

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82065

Ref. Expediente N° 13016092

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 conferidas en el numeral
26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 101053 del 24 de diciembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada “PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE PULPA A PARTIR DE DESECHOS VEGETALES Y PRODUCTO OBTENIDO”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1 a 9 no cumplieron con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de febrero de 2016 con el No. 13-016092-00025-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifiesta su desacuerdo frente al análisis de nivel inventivo efectuado a la invención con la combinación de los documentos D1 y D2, toda vez que sugiere una falta de efecto técnico por la presencia de un extrusor, el cual es utilizado para desmenuzar residuos de compostaje, ya que considera que tendría el mismo efecto que el molino de cuchillas revelado en D1, sin embargo, explica que si existe un efecto técnico relacionado con el uso de una extrusora y es diferente a la de un molino de cuchillas, ya que el material que sale de este último con trozos discretos de tamaño específico que están definidos por las características de la cortadora, por su parte, el material que sale de la extrusora no sale picado, sino molido, es decir, completamente triturado, por tanto, se obtienen dos productos con características físicas completamente diferentes. Resalta que aunque en la descripción se sugiera que dicho rompimiento de fibras se pueda llevar a cabo con otras máquinas, es conocido que esto solo se puede lograr con las extrusoras.

Frente al análisis realizado considera que “...es el examinador quien sugiere que un molino de cuchillas tal como el Pulverisette 15 se [sic] puede lograr un rompimiento

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82065

Ref. Expediente N° 13016092

de las fibras (...) interpretando de manera errónea que las características de un producto molido en un molino de cuchillas son las mismas que las características de un producto molido en su extrusor.” Aclara también que D1 no enseña ni sugiere un molino para procesar materiales lignocelulósicos, por lo que el técnico no hubiera derivado de dicho documento una etapa de rompimiento mecánico de fibras utilizando un extrusor, por lo que dicho análisis lo considera en retrospectiva a la misma.

En lo que respecta al documento D2, la recurrente considera que dicho documento no es apropiado para el análisis por cuanto se limita a cortar y secar el material vegetal, sin que revele una etapa o sugiera información que lleve al técnico medianamente versado en la materia para que incluya la “...*etapa de secado inmediatamente después de una etapa de tratamiento térmico*”, por lo que considera igualmente que el uso de D2 solo pudo llevarse a cabo con un análisis en retrospectiva, ya que en dicho documento no existe información que motive al técnico a incluir la etapa de secado después de la etapa de tratamiento térmico en el proceso de D1, y sobre todo porque D1 no considera necesaria la etapa de secado. Resalta que en el análisis realizado por el examinador no se tuvo en cuenta el “...*paso de recuperar los líquidos producidos en las diferentes etapas para utilizarlos nuevamente en los cultivos.*”, característica que ni D1 ni D2 sugieren o divulgan, siendo ésta esencial para el proceso reclamado. A la luz de lo anterior, la recurrente considera que existió un indebido e incompleto estudio de la materia reivindicada.

En cuanto a las objeciones de claridad en las reivindicaciones 1, 7 y 9 contrario a lo expresado por el examinador, dichas características no son efectos o resultados, son funcionalidades que pueden o deben acompañar las características reivindicadas. Explica que para el proceso es importante incluir características funcionales ya que para el técnico medio “...*no es evidente a simple vista el propósito de moler la materia vegetal y el tipo de material resultante que se está buscando.*” Respecto a las objeciones de términos generales, explica que la solicitud no es una invención de selección, es por tanto, que los parámetros de operación son innatos a la materia prima empleada, por lo que no es posible definir de manera específica los rangos de operación ya que la materia prima utilizada es diferente y, por tanto, requiere variar los parámetros, y en caso de utilizar rangos, estos serían tan amplios que resultaría inconsecuente e inapropiado para el análisis de la misma.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82065

Ref. Expediente N° 13016092

Explica que contrario a lo expresado por el examinador, en cuanto a las objeciones de las reivindicaciones 1 y 9, las cuales argumenta sugieren el uso de los productos y subproductos del proceso, corresponden a funcionalidades, para aclararle al técnico medio la relación entre los elementos de la presente solicitud, más aún, si se elimina la frase “...útil para la fabricación de papel, cartón o sustitutos de poliestireno expandido”, las reivindicaciones seguirían siendo patentables por cuanto lo que se reclama es la recuperación de los líquidos producidos de la pulpa base y no la finalidad o destino. Reitera que existió una mala interpretación del efecto que resulta del uso de un molino de cuchillas o una extrusora, como bien lo explicó en párrafos anteriores, porque el material resultante es diferente, uno se encuentra picado y el otro cizalla. Adicionalmente argumenta que la interpretación del arte previo y su estudio es retrospectivo ya que el examinador precisa que “...el documento D2 **enseña de manera implícita la obtención de una pulpa...** (Negrita personal).”, por tanto, extrapola del proceso reivindicado para concluir que el proceso de D2 también obtiene una pulpa de papel, siendo que dicho documento se enfoca en la obtención de fibras a partir de plantas tropicales, sin que especifique si dichas fibras son pulpa.

En cuanto al análisis de D1, menciona que el examinador extrae el fragmento de D1 que menciona la separación de las fracciones líquidas y solidas a través de lavado y filtrado (resumen), lo cual considera que tiene relación con la característica de recuperación de fracciones de la invención, sin embargo, dicha información no le da argumentos al técnico medio para establecer de manera cierta que dichas fracciones líquidas sean recuperadas, ya que solo refiere que son separadas. Por lo anterior, cita lo referido frente al examen de nivel inventivo donde expresa que el examinador no puede basarse en apreciaciones personales, ya que la falta de altura inventiva se debe probar con documentos del estado de la técnica. En vista de lo anterior, es claro que el examinador no demuestra o comprueba que el estado del arte divulga o sugiere el uso de un extrusor con el cual se rompe las fibras de material vegetal, ni tampoco la etapa de secado y la obtención de pulpa de material vegetal.

