

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 12971 de 31 de julio de 2023

Ref. Expediente N° NC2022/0016624

Señores
INTERNATIONAL PAPER COMPANY

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “ARTÍCULO ABSORBENTE PARA EL CONTROL DE OLORES CON UN MATERIAL QUE COMPRENDE UNA MATRIZ FIBROSA Y UN ÁCIDO CARBOXÍLICO ACOPLADO A LA MATRIZ FIBROSA”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2018/034759

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 25 de mayo de 2018.

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 12 de abril de 2023 bajo el número NC2022/0016624, y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta oficina acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de eliminar la TMA, que es causante de mal olor en productos absorbentes que absorben fluidos corporales.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea productos absorbentes formados por una matriz de fibra celulósica y un ácido carboxílico acoplado a la matriz de fibra celulósica.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 12 de abril de 2023.

4. De la solicitud de patente

4.1. Título

De conformidad con el literal d) del artículo 27 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el nombre de la invención de que se trata deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

Analizado el título modificado en el escrito radicado bajo el N° NC2022/0016624 el 12 de abril de 2023, se encuentra que el título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el siguiente título: “ARTÍCULO ABSORBENTE QUE COMPRENDE UNA MATRIZ DE FIBRA CELULÓSICA Y UN

Oficio N° 12971 de 31 de julio de 2023

Ref. Expediente N° NC2022/0016624

ÁCIDO CARBOXÍLICO ACOPLADO A ELLA, PARA EL CONTROL DE MAL OLOR, POR REMOCIÓN DE MOLÉCULAS DE TMA. Y MÉTODO DE MEDICIÓN DE LA REDUCCIÓN DE TMA

4.2. Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. (...)"

Esta oficina informa que, las reivindicaciones 1 a 6 y 9 a 13 no son claras dado que no presentan características técnicas esenciales de un método, sino que tan sólo nombra el hecho de "poner en contacto". De otro lado, este hecho se había dado a conocer previamente en D2, como se presenta en el examen de novedad. Por tanto, se sugiere retirar estas reivindicaciones.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 25 de mayo de 2018, que corresponde a la "la fecha de presentación"

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2014052055	"Biogenic amine absorber"	03 de abril de 2014
D2	JP2016169446	"Tissue paper"	23 de septiembre de 2016

D1¹ divulga un empaque para alimentos que contengan proteínas que comprenda una cubierta de alimentos sellable y, en el interior de la cubierta, un recipiente permeable en el que un absorbente esté en el recipiente permeable y el absorbente comprenda un ácido que reacciona sustancialmente irreversiblemente con aminas biógenas dentro de la cubierta para formar una sal o una amida que no tenga olor o toxicidad desagradables. (Resumen)

D2² divulga un papel fino que contiene un material base de lámina de fibra de celulosa, un agente antibacteriano catiónico, partículas porosas y un desodorante regulador del pH. (Párr. 6)

6. Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto

¹https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2014052055A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20140403&D=B&locale=en_EP

²https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=JP&NR=2016169446A&KC=A&FT=D&ND=3&date=20160923&DB=&locale=en_EP

Oficio N° 12971 de 31 de julio de 2023

Ref. Expediente N° NC2022/0016624

de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos de patentabilidad.

6.1. Novedad

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2022/0016624 del 12 de abril de 2023) refiere a: “Método para reducir la trimetilamina libre (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D2
Método para reducir la trimetilamina libre (TMA), caracterizado porque comprende:	Mecanismo de desodorización, que comprende: (Párr. 11)
Poner en contacto una molécula de TMA con un material absorbente que comprende una matriz de fibra celulósica y un ácido carboxílico acoplado.	El líquido excretado de la orina entra en contacto con el papel delgado que comprende un material base de fibra de celulosa, un agente antibacteriano y un desodorante que amortigua el pH. (Párr. 10, Reiv. 1)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 1 no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 6 y 9 a 13 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

