

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81868

Ref. Expediente N° 11177198

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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. 22091 del 28 de abril de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada “UN PROCESO DE BLANQUEAMIENTO DE MÚLTIPLES ETAPAS PARA PREPARAR FIBRAS KRAFT”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1 a 29 no cumplieron con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 09 de junio de 2015 con el No. 11-177198-00024-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad GP CELLULOSE GMBH, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Con fundamento en lo estipulado en el artículo 34 de Decisión 486 la recurrente presenta un capítulo reivindicatorio modificado, el cual consta de 23 reivindicaciones, modificando específicamente la reivindicación 1, con el fin de limitar el alcance de la invención, detallando el tipo de catalizador. Menciona que se eliminaron las reivindicaciones afectadas por resultados a alcanzar.

La recurrente presenta su desacuerdo frente a la objeción de claridad hecha a la reivindicación 1, ya que la invención se encuentra definida por todas sus “(...) *características esenciales necesarias para que su alcance sea claro, y además, ésta pueda ser reproducida por una persona medianamente versada en la materia.*” Argumenta que el incluir elementos o condiciones específicas que no son esenciales, limitaría injustamente el derecho del inventor a reclamar un mayor

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81868

Ref. Expediente N° 11177198

alcance del concepto inventivo. Por otro lado, menciona que “(...) *no existe requerimiento técnico o legal alguno que obligue a un inventor a limitar la invención de tal manera que todas las características de la invención se encuentren por fuera del estado de la técnica.*”

Ahora bien, frente a que la invención carece de altura inventiva, la recurrente hacer un resumen de los argumentos del examinador en la Resolución impugnada así: “(...) *la SIC argumenta que D1 es el arte previo más cercano a la invención (...), el cual se diferencia de la invención en que no especifica que el procedimiento esté exento de una etapa alcalina posterior a la oxidación. Esta diferencia permite obtener una disminución del índice de cobre a valores superiores a 2. Por consiguiente la presente invención pretende modificar el procedimiento de tratamiento de fibras celulósicas conocido en D1 para reducir el grado de polimerización de las pulpas evitando la disminución del índice de cobre (...).*” Por su parte, el documento D2 enseña que dicha medición del índice de cobre es una prueba para medir el valor reductor de la celulosa, el cual se puede reducir, por ejemplo, con el tratamiento de la pulpa con borohidruro de sodio o hidróxido de sodio. Asimismo, D2 menciona que la manera de reducir dicho índice a menos de 2 requiere un tratamiento posterior con hidróxido de sodio.

A la luz de lo anterior, el examinador considera obvio para una persona medianamente versada en la materia “(...) no incluir ninguna etapa alcalina posterior a la oxidación (...)” con el fin de reducir el grado de polimerización de las pulpas, evitando así, la disminución del índice de cobre a niveles inferiores a 2.

Por lo cual, la recurrente sugiere que el análisis realizado a la invención fue un análisis en retrospectiva. Lo anterior debido a que para “D1 es esencial que la etapa de oxidación este **seguida por una etapa de blanqueo alcalino** (D1, párr.3, 6, 15, 19, 65, y Ejemplos E, F, H y J), y busca acelerar la degradación de la celulosa con un catalizador en una o más etapas de blanqueo (...)”, dicha fibra tiene un uso específico en la fabricación de lyocell, por tanto la degradación es de forma significativa, para lo cual requiere un número bajo de cobre (Parr.0003 y 0012 de D1), por tanto menciona que “los métodos antes mencionados requieren que un **segundo posterior tratamiento que se lleva a cabo con el fin de reducir el índice de cobre de la pasta a un nivel aceptable.**”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81868

Ref. Expediente N° 11177198

Adicionalmente, menciona que D1 no sugiere que la fibra Kraft debe tener un índice de cobre mayor que 2, donde los productos obtenidos tienen un índice de cobre bajo. Contrario a esto la presente invención divulga “(...) que el procedimiento aquí reclamado no incluye una etapa de blanqueo alcalino después de la etapa de oxidación (...)”, en donde la fibra presenta índices de cobre mayor a 2, 2,5 y 3, que varía desde 2,5 a 5,5 y que va desde 3 a 5,5. De igual manera, D1 difiere con la invención en cuanto al pH, los catalizadores, el grado de polimerización.

Resalta que el efecto técnico de la invención no solo se enfoca en que la fibra tenga un índice de cobre mayor a 2, sino también en desarrollar métodos con los cuales se obtenga pulpa de kraft modificada con propiedades mejoradas, lo cual se logra con “(...) un proceso de blanqueamiento en múltiples etapas para la oxidación de fibras de celulosa, en donde la oxidación fue lograda empleando un catalizador de metal que no interfirió con el producto final ni degradó las fibras de manera significativa”, se logró llevar a cabo la oxidación controlando las propiedades fisicoquímicas del producto final. Por lo que dicho método permite obtener “una fibra de celulosa versátil, económica y de baja degradación” utilizando catalizadores metálicos a bajo pH, siendo esto contrario a lo revelado en el estado de la técnica.