Por lo anterior, considera que se “...ha incurrido en una violación al debido proceso al objetar el nivel inventivo de la presente solicitud partiendo de apreciaciones personales del examinador, carentes de sustento en los documentos citados como parte del examen de patentabilidad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82065

Ref. Expediente N° 13016092

Por lo anteriormente sustentado, la recurrente solicita a este Despacho revocar la Resolución No.101053 notificada por fijación en lista, desfijado el 29 de enero de 2016, para obtener la concesión del privilegio de patente.

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

Respecto al desacuerdo de la recurrente en cuanto al análisis de nivel inventivo efectuado a la invención, el cual menciona que no se evidencia un efecto técnico inesperado por el hecho de usar un extrusor, considerando que dicho extrusor tendría el mismo efecto que el molino de cuchillas revelado en D1, es importante mencionar que la descripción hace referencia a que el “*aparato mecánico*” utilizado en el método tiene como objetivo romper la fibras y exponer los tejidos internos del material vegetal y que para este fin la extrusora es la que sirve para dicho fin (Ver Radicado No. 13-016092-00000, Párr.1, Pág.16). Partiendo de dicha información, se encuentra que técnicamente existen diferencias entre un molino de cuchillas y un extrusor, ya que en el primero el material se corta o se trocea (pica), en cambio un extrusor, por su característica interna, destroza o deshace el material, por tanto, son ciertos sus argumentos en cuanto a la inapropiada comparación entre dichos equipos ya que el objetivo del mismo es romper y exponer los tejidos del materia vegetal, lo cual no se logra con un molino de cuchillas, siendo claro que en la reivindicación independiente se especifica el tipo de equipo.

La recurrente considera que es inapropiado el uso del documento D2, ya que se limita a cortar y secar el material vegetal, sin embargo, es necesario aclarar que el uso de dicho documento está relacionado con la solución al problema técnico con base en las diferencias entre la invención y el documento más cercano. El examinador en su análisis del capítulo descriptivo no encontró argumentos técnicos que sustenten algún efecto técnico relacionado con el paso de secado, por tanto, la formulación de dicho problema técnico objeto se basó en buscar una alternativa para modificar el proceso de D1 para obtener un proceso que utiliza residuos vegetales, es por tanto, que ya era conocido en el estado de la técnica procesos de conversión de materiales vegetales para la fabricación de papel, en los cuales se contempla la etapa de secado, por tanto, se considera obvia.

Ahora bien, en lo que respecta a la comparación del paso de recuperar los líquidos producidos en las diferentes etapas, se encuentra, que a pesar que D1 mencione la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82065

Ref. Expediente N° 13016092

etapa de separar el líquido y las fracciones sólidas, no se encuentra implícito, ni tampoco sugiere que dicha separación derive a la recuperación final del líquido. Por su parte, el documento D2 sugiere que el exceso de solución de agua de lavado puede ser reutilizado o recirculado de nuevo al sistema de lavado (Col.5, líneas 34 y 25), en ambos casos, se entendería que el recuperar o reciclar tienen el mismo propósito, proceso eficiente en el aprovechamiento de sus subproductos, por tanto, queda sin sustento el argumento de que ninguna de la anterioridades sugiere o contemple dicho paso.

En lo que respecta a las objeciones de claridad, es de resaltar que las palabras elegidas para redactar las reivindicaciones son muy importantes, ya que la patente es un documento con contenido técnico, pero también es un documento jurídico, teniendo claro que las reivindicaciones, tal y como están redactadas, son las que definen el objeto de la protección, por lo que se reitera que los términos generales e imprecisos no son claros, ni concisos ya que no especifican un rango sobre el cual deba desarrollarse la invención, por lo tanto, aunque la recurrente considere que la limitación de dichas características no es viable por cuanto las condiciones de proceso son dependientes del material a utilizar, se reitera que para dar mayor claridad al capítulo reivindicatorio, es necesario que se tenga un término preciso o un rango concreto ya que de lo contrario sugiere una amplia gama de posibilidades y variaciones, por tanto, le quitan claridad al capítulo reivindicatorio.

Como bien se explicó anteriormente, aunque D1 menciona la etapa de separar el líquido y las fracciones sólidas, no se encuentra implícito, dentro de esta característica que dicha separación derive a la recuperación final del líquido, sin embargo, el documento D2 sugiere que el exceso de solución de agua de lavado puede ser reutilizado o recirculado de nuevo al sistema de lavado (Col.5, líneas 34 y 25), en ambos casos, se entendería que el recuperar o reciclar tienen el mismo propósito, proceso eficiente en el aprovechamiento de sus subproductos, por tanto, se desvirtúa el argumento de que ninguna de la anterioridades sugiere o contemple dicho paso.

Por lo demás encuentra la Oficina que si bien los documentos D1 y D2 no resultan totalmente relevantes para afectar la patentabilidad de la invención por cuanto no revelan específicamente el uso de una extrusora, 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 Publicación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82065

Ref. Expediente N° 13016092

de Unimedios - Universidad Nacional - Edición 104 del 9 de Septiembre de 2007¹ y US1,586,159 publicado el 25 de mayo de 1926, los cuales divulgan materia cercana a la invención de la solicitud, por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No. 101053 del 24 de diciembre de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

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

¹<http://historico.unperiodico.unal.edu.co/ediciones/104/15.html>