

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 16102

Ref. Expediente N° NC2020/0015224

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 50996 de 29 de julio de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “ARTÍCULO ABSORBENTE PARA EL CONTROL DE OLORES CON UN MATERIAL QUE COMPRENDE UNA MATRIZ FIBROSA Y UN ÁCIDO CARBOXÍLICO ACOPLADO A LA MATRIZ FIBROSA”, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 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 23 de septiembre de 2022 con el N° NC2022/0013689, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, INTERNATIONAL PAPER COMPANY, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Inicialmente, la sociedad recurrente hace un recuento de las actuaciones surtidas durante el trámite administrativo desde la fecha de presentación, hasta la denegación de la presente solicitud.

Sobre la modificación al capítulo reivindicatorio

La sociedad recurrente presenta una modificación al capítulo reivindicatorio, donde explica que *“la reivindicación 1 se ha modificado para incorporar las enseñanzas de la reivindicación 8. De igual forma, se ha modificado la reivindicación 2 para eliminar toda referencia a las fibras de viscosa. Se incluye una nueva reivindicación 8, la cual tiene sustento en las antiguas reivindicaciones 7 y 8.*

La [sic] reivindicaciones 7 a 10 han sido eliminadas y el resto de las reivindicaciones reenumeradas”.

Sobre la falta de sustento descriptivo

Respecto a la objeción por falta de sustento descriptivo debido a que esta no proporciona soporte para todos los ácidos carboxílicos reclamados en la reivindicación 1, la sociedad recurrente menciona que *“con el fin de subsanar las objeciones del examinador, el solicitante corrige la reivindicación 1 con el fin de limitar los ácidos carboxílicos a aquellos que ya habían sido reclamados en las reivindicaciones dependientes.*

Resolución N° 16102

Ref. Expediente N° NC2020/0015224

El solicitante hace esto solamente con el fin de subsanar la objeción del examinador, sin que ello signifique que está renunciando a su derecho a proteger su invención de la manera más completa posible y conocida por él”.

Sobre el estudio de patentabilidad**Novedad**

La sociedad recurrente señala que la nueva reivindicación 1 refiere un “(...) artículo absorbente caracterizado porque el ácido carboxílico acoplado a la matriz de fibra se selecciona del grupo que consiste en ácido salicílico, ácido succínico, ácido fórmico, ácido pirúvico, ácido propiónico, ácido butírico, ácido isobutírico, ácido glicólico, sales de los mismos, y combinaciones de los mismos.”

Con base en lo anterior, la sociedad recurrente considera que “Ninguno de los documentos citados por el examinador enseña esta característica, por lo que la nueva reivindicación 1 es claramente novedosa e inventiva a la luz de las enseñanzas de cualquiera de los documentos D3 y D4 citados por el examinador.”

En cuanto al estado de la técnica, la sociedad recurrente hace las siguientes observaciones.

Documento D3.

La sociedad recurrente indica que el documento “D3 no enseña una matriz tratada con ácido carboxílico, lo que D3 enseña es una matriz tratada con una sal de metal de transición derivada de ácidos multicarboxílicos parcialmente neutralizados y/o ácidos policarboxílicos parcialmente neutralizados con calentamiento (Párr. 23 y 24). En otras modalidades, la anterioridad enseña el uso de agentes quelantes de ácidos policarboxílicos (Párr. 39) Puesto que **la presente solicitud enseña el uso de ácidos carboxílicos sin ningún tipo de neutralización**, las enseñanzas de D3 no anticipan todas y cada una de las características de la presente invención, por lo que dicho documento no afecta la novedad de la presente invención” -Negrilla y subrayados originales de texto-.

Documento D4

En cuanto al documento D4, la sociedad recurrente considera que este documento “(...) tampoco enseña un artículo absorbente que comprende ácido carboxílico **en el cual el ácido carboxílico está acoplado a la matriz de la fibra**, como en la reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio que se adjunta. D4 enseña un artículo en el cual se emplean ácidos policarboxílicos como agentes de entrecruzamiento para propiciar el entrecruzamiento de las fibras de celulosa, y que comprenden además un agente superficial activo (Col. 2, líneas 8 – 14). De acuerdo con las enseñanzas de D4, el agente superficial activo se aplica primero para secar las fibras de celulosa, y luego se aplica el agente de entrecruzamiento que es un ácido policarboxílico, el cual promueve el entrecruzamiento de las fibras de celulosa (Col. 2, líneas 40 – 54) Como se puede apreciar, las enseñanzas de D4 tampoco comprenden todas y cada una de las características de la presente invención, por lo que dicho documento no afecta la novedad de la solicitud en estudio.” -Negrilla y subrayado, originales de texto-.

