

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 90105

Ref. Expediente N° NC2018/0013804

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 31
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 16080 del 29 de marzo de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “PRODUCTO DE PAPEL TISU CON RESISTENCIA, SUAVIDAD Y ABSORCIÓN AUMENTADA, FABRICADO A PARTIR DE MICROFIBRILLAS DE PULPA DE CELULOSA”, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de mayo de 2022 con el N° NC2022/0006248, la sociedad Cmpc Tissue S.A., encontrándose dentro del término establecido para el efecto, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Sobre la modificación al capítulo reivindicatorio.

La sociedad recurrente presenta un nuevo pliego reivindicatorio donde la reivindicación 1 fue modificada al restringir las cantidades de las fibras en el papel tisú, así: “Entre un 70% a 99.9% de fibras cortas sin refinación mecánica de madera de árboles latifoliados.” y “Entre un 0.01% a 30% de microfibrillas de fibra corta extraídas del interior de fibras cortas de madera de árboles latifoliados”. Por su parte, la reivindicación 2 ahora menciona que el papel tisú de la reivindicación 1 comprende fibras recicladas.

Lo cual argumenta se encuentra ajustado con lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 por cuanto no amplía la protección inicialmente presentada, toda vez que “Esta enmienda tiene sustento en la prioridad chilena CL201803475, memoria descriptiva, página 4, líneas 6 a 10.”

Sobre el análisis de nivel inventivo.

Frente al estudio de nivel inventivo, la sociedad recurrente presenta una tabla comparativa donde se presentan “(...) las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas [sic] en la nueva reivindicación 1 sugerida, y las reveladas en Iso [sic] documentos D1 y D3 que representan el estado de la técnica (...)”.

Con base en dicha tabla, la sociedad recurrente señala que es posible apreciar que el documento “(...) D1 no describe un papel con todas y cada una de las características que



Ref. Expediente N° NC2018/0013804

han sido definidas en la reivindicación 1 de la solicitud en estudio.”, las cuales se citan a continuación:

- “● fibras cortas no refinadas*
- ausencia de aditivos de resistencia*
- ausencia de enzimas de refinación*
- 70-99,9% de fibras cortas de madera de árboles latifoliados,*
- 0,01-30% de microfibrillas de fibra corta extraídas del interior de fibras cortas de madera de árboles latifoliados.”*

Complementario a lo anterior, la sociedad recurrente considera que *“Las características de resistencia, suavidad y absorción mejoradas no son consecuencia solamente de un parámetro como ausencia de aditivos como ha mencionado la autoridad, sino de muchos factores, tal como los que se exponen aquí.”*

En cuanto a los argumentos presentes en la resolución recurrida sobre la motivación del técnico medio en combinar las enseñanzas de los documentos D1 y D3 para derivar de manera obvia la invención, la sociedad recurrente desacuerda frente a lo anterior *“(…) ya que D3 no menciona en absoluto un papel que esté elaborado a partir de microfibras de fibras cortas de árboles, por lo que el experto no tendría razón para buscar información en este documento que se aparta del espíritu de lo que busca proteger (cuya finalidad principal, que se observa en el preámbulo de la reivindicación 1, es obtener un papel a partir de microfibrillas junto a fibras cortas de celulosa). Además, D3 es silente respecto a los parámetros de suavidad y absorción mejorados que se aprecian en el papel definido en la solicitud en estudio.”*

Respecto a los argumentos de la Oficina donde se indica que las características que se consideran importantes o diferenciadoras no se encuentran en la parte caracterizante, y lo por tanto se entiende que ya son conocidas en el estado de la técnica, la sociedad recurrente considera que con la modificación al capítulo reivindicatorio *“(…) estos argumentos de la autoridad ya no aplican.”*

Posteriormente, la sociedad recurrente presenta los argumentos de la Oficina por medio de los cuales se sustenta la pertinencia del estado de la técnica, sin embargo, esta menciona que no coincide con dichos argumentos *“(…) ya que, en los papeles, cualquier mínima variación en su formación, componentes, tamaño de las fibras, etc., puede afectar el resultado final del papel. Por eso, un papel que contiene MFC más fibras cortas, no tendrá las mismas características que uno que está formado por fibras cortas y largas y/o MFC junto con aditivos de resistencia. Por lo que no parece probable que se pueda tomar la enseñanza de uno u otro documento alternativamente para determinar que a partir de uno se puede concluir obviamente el otro, o adaptar uno para resolver el problema técnico como lo resuelve el otro.”*

En lo que respecta a las fibras, la sociedad recurrente reitera que la presente invención *“(…) no usa fibras pulpadas mecánicamente y el efecto de resistencia se logra con el uso de las microfibrillas de celulosa de madera (…). Cabe destacar que un producto de papel tisú cuyas fibras han sido sometidas a refinación claramente será diferente a otro cuyas fibras no fueron sometidas a refinación. Se puede observar diferencias en la suavidad, en la absorción y en la resistencia pues las fibras refinadas tienen propiedades diferentes a las que no lo han sido.”*