A la luz de lo anterior, considera que no habría motivación para que la persona medianamente versada en la materia pueda derivar de manera obvia la invención partiendo de los conocimientos revelados en D1, ya que no define el proceso reclamado ni tampoco pretende resolver el mismo problema técnico. Es decir, D1 busca “generar la degradación de la fibra tratada, y obtener los beneficios derivados la [sic] degradación que resulta de la etapa de tratamiento alcalino posterior a la etapa de oxidación, la presente invención pretende evitar la degradación de la fibra tratada y para esto requiere que luego de la etapa de oxidación se evite o no presente ninguna etapa de tratamiento alcalino.”

Ahora bien, en lo respecta a D2, dicho documento también se encuentra enfocado en pulpa de fibras para ser usadas en lyocell, utilizando método alcalino para alcanzar números de cobre por debajo de 2, con bajo contenido de lignina y bajo contenido de metales de transición. Por lo que, de la combinación de D1 y D2 no resultaría la invención divulgada ya que ambos documentos sugieren la etapa de tratamiento alcalino después de la etapa de oxidación.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81868

Ref. Expediente N° 11177198

Adicionalmente menciona que en el análisis realizado, la SIC considera que el problema a resolver es “*como modificar el proceso de D1 para obtener una fibra con un numero de cobre mayor a 2 (...)*”, sin embargo, no es claro como la persona versada en la materia se motivaría a modificar el proceso de D1 para evitar la reducción de cobre por debajo de 2, siendo que dicha modificación seria contraria al propósito de dicha invención.

Finalmente, menciona que la solicitud fue concedida por la Oficina de Patentes de Estados Unidos 8,778,136 donde se ha reconocido la novedad y altura inventiva del proceso reclamado. Aunque reconoce que las concesiones de otros países no son vinculantes en el sentido que se obligue a la SIC a tomar una decisión, sin embargo, dichas concesiones sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada.

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 se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, compuesto por 23 reivindicaciones, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, y fue realizado el pago correspondiente a la tasa respectiva, por lo tanto, dicho capítulo reivindicatorio será objeto de este estudio.

Haciendo revisión de la invención y de la modificación realizada en el nuevo capítulo reivindicatorio, se encuentran validos los argumentos de la recurrente en cuanto a que D1 y D2 divulgan métodos para tratar fibras en donde existe la necesidad de la etapa de tratamiento alcalino posterior a la oxidación. Por su parte, D1 revela que puede no ser necesario realizar el tratamiento alcalino posterior para la reducción del número de cobre a menos de 2, siempre y cuando la reducción del grado de polimerización de la celulosa se realice a un pH mayor que 8, siendo esto contrario a lo mencionado por la invención, que utiliza pH por debajo de 7. Por tanto, es claro que de la combinación de D1 y D2 no se deriva de manera obvia la invención, toda vez, que el técnico no encontraría motivación para no incluir la etapa de tratamiento alcalino con condiciones de pH menores a 7, con el fin de evitar la degradación de la fibra tratada.

En consecuencia, es evidente que la invención reivindicada no se deriva de manera obvia de la combinación de los documentos D1 y D2, ya que no mencionan ni

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81868

Ref. Expediente N° 11177198

sugieren un proceso de blanqueamiento en múltiples etapas para la oxidación de fibras de celulosa, en donde la oxidación se logra empleando un catalizador de metal que no interfirió con el producto final ni degradó las fibras de manera significativa, obteniendo así una fibra de celulosa versátil, económica y de baja degradación, utilizando catalizadores metálicos a bajo pH, siendo esto contrario a lo revelado en el estado de la técnica.

Por lo anterior, esta Oficina advierte que no sólo hay altura inventiva en cuanto al método, sino que, además, éste presenta una ventaja técnica que antes no se tenía frente a lo revelado en los antecedentes D1 y D2, pudiéndosele reconocer la novedad y nivel inventivo.

En este orden de ideas, admite esta Oficina que el objeto ahora reivindicado cumple los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente de invención.

CUARTO: Que de acuerdo con la modificación presentada por la sociedad solicitante, y teniendo en cuenta el objeto concedido, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: “UN PROCESO DE BLANQUEAMIENTO DE MÚLTIPLES ETAPAS PARA PREPARAR FIBRAS KRAFT QUE UTILIZA CATALIZADORES METALICOS A BAJO pH”.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 22091 del 28 de abril de 2016, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“UN PROCESO DE BLANQUEAMIENTO DE MÚLTIPLES ETAPAS PARA PREPARAR FIBRAS KRAFT QUE UTILIZA CATALIZADORES METALICOS A BAJO pH”

Clasificación IPC: D21C 9/10, D21C 9/16.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81868

Ref. Expediente N° 11177198

Reivindicación(es): 1 a 23 incluida(s) en el radicado bajo el No 11-177198-00024- 0000 con fecha del 9 de junio de 2016.

Titular(es): GP CELLULOSE GMBH.

Domicilio(s): METALLSTRASSE 9B, CH- 6300 ZUG ZUG (CH).

Inventor(es): ARTHUR J NONNI, CHERLES E COURCHERNE, CHRISTOPHER MICHAEL SLONE, PETER R. ABITZ.

Prioridad(es) N° 28/05/2009, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 61/182.000.

Solicitud internacional N°: PCT/US2010/036763 **Fecha:** 28 de mayo de 2010.

Vigente desde: 20 de mayo de 2010

Hasta: 20 de mayo de 2010.

ARTÍCULO TERCERO: Los titulares tendrán los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad GP CELLULOSE GMBH., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 11 de diciembre de 2017



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 81868

Ref. Expediente N° 11177198