Resolución N° 16102

Ref. Expediente N° NC2020/0015224

Nivel Inventivo

Respecto a la falta de altura inventiva de la reivindicación dependiente 2, la sociedad recurrente aclara que debido a la modificación ahora reclama: *“El artículo absorbente, de acuerdo con la reivindicación 1, **CARACTERIZADO** porque las fibras a base de celulosa son seleccionadas del grupo que consiste en fibras modales, fibras de lyocell y combinaciones de las mismas”* -Negrilla original de texto-.

Teniendo en cuenta lo expresado en los párrafos anteriores, la sociedad recurrente señala que el documento D3 no revela *“(...) el uso de ácido carboxílico acoplado a la matriz de la fibra, sino que enseña el uso de sales de metal de transición de ácidos policarboxílicos. Por lo tanto, el técnico medio que se basara en las enseñanzas de dicho documento no consideraría emplear simplemente ácidos carboxílicos, sino que se vería motivado a emplear sales de los mismos, incluso sales quelantes, las cuales no se emplean en la presente solicitud”* -Negrilla y subrayado originales de texto-.

Y en lo que respecta al documento D5, menciona que este *“(...) un proceso para producir un artículo absorbente sanitario para mujer que comprende bacterias acidolácticas impregnadas en las fibras de celulosa y/o viscosa empleadas para la fabricación del artículo absorbente. Nada en dicho documento enseña o sugiere el uso de ácidos carboxílicos o policarboxílicos, por lo que lo único que tienen en común D5 y la presente invención es la mención de fibras de viscosa”* -Negrilla y subrayado originales de texto-.

A la luz de lo anterior, la sociedad recurrente considera que *“(...) el técnico medio que buscara información en D5 no tendría absolutamente ninguna motivación real para combinar dicho documento con las enseñanzas de D3, y la combinación de ambas anterioridades no le permitiría al técnico medio con habilidad en la materia derivar la materia objeto de la presente invención.*

Se enfatiza que las enseñanzas de D5 alejarían al técnico medio de la presente invención, ya que al emplear bacterias acidolácticas resultaría innecesario incorporar ácidos carboxílicos al artículo absorbente, por cuanto las bacterias producirían los ácidos carboxílicos directamente en la prenda absorbente.”

Sobre un análisis en retrospectiva

Con base en lo anteriormente expuesto, la sociedad recurrente considera que *“(...) el examinador no utilizó el método de problema-solución, ya que, si el problema es, como lo establece el examinador, ‘El problema planteado consiste en la necesidad de un producto absorbente que secuestre la trimetilamina (TMA) para la reducción de malos olores.’, la combinación de las enseñanzas de D3 y D5 no proporcionaría la solución propuesta por el inventor, la cual, de acuerdo con el examinador es ‘(...) un producto absorbente que comprende una matriz de fibra y un ácido carboxílico acoplado sin incluir un aglutinante organosiliconado ni un peróxido inorgánico.’”*

La conclusión anterior, la sustenta con base en las explicaciones mencionadas previamente, en cuanto a que el documento D3 *“(...) no enseña ácidos carboxílicos acoplados directamente a la matriz de la fibra, sino que D3 enseña el uso de sales de metales de transición de ácidos multicarboxílicos y/o policarboxílicos e incluso agentes quelantes de ácidos multicarboxílicos y/o policarboxílicos (Ver párrafos 23, 24, 31, 32, 49,*

Resolución N° 16102

Ref. Expediente N° NC2020/0015224

40). *Por su parte, D5 ni siquiera menciona los ácidos carboxílicos como parte de la invención allí divulgada, solo se limita a mencionar una fibras de viscosa que nada tienen que ver con la solución que, de acuerdo con el examinador, propone la solicitud en estudio. De hecho, lo único que tienen en común D5 y la presente solicitud es la mención de las fibras de viscosa, ya que D5 ni siquiera pretende resolver el problema de los olores (...)*

Por lo tanto, las objeciones del examinador no solo carecen de sustento técnico en el estado del arte citado, sino que además son claramente retrospectivas, ya que buscan en el estado del arte los elementos de la invención sin tener en cuenta que el estado del arte no anticipa la invención de la manera como se reclama y que la única manera en que el estado del arte permite llegar a la invención es si ya se tiene conocimiento previo de la misma”.

