

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 22959
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00001517

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 13 de enero de 2000, bajo el número 00001517, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "UN METODO PARA REDUCCIÓN DE CONTENIDO DE EXTRAIBLES DE POLIAMIDA MEDIANTE LA POLIMERIZACIÓN DE LACTAMAS".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. Con motivo del examen de forma el título de la invención se modificó a: "UN METODO PARA REDUCCIÓN DEL CONTENIDO DE EXTRAIBLES DE POLIAMIDAS OBTENIDAS POR MEDIO DE LA POLIMERIZACIÓN DE LACTAMAS".

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 12 de agosto de 2005, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, se calificó, como quiera que cumple con las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "...para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 9, contenidas en los folios 91 y 92, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La invención propone un proceso de reducción del contenido de extraíbles de poliamidas obtenidas por medio de la polimerización de lactamas y opcionalmente

22959

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 22959
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00001517

monómeros formadores de poliamidas adicionales, mediante catálisis heterogénea con óxidos de metal, caracterizado porque los óxidos metálicos son utilizados en una forma que permite la remoción mecánica de la mezcla de reacción y cuyos óxidos metálicos son removidos de la mezcla de reacción durante o después de la polimerización, y la polimerización se lleva a cabo en al menos dos etapas, donde la primera de ellas se practica bajo una presión elevada a la cual la mezcla de reacción con excepción del catalizador heterogéneo forma una única fase líquida mientras que la última etapa comprende una post-condensación bajo una presión que oscila entre 0.001 y 10×10^5 Pa, en tanto el catalizador heterogéneo puede estar presente en cualquiera de las dos etapas.

2. Determinación del estado de la técnica

2.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 13 de enero de 1999, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud DE 199 01 013.7. La prioridad fue tenida en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 82 y 94 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró la solicitud colombiana 99-11903, titulada "Procedimiento para preparación de poliamidas", publicada el 25 de febrero de 1999 (prioridad 26 de febrero de 1998), anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionada con la materia de la solicitud en estudio.

3. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 establece que "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

En la misma disposición se establece que "el estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

"Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 22959

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00001517

fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40".

Sobre la asimilación al estado de la técnica a que hace referencia la norma anterior y que se aplicará en el presente caso, puede seguirse lo anotado por el doctor Manuel Pachón al analizar la Decisión 344:

"Como lo hacen las leyes francesa y española, la Decisión 344, para el solo efecto de determinar la novedad, asimila al estado de la técnica el contenido de una solicitud de patente en trámite en el respectivo País Miembro, siempre que dicha solicitud se llegue a publicar. Esta solicitud puede ser de una patente de invención o de una patente de modelo de utilidad.

"Debe recalcar que las solicitudes de patentes no publicadas no forman parte del estado de la técnica porque el contenido del expediente es reservado; lo que allí se mencione no se ha hecho accesible al público. No obstante, se hace necesario tener en cuenta las reglas técnicas mencionadas en una solicitud de patente para determinar la patentabilidad de invenciones posteriores, con el propósito de evitar la doble patentabilidad cuando quiera que una solicitud de patente concuerde con otra solicitud presentada anteriormente pero todavía no publicada, porque de no existir la asimilación al estado de la técnica, la segunda solicitud debería convertirse en una patente válida ya que sería nueva"¹.

En el presente caso, y en atención a lo anterior, se considera que el objeto de la solicitud en estudio definitivamente no se puede considerar nuevo, debido a que es idéntico al objeto de la solicitud colombiana 99 -11903, de aquí en adelante D1.

