procedimiento (secado); sin embargo, D1 no reporta un volumen mejorado específicamente por el uso de fibras de bambú, toda vez que D1 no discrimina esta característica particular de la tela de papel tisú con base en la fuente de fibras empleada. Por lo tanto, la persona versada en la materia no estaría motivada por D1 a incorporar fibras de bambú en una segunda capa de una tela de papel tisú y esperar resultados favorables en cuanto al volumen de la tela sin afectar su suavidad y durabilidad.

6.2 En respuesta a las observaciones planteadas a las Reivindicaciones dependientes, con base en el conocimiento del técnico medio, respetuosamente manifiesto mi total desacuerdo considerando que la evaluación del nivel inventivo no debe basarse en la habilidad del técnico medio para realizar ensayos experimentales dirigidos a optimizar las características del producto; dicha evaluación debe considerar si el técnico medio estaría en la capacidad de predecir el resultado obtenido en la presente invención. Como tal, el análisis del nivel inventivo debe considerar las características esenciales de la tela de papel tisú secado por aire, y el efecto logrado en cuanto al volumen mejorado de la tela de

papel tisú, sin perjudicar otras propiedades tales como la suavidad. En este punto, es pertinente recordar que, en el análisis del nivel inventivo de una invención, el Examinador deberá establecer si el técnico medio estaría en la capacidad de: i) plantearse el problema técnico identificado en la invención, ii) diseñar un producto que incluya los elementos técnicos reivindicados en la invención, y iii) predecir o anticipar el resultado. Se considera que es probable que el experto pudiese cumplir las condiciones de los puntos i) y ii); sin embargo, no le sería posible predecir el resultado obtenido en la presente invención. Así, para juzgar el requisito de nivel inventivo, no resulta suficiente que sea común el desarrollo de ensayos experimentales dirigidos a optimizar las propiedades de un producto, en donde podrían considerarse infinitas posibilidades de configuración y composición del mismo, sino que esta posibilidad debe evaluarse sobre la base del resultado a obtener.

Adicionalmente, la evaluación de la actividad inventiva debe partir del arte previo y el experto debe determinar, desde su conocimiento técnico general, si la invención es obvia o si se deriva de manera evidente del arte previo. Este requisito es de hecho necesario a fin de evitar interpretaciones personales del Examinador; por lo que respetuosamente solicito se plantee nuevamente el análisis realizado en este caso, de manera que se parta del arte previo y no de supuestas consideraciones basadas en la práctica de optimización que es común en cualquier campo tecnológico.

Ahora, con referencia particular al primer documento citado por el Examinador (Proceso 43-IP-2002), manifiesto que éste no proporciona ninguna guía para afectar el nivel inventivo de una invención sobre la base del conocimiento propio del técnico medio, sino que se refiere a la experiencia que éste debe tener. Me permito resaltar que en este documento se indica expresamente que el técnico medio debe contar con la experiencia y conocimiento general del campo tecnológico al que pertenece la invención, y que la evaluación del nivel inventivo debe considerar si la divulgación del arte previo puede llevar a la invención reivindicada; como tal, el documento citado confirma la práctica aceptada sobre la evaluación del nivel inventivo con base en el arte previo. Aclaro además que la mención a las habilidades que debe tener la persona que evalúa una invención, no indica de ninguna manera que la obviedad pueda surgir del conocimiento general del técnico medio; tal mención únicamente se refiere al perfil que debe cumplir el técnico medio encargado de evaluar la patentabilidad de una invención.

8

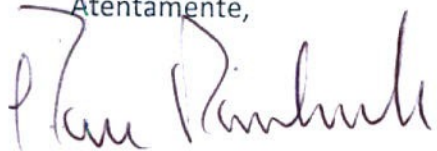
Con referencia al segundo documento citado por el Examinador "Fiber and papermaking characteristics of bamboo", pongo de presente que éste corresponde a una divulgación general del arte previo que enseña el uso del bambú en la fabricación de papel, y los métodos de preparación de pulpa de bambú; sin embargo, no proporciona ninguna enseñanza en cuanto a la incorporación de fibras de bambú en telas de papel tisú secadas por aire, ni las características con respecto al volumen de la misma. Como tal, esta publicación pertenece al arte previo en general y no es de particular relevancia para la evaluación de la actividad inventiva.

6.3 El Examinador objeta el nivel inventivo de la Reivindicación 8 con base en los mismos argumentos empleados para afectar este requisito en el análisis de nivel inventivo de la Reivindicación 1; por lo tanto, reitero en favor del nivel inventivo de la Reivindicación 8 todos los argumentos expuestos en el numeral 6.1 de este memorial, los cuales demuestran que los documentos D1 y D2, solos o en combinación, no sugieren la invención que se reivindica. Asimismo, reitero los argumentos del numeral 6.2 de este escrito en contra de la posición del Examinador sobre la obviedad de la invención basada en el conocimiento general del técnico medio.

Con base en los argumentos presentados, debe reconocerse la altura inventiva de las Reivindicaciones 1 y 8, y en consecuencia, la de las Reivindicaciones dependientes.

7. Teniendo en cuenta que se ha atendido a las exigencias de ese Despacho con respecto a la claridad de las Reivindicaciones, y que se ha demostrado que la invención cumple con el requisito de nivel inventivo, respetuosamente solicito se conceda el privilegio solicitado, y en caso de subsistir cualquier objeción, se emita un nuevo examen con el ánimo de corregirla.

Atentamente,



J. IAN RAISBECK
C.C. 79'376.996 de Bogotá D.C.
T.P. 135.799 del C. S. de la J.