Que mediante escrito radicado bajo N° NC2022/0016624 del 04 de noviembre de 2022 la sociedad recurrente presentó una solicitud de división de patente.

Trámite administrativo

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 objeto de la presente invención consiste en la necesidad de un producto absorbente que absorba tanto el líquido como secuestre la trimetilamina (TMA) para la reducción de malos olores. Para resolver dicho problema técnico la solicitud en estudio plantea un producto absorbente que comprende una matriz de fibra y un ácido carboxílico acoplado sin incluir un aglutinante organosiliconado ni un peróxido inorgánico.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2020/0015224 del 03 de diciembre del 2020, requerida en dos (2) oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N°18797 del 29 de noviembre de 2021 y N°4186 del 28 de marzo de 2022.

En el primer requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 18797, la Oficina objetó el capítulo reivindicatorio por carecer de claridad -toda vez que reivindicaciones 1 a 35 aunque refieren un método para reducir trimetilamina, en realidad corresponde a un efecto del producto higiénico-. Por otra parte, se objetaron las reivindicaciones 50 a 52 y 64 a 66 por no mencionar características técnicas distintivas del producto. En cuanto al estudio de patentabilidad, la Oficina encontró que la materia reclamada en las reivindicaciones 36 a 52 no era nueva bajo las enseñanzas del documento D1 - EP1470827A2-. Asimismo, se encontró que las reivindicaciones 1 a 34 carecían de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de la pareja documental D1 y D2 -KR101321233-.

En consideración a las objeciones formuladas por la Oficina, la sociedad solicitante presentó un capítulo reivindicatorio modificado, conformado por 12 reivindicaciones en la categoría de producto, como parte de la respuesta al requerimiento de fondo radicada

Resolución N° 16102

Ref. Expediente N° NC2020/0015224

bajo el N° NC2020/0015224 del 23 de febrero de 2022. Revisada la respuesta, la Oficina formuló un segundo requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 4186, en el cual se objetó las reivindicaciones por falta de claridad -el uso de términos imprecisos- y el sustento descriptivo. De igual manera se advirtió que la nueva materia reclamada en las reivindicaciones 1, 3 a 12 estaba revelada en las enseñanzas individuales de los documentos del estado de la técnica D3 -US2003/0144637- y D4 -US5749863-. Adicional a ello, se indicó que la materia reclamada en la reivindicación dependiente 2 carecía de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de los documentos D3 y D5 -US20040172001-.

En respuesta a este requerimiento, la sociedad recurrente presenta argumentos en favor de la patentabilidad de la presente solicitud junto con un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 12 reivindicaciones, 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 a 12 contenidas en el radicado N° NC2020/0015224 del 15 de junio de 2022, al considerar que la materia reclamada no cumplió con el requisito de novedad ni nivel inventivo, en virtud de las enseñanzas de los documentos D3 y D4 y la combinación de las enseñanzas de los documentos D3 y D4 respectivamente, de conformidad con las prescripciones normativas de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

Normativa aplicable

El artículo 45 de la Decisión 486 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 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*

Resolución N° 16102

Ref. Expediente N° NC2020/0015224

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° NC2022/0013689 radicado del 26 de septiembre de 2022 con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia, esta Oficina considera lo siguiente:

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 nueve (9) reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto, por lo que se ajusta a lo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 en cuanto tiene que ver con las categorías inventivas.

En cuanto a las modificaciones realizadas al nuevo capítulo, la Oficina advierte la nueva reivindicación 1 define las alternativas del ácido carboxílico, y la cantidad de mismo -en el material celulósico absorbente-, lo cual tiene sustento descriptivo (Párr. 0024, 0064, 0078, 0082).

Asimismo, se encuentra que la nueva reivindicación 2 ahora excluye las fibras de viscosa de la selección de fibras a base de celulosa. De igual forma, aunque fueron retiradas las antiguas reivindicaciones 7 a 10 del nuevo capítulo reivindicatorio, se incluyó una nueva reivindicación 8, la cual especifica que los ácidos carboxílicos también comprenden sales de estos.

Por lo que se acepta la modificación allegada con el escrito del recurso, teniendo en cuenta que se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial y se acompaña del pago de la tasa correspondiente por modificaciones voluntarias.