Resolución N° 90105

Ref. Expediente N° NC2018/0013804

Finalmente, la sociedad recurrente señala que *“(...) no es posible determinar que a partir de la enseñanza de D1 el experto pueda llegar a la resolución del problema técnico tal como llega la solicitud en estudio. Tampoco podría modificar o adaptar la información disponible en D3 ya que se refiere a otro tipo de papel, con características muy diferentes a las propias, de tal forma que no resulta evidente combinar la enseñanza de D1 y D3 para llegar a determinar todas y cada una de las características que presenta el papel reivindicado en la solicitud en estudio.*

En conclusión, la presente solicitud de patente de invención cumple con los requisitos de patentabilidad.”

Que, para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“(...) todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.*

Objeto de la invención.

La Oficina encuentra que el problema planteado por la presente solicitud corresponde a un producto de papel tisú con resistencia, suavidad y absorción aumentada, fabricado a partir de microfibrillas de pulpa de celulosa y sin la adición de enzimas que facilitan la refinación mecánica como celulasas o hemicelulasas, sin utilizar una etapa de refinación mecánica, lo cual se emplea típicamente en procesos convencionales de fabricación de productos de papel.

Antecedentes administrativos.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2018/00013804 del 19 de diciembre del 2018, requerida en tres (3) oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, mediante los Oficios N°5038 notificado el 13 de abril de 2021, N°13684 notificado el 30 de agosto de 2021 y N°18703 notificado el 30 de noviembre de 2021.

En el último Oficio, la Oficina reiteró que la materia reclamada no cumplía con el requisito de claridad, esto debido a que la reivindicación 1 se encuentra caracterizada únicamente por parámetros sin reclamar las características técnicas estructurales, Así mismo se objeta dicha reivindicación ya que presenta ventajas técnicas y términos no limitativos.

Asimismo, se encontró que la materia reclamada era anticipada bajo las enseñanzas de la pareja documental del estado de la técnica D1 y D3, por medio de los cuales se concluyó que el producto de papel tisú carece de nivel inventivo frente a las divulgaciones del documento trasladado.

En respuesta a dicho Oficio, la sociedad recurrente presenta argumentos en favor de la patentabilidad de la presente solicitud junto con un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones mediante radicado N°NC2018/0013804 del 10 de febrero de 2022, sin embargo, la Oficina al revisar dichos argumentos consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente para las reivindicaciones 1 y 2 al considerar que la materia reclamada no cumplió con el requisito de nivel inventivo, en virtud de las enseñanzas de



Ref. Expediente N° NC2018/0013804

los documentos D1 y D3, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000.

Normativa aplicable.

El artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, en los siguientes términos:

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.

Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

(...)

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.”

Modificaciones presentadas.

El artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 establece que:

“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.

En relación con el ámbito y alcance de la modificación, el Tribunal ha establecido lo siguiente: *“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”¹.*

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta en el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio bajo el radicado N° NC2022/0006288

¹ Proceso 31-IP-2011. P. 11.



Ref. Expediente N° NC2018/0013804

radicado del 13 de mayo de 2022 con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia, respecto del cual resulta oportuno hacer el siguiente análisis:

Alcance de la modificación.

El nuevo pliego reivindicatorio allegado como complemento de información al escrito del recurso de reposición, reemplaza en su totalidad el evaluado durante la actuación administrativa y está conformado por un total de dos (2) reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto, por lo que se ajusta a lo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 en cuanto tiene que ver con las categorías inventivas.

En cuanto a las modificaciones realizadas al nuevo capítulo, la Oficina advierte que es correcto que fue incluida en la nueva reivindicación 1 la limitación del tipo árbol de la fibra de madera utilizada, a saber: “*de madera de árboles latifoliados*”, la cual se encuentra divulgada en la prioridad chilena CL201803475, memoria descriptiva, página 4, líneas 6 a 10, tal como lo menciona la sociedad recurrente.

De igual manera se encuentra que la sociedad recurrente realizó el pago correspondiente de la modificación voluntaria mediante factura N° 672837 del 13 de mayo de 2022. En vista de todo lo anterior, la Oficina encuentra que la materia reclamada cumple con los requisitos establecidos en el artículo 34 de la Decisión 486, y son aceptadas para el presente estudio.

Del análisis de patentabilidad.

Respecto a los argumentos de la sociedad recurrente donde señala que la modificación al capítulo reivindicatorio aleja aún más la invención del estado de la técnica, es importante señalar las características técnicas esenciales ahora reclamadas, como sigue a continuación:

*“Un producto de papel tisú con resistencia, suavidad y absorción aumentada, fabricado a partir de microfibrillas de pulpa de celulosa mediante máquinas papeleras de tecnología convencional o estructurada de fabricación de papel, en donde dicho producto de papel no contiene aditivos para mejorar la resistencia en seco como carboximetilcelulosa, proteínas naturales o resinas sintéticas del tipo poliaminas, poliamidas, acrílicas o vinílicas, y en donde el producto de papel tisú es desechado en el inodoro, **CARACTERIZADO** porque comprende:*

- entre un 70% a 99,9% de fibras cortas sin refinación mecánica de madera de árboles latifoliados;*
- entre un 0,01% a 30% de microfibrillas de fibra corta extraídas del interior de fibras cortas de madera de árboles latifoliados.”* –Subrayado y negrilla fuera de texto-.