Por otro lado, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 7 (NC2022/0016624 del 12 de abril de 2023) refiere a: “Método de medición de la reducción de TMA libre (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
El método de medición de la reducción de TMA libre mediante un proceso que comprende caracterizado porque comprende:	Se empleó una bolsa laminada para probar la eficacia de los adsorbentes de amina biogénica. (Párr. 43)
Poner en contacto el material absorbente dispuesto en un recipiente con una cantidad de TMA	Se colocó dentro de la bolsa un pequeño paquete de Tyvek con el material adsorbente. Se llenó con tres litros de gas que contiene TMA (Párr. 34)
Retirar una porción de un espacio libre de gas del recipiente	Se dejó al vacío la bolsa de papel metálico (Párr. 34)
Medir una cantidad de TMA libre en la porción retirada del espacio libre de gas	Se midió el contenido de trimetilamina en las bolsas de papel metálico (Párr. 34)
Determinar una reducción del TMA libre en el espacio libre del gas con respecto a un control nulo o a un material absorbente de control.	Medir TMA de los recipientes de prueba y los de prueba blanco en el que algunos se han reducido de los originales (Párr. 80 y Ej. 12 – 26)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 7 no es nueva.

La reivindicación dependiente 8 tampoco cumple con el requisito de novedad.

7. Conclusión



Oficio N° 12971 de 31 de julio de 2023

Ref. Expediente N° NC2022/0016624

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2014052055	7 a 10	Novedad
D2	JP2016169446	1 a 6 y 9 a 13	Novedad

8. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos de concisión

El solicitante menciona que: *“Respecto a la objeción relacionada con las reivindicaciones 12 a 15, nuevas reivindicaciones 10 a 13, el solicitante aclara que la reivindicación de 9 de la cual dependen si menciona el TMA en el preámbulo, por lo que no es claro exactamente cual es el propósito de la objeción del examinador”*

Una vez analizado el argumento presentado por el solicitante en su respuesta, esta Dirección encuentra que la falta de concisión de las reivindicaciones 12 a 15, ahora reivindicaciones 10 a 13, ha sido superada. De otro lado, se reitera que las reivindicaciones 1 a 6 y 9 a 13 no son claras dado que no presentan características técnicas esenciales de un método, sino que tan sólo nombra el hecho de “poner en contacto” TMA con un producto absorbente. Además, este hecho se había dado a conocer previamente en D2, como se presenta en el examen de novedad. Por tanto, se sugiere retirar estas reivindicaciones.

Argumentos descripción

En relación con los argumentos, el solicitante afirma que:

“El examinador objeta la suficiencia de la descripción, indicando que la misma debe incluir:

“(…) b) la tecnología anterior que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología

e) se describe la mejor manera conocida para llevar a la práctica la invención, con ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes”

Al respecto, el solicitante aclara lo siguiente:

- *En primer lugar, la memoria descriptiva hace una descripción precisa del problema que pretende resolver y la manera en que lo resuelve. En otras palabras, para el técnico con habilidad en la materia es claro que el objeto de la invención es reducir la emisión de TMA, y es claro cuáles son las fuentes de dicho TMA. El solicitante no considera necesario agregar referencias relacionadas con documentos y publicaciones que faciliten aún más la comprensión de un problema que es bastante sencillo de entender.*
- *En segundo lugar, el solicitante amablemente le recuerda al examinador que en este momento no se pueden incorporar ejemplos en la descripción sin que ello represente una ampliación de la materia comprendida en la solicitud inicial. De igual forma, se llama la atención del examinador a la Figura 1, donde se muestra claramente el efecto que se logra al acoplar ácidos carboxílicos al*

Oficio N° 12971 de 31 de julio de 2023

Ref. Expediente N° NC2022/0016624

material absorbente de celulosa y exponer dicho material absorbente de celulosa a una fuente de TMA. Por lo tanto, la solicitud si describe la mejor manera de llevar a cabo la invención y presenta ejemplos y figuras que demuestran el efecto técnico asociado con la misma."

Del primer argumento esta Oficina se permite indicar que la objeción sobre falta de claridad del capítulo descriptivo aún continúa siendo pertinente, en la medida que se está incumpliendo de esta forma en lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que si bien se mencionan los antecedentes relativos al problema objeto de la invención no se referencian los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología.