De igual manera se encuentra que la sociedad recurrente realizó el pago correspondiente de la modificación voluntaria mediante factura N° 732716 del 23 de septiembre 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.

¹ Proceso 31-IP-2011. P. 11.

Resolución N° 16102

Ref. Expediente N° NC2020/0015224

Claridad y concisión de las reivindicaciones

En cuanto a la objeción de la reivindicación 1 por falta de sustento descriptivo, al no ser los ácidos carboxílicos incluidos una razonable generalización de la divulgación, la Oficina encuentra que:

- a.) aunque la nueva reivindicación 1 limitó los ácidos en la reclamación, toda vez, en la misma incluye ácidos monocarboxílicos -propiónico, butírico, isobutírico, fórmico, láctico, pirúvico, etc-, se entiende que corresponderían a modalidades no funcionales de la solicitud puesto que el único grupo acilo se acompleja con la celulosa y no podrían interactuar covalentemente con una amina generadora de olor, y
- b.) la materia reclamada no es una razonable generalización del producto con ácido cítrico revelado en la solicitud.

En conclusión, no le asiste razón a la sociedad recurrente cuando señala que debido a la limitación realizada esta objeción queda subsanada.

De acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486 las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción, así las cosas y una vez revisado el contenido del capítulo reivindicatorio esta Oficina encuentra que las mismas no se ajustan con lo establecido.

Sobre el estudio de patentabilidad**Novedad**

En vista de la modificación realizada a la nueva reivindicación 1, la Oficina encuentra pertinente resaltar las características técnicas esenciales estructurales por medio de las cuales se define el artículo absorbente reclamado y que son objeto del contraste con el estado de la técnica, tal como se muestra a continuación.

Un artículo absorbente CARACTERIZADO porque comprende:

- un material absorbente, en el que el material absorbente comprende una matriz de fibra y un ácido carboxílico acoplado a la matriz de fibra,
- en el que el ácido carboxílico se selecciona del grupo que consiste en ácido salicílico, ácido succínico, ácido fórmico, ácido málico, ácido tartárico, ácido cítrico, ácido pirúvico, ácido propiónico, ácido butírico, ácido isobutírico, ácido glicólico, y combinaciones de los mismos,
- en el que la matriz de fibra comprende fibras seleccionadas del grupo que consiste en fibras de celulosa y fibras a base de celulosa, y
- en el que el artículo absorbente es un producto de higiene femenina o una compresa de envasado de carne;
y donde el material celulósico absorbente comprende menos de 1% en peso del ácido carboxílico y es capaz de reducir el TMA libre, en donde la reducción del TMA libre se mide mediante un proceso que comprende:

- i. poner en contacto el material absorbente desechado en un contenedor con una cantidad de TMA;
- ii. retirar una porción de gas de la parte alta del contenedor;

Resolución N° 16102

Ref. Expediente N° NC2020/0015224

- iii. medir una cantidad de TMA libre en la porción retirada de gas de la parte alta; y
- iv. determinar una reducción en el TMA libre en el gas de la parte alta relativo a un control.

Ahora bien en lo que respecta a las enseñanzas del estado de la técnica presentado en el examen de patentabilidad, es importante señalar que el documento D3 revela un artículo absorbente que comprende un sistema de control de olores que incluye fibras de celulosa tratadas con un agente de control de olores -ácido carboxílico parcialmente neutralizado seleccionado de un ácido hidroxilo multicarboxílico (HMCA) parcialmente neutralizado, un ácido policarboxílico (PCA) parcialmente neutralizado y combinaciones de los mismos-, siendo capaz el artículo absorbente de suprimir el olor de al menos amoníaco, donde el artículo el HMCA parcialmente neutralizado se selecciona de ácido cítrico, ácido málico, ácido tartárico y combinaciones de los mismos (reivindicaciones 23 y 24).

En cuanto al tipo de artículo absorbente, el documento D3 señala que pueden ser artículos absorbentes para el cuidado persona, artículos médicos absorbentes y similares (Párr. 001), donde el término “producto absorbente para el cuidado personal” incluye, entre otros, pañales, calzoncillos entrenadores, trajes de baño, calzoncillos absorbentes, toallitas húmedas para bebés, productos para la incontinencia de adultos y productos de higiene femenina (Párr.0020).