De lo anterior se advierte que, a pesar de que durante el trámite administrativo se indicó la importancia de incluir en la parte caracterizante las características esenciales de la invención, la sociedad recurrente no realizó las modificaciones correspondientes, por tanto, para el presente análisis se tendrá en cuenta las características esenciales por medio de las cuales se caracterizó el papel tisú, es decir, la cantidad de fibras cortadas y las microfibrillas.



Ref. Expediente N° NC2018/0013804

Teniendo de marco lo anterior, la Oficina encuentra pertinente señalar que contrario a lo mencionado por la sociedad recurrente, las características incluidas en el preámbulo de la reivindicación no corresponden a características esenciales, tal como se le indicó en la resolución recurrida, el preámbulo tiene como propósito definir el objeto de la invención e incluye todos los aspectos conocidos de la misma y que se encuentran en el estado de la técnica. Por tanto, la ausencia de aditivos o de enzimas no son características que hagan nueva o inventiva la invención.

De las enseñanzas del documento más cercano –D1–.

El objeto del documento D1 es lograr una combinación de propiedades en una lámina de dos o tres capas formadas a partir de base celulósica, teniendo la lámina multicapa, con un peso base de aproximadamente 24 a aproximadamente 56 g/m², entre 3 y 30% de microfibras celulósicas, entre 70 y 90% de fibras de pulpa de madera, con una resistencia a la tracción en seco entre 2,9 hasta 6,6 g/cm por gramo de peso base (Pág.3, líneas 14 a 19). Comprendiendo el estrato externo una mezcla de al menos aproximadamente 30% a aproximadamente 70% de fibra kraft y al menos del 30% al 70% en peso de papel kraft de eucalipto y que tiene un peso base de al menos aproximadamente 8 a aproximadamente 20 gsm (Pág.4, líneas 8 a 11).

En cuanto a las microfibras, el documento D1 revela que las fibras para la fabricación de papel se pueden liberar de su material de origen mediante cualquiera de una serie de procesos químicos de reducción a pulpa familiares para los expertos en la técnica, incluidos sulfato, sulfito, polisulfuro, reducción a pulpa de soda, etc. La pulpa se puede blanquear si se desea por medios químicos que incluyen el uso de cloro, dióxido de cloro, oxígeno, peróxido alcalino, etc. los productos de la invención pueden comprender una mezcla de fibras convencionales (ya sea derivadas de pulpa virgen o fuentes recicladas) y fibras tubulares ricas en lignina, pulpas mecánicas tales como pulpa quimiatermomecánica blanqueada (BCTMP) (Pág. 9 y 10).

Por otro lado, es importante resaltar que el documento D1 no utiliza ninguna enzima para la refinación mecánica de la pulpa. Conforme a lo expuesto, se encuentra que el documento D1 revela las características técnicas esenciales reclamadas en la reivindicación 1.

Así las cosas, no se encuentra pertinente argumentar sobre las enseñanzas del documento complementario D3, toda vez que no se evalúa la altura inventiva de la invención reclamada.

Del resultado del análisis de Novedad.

De acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, sin embargo, una vez revisados los documentos aportados por la solicitante y los obrantes en el estado de la técnica, esta Superintendencia encuentra que la materia reclamada no cumple con lo establecido en el mencionado artículo.

En vista de lo anterior, es importante resaltar que la objeción que corresponde a la reivindicación 1 es por el incumplimiento del artículo 16 de la Decisión 486 de 2000, y no



Resolución N° 90105

Ref. Expediente N° NC2018/0013804

por artículo 18, por tal motivo, en consideración a la garantía constitucional del debido proceso y de una adecuada aplicación del procedimiento de examen previsto en el mismo cuerpo normativo, resulta del caso revocar el acto administrativo por medio del cual se denegó el derecho de exclusividad que otorga la patente de invención, con el fin de que se evalúe nuevamente la patentabilidad de la materia ahora reclamada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución N° 16080 del 29 de marzo de 2022, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación titulada: “PRODUCTO DE PAPEL TISU CON RESISTENCIA, SUAVIDAD Y ABSORCIÓN AUMENTADA, FABRICADO A PARTIR DE MICROFIBRILLAS DE PULPA DE CELULOSA”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Remitir el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer el examen de fondo de la solicitud.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad Cmpc Tissue S.A., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 21 de diciembre de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: JUAN CAMILO
DURAN TELLEZ
Fecha: 2022.12.21
12:00:58 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