Referente al segundo argumento, de acuerdo con los argumentos presentados por el solicitante en su respuesta, esta Dirección encuentra que aunque la Figura 1 presente el efecto de que los ácidos carboxílicos acoplados a un material absorbente secuestran TMA, este hecho se daba a conocer en el estado de la técnica.

Argumentos de novedad

El solicitante señala que:

"El examinador objeta la novedad de la presente solicitud, argumentando que D1 ya anticipa las enseñanzas de las reivindicaciones 1 a 16. CON el fin de subsanar las objeciones del examinador, el solicitante ha modificado las reivindicaciones independientes para especificar que el ácido empleado es ácido salicílico, ácido succínico, ácido fórmico, ácido cítrico, ácido pirúvico, ácido propiónico, ácido butírico, ácido isobutírico, ácido glicólico, y combinaciones de los mismos. Puesto que D1 no enseña ni sugiere estos ácidos, la solicitud en estudio es claramente novedosa por sobre las enseñanzas de dicho documento.

Por todos los motivos anteriormente mencionados, el Solicitante respetuosamente considera que la materia objeto de las reivindicaciones 1-13 que acompañan al presente escrito cumplen con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial y, en consecuencia, solicita que se conceda una patente para la presente invención"

De lo anterior, esta Oficina se permite indicar que la objeción por falta de novedad aún continua siendo pertinente, en la medida que de acuerdo con los argumentos presentados por el solicitante en su respuesta, esta Dirección encuentra que las reivindicaciones 1 a 6 y 9 a 13 no mencionan características técnicas esenciales de un método. Y, de otro lado, D2 menciona el hecho de que un ácido carboxílico es capaz de secuestrar TMA causante de mal olor. Por tanto, tales reivindicaciones no son nuevas.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

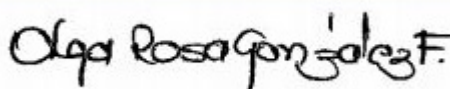
Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación

Oficio N° 12971 de 31 de julio de 2023

Ref. Expediente N° NC2022/0016624

a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (E)

Oficio N° 12971 de 31 de julio de 2023

Ref. Expediente N° NC2022/0016624

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2022/0016624		1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2018/034759		25 de mayo de 2018							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
25/05/2018						X			
Solicitante									
INTERNATIONAL PAPER COMPANY									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	
CRITERIOS DE BÚSQUEDA									
Reivindicaciones objeto de búsqueda				1 a 13					
Palabras clave utilizadas				Trimethylamine, reduction, cellulose, carboxilic acid, pulp, fibers, absorb, remove, control					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:	A61F 13/84, A61L 15/20, A61L 15/28, A61L 15/46, B65D 81/26				
DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)									
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica				Categoría del documento citado ⁽²⁾	
SIPI	NC20200015224	15/12/2020	-	-				A	
ISA	WO2014052055	03/04/2014	7 a 13	Todo el documento				X	
	WO03/051413	26/03/2003	-	-				A	
	WO2011103183	25/08/2011	-	-				A	
	WO2008133886	20/11/2008	-	-				A	
	EP2491910	29/08/2012	-	-				A	
	WO2004110876	23/12/2004	-	-				A	
	WO2010/088064	05/08/2010	-	-				A	
	WO2007/145990	27/12/2007	-	-				A	
Patbase	JP2016169446	23/09/2016	1 a 6 y 9 a 13	Todo el documento				X	
	US3794034	26/02/1974	-	-				A	
	DE381352	07/08/1997	-	-				A	
	US6417424	09/07/2002	-	-				A	
Derwent	US20100189753	29/08/2010	-	-				A	
	CN107365563	21/11/2017	-	-				A	
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)									
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.									
O									
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.									
⁽²⁾ Categorías de documentos citados									
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.									
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.									
“L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la									
“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos.									



Oficio N° 12971 de 31 de julio de 2023

Ref. Expediente N° NC2022/0016624

fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
Fecha del reporte de búsqueda: (14/07/2023)	