Ahora bien, respecto a la cantidad de ácido carboxílico en la celulosa, la Oficina encuentra que el documento D3 revela que deseablemente, las concentraciones de agente de control de olores a base de ácido carboxílico parcialmente neutralizado y fibras de celulosa en la suspensión se seleccionan de modo que la proporción en peso de agente de control de olores de ácido carboxílico parcialmente neutralizado seco a fibras de celulosa secas sea aproximadamente 5-20% (Párr. 0033), lo cual difiere de lo reclamado, ya que se seleccionó un rango entre 0 y <1%. Por lo tanto, ahora existe una diferencia entre la invención y el estado de la técnica, con lo cual se puede reconocer la novedad de la materia reclamada frente a las enseñanzas del documento D3.

Por su parte, el documento D4 revela un artículo absorbente desechable que comprende

- i. un elemento de adquisición y distribución de fluidos que tiene una densidad seca que oscila entre 0,03 y 0,20 g/cc y que consta esencialmente de fibras de celulosa reticuladas con ácido policarboxílico C₂-C₉;
- ii. un miembro de almacenamiento de fluidos que tiene una superficie superior en contacto con la superficie inferior del miembro de adquisición y distribución de fluidos que comprende partículas discretas de materiales gelificantes absorbentes (reivindicación 1).

El documento D4 también menciona que las fibras celulósicas reticuladas se preparan mediante un proceso que comprende curar fibras de celulosa sin reticular con C₂-C₉ de agente de reticulación de ácido policarboxílico desde 1% a 15%, preferiblemente entre el 3 y 12% en peso sobre una base de ácido cítrico, aplicado sobre una base de fibra seca y desde 0,005% a 1%, preferiblemente de 0,01% a 0,2% en peso de agente tensioactivo aplicado sobre una base de fibra seca, para eliminar cualquier contenido de humedad y hacer que el agente de reticulación de ácido policarboxílico reaccionar con las fibras celulósicas y formar enlaces cruzados de éster entre las moléculas de celulosa, es decir, provocar el curado, formar dichas fibras celulósicas entrecruzadas con un agente

Resolución N° 16102

Ref. Expediente N° NC2020/0015224

tensioactivo sobre ellas, sin lavar las fibras entrecruzadas o blanquear y lavar las fibras entrecruzadas (Col.12 y 13, líneas 63 a 67 y 1 a 5 respectivamente).

En vista de lo anterior, ya que la solicitud seleccionó un rango de ácido carboxílico entre 0 y <1%, por lo tanto, ahora existe una diferencia entre la invención y el estado de la técnica, con lo cual se puede reconocer la novedad de la materia reclamada frente a las enseñanzas del documento D4.

Por otra parte, aunque la sociedad recurrente considera una diferencia técnica el “acoplado” entre el ácido carboxílico y la fibra de celulosa, la Oficina encuentra que no le asiste razón, toda vez que en los procesos de elaboración de la fibra celulósica revelados en los documentos D3 y D4 se mezclan la fibra con ácido carboxílico y se genera un enlace éster entre ellos, de donde se entiende que existe el “acoplamiento” reivindicado por la solicitud. Por tanto, esta característica no corresponde a una diferencia técnica entre la materia reclamada y la divulgada en los documentos D3 y D4.

De acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486 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. Una vez revisados los documentos aportados por la solicitante esta Superintendencia encuentra que la materia reclamada cumple con lo establecido en el mencionado artículo.

Nivel inventivo

En vista de lo anterior, la Oficina encuentra que contrario a lo argumentado por la sociedad recurrente el documento D3 sí revela un ácido carboxílico acoplado a la fibra celulósica, puesto que enseña el uso de un ácido hidroxilo multicarboxílico (HMCA) o policarboxílico (PCA) para tratar las fibras -ejemplificado por el ácido cítrico, de manera similar a la solicitud- (Documento D3; Reivindicaciones 23 y 24).

Adicional a ello, esta Oficina aclara que la limitación en la proporción del ácido propuesta en el nuevo pliego reivindicatorio, no le otorga el efecto técnico frente al producto revelado en los documentos D3 y en especial el documento D4 puesto que el solicitante en su capítulo descriptivo señala los productos caracterizados porque presentan una concentración del ácido entre 1 a 10% presentan el mismo desempeño que aquellos en donde concentración es menor al 1%. Es decir, las modalidades reveladas en las anterioridades D3 y D4 -ahora excluidas del alcance de la materia reclama- se comportan de manera idéntica a la materia ahora reclamada, de acuerdo con el capítulo descriptivo de la solicitud.

Respecto al documento complementario D5, este divulga un proceso para la producción de un artículo absorbente que comprende bacterias que producen ácido láctico. El proceso comprende la dispersión de la bacteria en un vehículo y la aplicación de la dispersión resultante por medio de una alimentación continua o discontinua (Resumen). Por lo que esta Oficina encuentra que si bien el documento pertenece al campo técnico de la presente invención, no se enfoca en el campo técnico particular -control de olores A61L15/46- ni sugiere el acoplamiento del ácido producido por la bacterias con la celulosa para generar una matriz para el control de aminos. Por lo que es correcto que de las enseñanzas de este documento no habría motivación para seleccionar un tipo de fibras

Resolución N° 16102

Ref. Expediente N° NC2020/0015224

a las cuales se dispersan bacterias en un artículo donde las fibras se mezclan con ácidos carboxílicos.

Sin embargo, esta instancia advierte que la selección del tipo de fibra de celulosa presente en la reivindicación dependiente 2 tampoco otorga un efecto técnico sorprendente o inesperado a la materia reclamada, lo anterior, puesto que la selección de la fibra definida en la solicitud es parte del conocimiento del técnico medianamente versado en la materia -dentro de las fibras celulósicas existentes se encuentran los rayones viscosa, acetato, lyocell, cupro, etc⁻². Por tanto, se corrobora que la práctica habitual en este campo técnico motiva a seleccionar alguna de estas fibras o combinación de estas -sin que esto involucre actividad inventiva-.

De igual forma, si bien la sociedad recurrente considera que el estado de la técnica presentado difiere de la materia reclamada ya que estos no revelan que los ácidos carboxílicos están acoplados a la matriz de fibra, la Oficina se permite aclarar que los documentos D3 y D4 revelan que los ácidos carboxílicos se mezclan bajo solución con las fibras, por tanto se entiende que están acopladas mediante la formación de enlaces éster a través de sus grupos hidroxilo libres del material celulósico, como consecuencia los citados argumentos se consideran sin sustento técnico.

Del análisis en retrospectiva

En vista a lo mencionado, la Oficina encuentra que no le asiste razón a la sociedad recurrente cuando argumenta que el estado de la técnica no presenta enseñanzas específicas a la persona versada en la materia a llegar a la invención reclamada, ya que tal como se indicó en los párrafos anteriores, el documento D3 y el conocimiento medio de la persona normalmente versada en la materia sugieren las características técnicas esenciales de la materia reclamada. Es decir, del resultado del presente análisis se puede concluir que el técnico medio estaría motivado a seleccionar la fibra tipo celulósico e incluirlo en el artículo absorbente divulgado en el antecedente D3, para derivar de manera directa y sin ambigüedad la materia reclamada. Así las cosas, esta conclusión no constituye un análisis en retrospectiva como lo argumenta la sociedad recurrente.

Sin embargo, esta Oficina se permite señalar que, si bien durante el trámite administrativo, mediante los distintos requerimientos y la resolución impugnada, se evaluó la novedad de la invención para la reivindicación independiente, con motivo de la modificación realizada en etapa de recurso es indispensable realizar el análisis de nivel inventivo para esta reclamación. Así las cosas y 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 de la 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.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, encuentra esta Superintendencia procedente remitir la solicitud a la etapa procedimental correspondiente, con el propósito de que se disponga todo lo relacionado con el correspondiente estudio de patentabilidad.

2: https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_artificial - Fibras artificiales celulósicas

Resolución N° 16102

Ref. Expediente N° NC2020/0015224

Presentación de la solicitud divisional.

En cuanto a la solicitud de divisional allegada en la etapa de recurso es del caso señalar que el marco normativo aplicable al caso en concreto corresponde al previsto en el artículo 36 de la Decisión 486 y a las reglas para su presentación establecidas en el Capítulo 1 del Título X de la Circular Única.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución N° 50996 de 29 de julio de 2022, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación titulada: “ARTÍCULO ABSORBENTE PARA EL CONTROL DE OLORES CON UN MATERIAL QUE COMPRENDE UNA MATRIZ FIBROSA Y UN ÁCIDO CARBOXÍLICO ACOPLADO A LA MATRIZ FIBROSA”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Remitir el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la continuación del trámite, que para todos los efectos legales es el examen de fondo de la solicitud.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a INTERNATIONAL PAPER COMPANY, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 30 de marzo de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO
Fecha: 2023.03.30
17:01:30 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.