En efecto, a pesar de que el solicitante reclama un método de reducción del contenido de extraíbles de poliamida, el proceso es *idéntico* a como se formula en D1. Lo anterior, se puede corroborar en el siguiente cuadro:

Solicitud estudiada	Solicitud colombiana 99-11903 (D1)
Un método de reducción del contenido de extraíbles de poliamidas obtenidas por medio de la polimerización de lactamas y opcionalmente monómeros formadores de poliamidas adicionales mediante catálisis heterogénea con óxidos de metal caracterizado porque a) los óxidos metálicos son utilizados en una forma que permite la remoción mecánica de la mezcla de reacción y cuyos óxidos metálicos son removidos de la mezcla de reacción durante o después de la polimerización, y b) la polimerización se lleva a cabo	Un proceso de producción de poliamidas por polimerización de lactamas en presencia de óxidos metálicos como catalizadores heterogéneos caracterizado por: a) comprender el uso de los óxidos metálicos en una forma que permite su remoción mecánica de la mezcla de reacción, lo cual se realiza en el curso o finalizada la polimerización (reivindicación 1); y porque b) la polimerización se lleva a cabo en al menos dos etapas, la primera de ellas es

¹Pachón, Manuel y Sánchez Avila., Zoraida. El régimen andino de la propiedad industrial. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 1995, página 55)

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 22959
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00001517

en al menos dos etapas, donde la primera de ellas se practica bajo una presión elevada a la cual la mezcla de reacción con excepción del catalizador heterogéneo forma una única fase líquida mientras que la última etapa comprende una post-condensación bajo una presión que oscila entre 0.001 y 10×10^5 Pa, en tanto el catalizador heterogéneo puede estar presente en cualquiera de las dos etapas.	conducida bajo una presión elevada a la cual la mezcla de reacción (con excepción del catalizador heterogéneo) se encuentra presente como una única fase líquida, mientras que la última etapa se practica como una postcondensación bajo una presión que oscila entre 0.01 y 10×10^5 Pa, en tanto el catalizador heterogéneo puede estar en cualquiera de las etapas o en ambas. (reivindicación 8)
---	--

De la lectura de las reivindicaciones de la solicitud en estudio y del documento D1, es posible observar que los pasos del proceso son idénticos. En *ambos procesos* los óxidos metálicos se usan de tal manera que sea posible su remoción, bien sea durante la polimerización o finalizada la misma. En *ambos procesos* la polimerización se lleva a cabo por lo menos en dos etapas, la primera de las cuales la mezcla de reacción se encuentra en una única fase líquida, con excepción del catalizador, y la última etapa consiste en una post-condensación bajo una presión determinada, exactamente igual en ambos documentos. El catalizador puede estar presente en cualquiera de las dos etapas.

Dado lo anterior, la invención propuesta se considera dentro del estado de la técnica, de acuerdo con el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

4. Respuesta del solicitante

En la respuesta del solicitante a la notificación de fondo, básicamente se argumenta que la diferencia se encuentra en que uno es un proceso de "reducción del contenido de extraíbles de poliamidas obtenidas por medio de la polimerización de lactamas y opcionalmente monómeros formadores de poliamidas adicionales mediante catálisis heterogénea con óxidos de metal" y, el otro, es un proceso de producción de poliamidas.

Al respecto, se advierte que el solicitante quiere reclamar una ventaja adicional de un método que ya pertenece al estado de la técnica, como si fuera un método nuevo. De proceder de acuerdo con esta lógica, cada vez que se encontrara una nueva ventaja para un objeto o un procedimiento conocido, debería protegerse nuevamente dicho objeto o dicho procedimiento, lo cual, es inaceptable, pues no es susceptible de protección mediante patente, según lo previsto en el artículo 21 la Decisión 486, que dice así: "Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 22959
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00001517

Por lo demás, no puede decirse que la solicitud en estudio no trate de un proceso de polimerización, porque de la lectura de la descripción se entiende que se requiere producir poliamidas (página 2 de la descripción, folio 3 del expediente en estudio) con un contenido reducido de epsilon caprolactama y de los productos de bajo peso molecular, los cuales son denominados como extraíbles. Léase el último párrafo de la página 2, folio 3, ya mencionados: *"Constituye un objeto de la presente invención proveer un proceso para producir poliamida en el cual la formación de dímero y oligómero superior y la presencia de monómero en el polímero sean restringidas y las poliamidas así obtenidas tengan un bajo contenido de extraíbles aún antes de ser sometidas a un proceso de extracción"*.

De esa manera, queda así demostrado que ambos casos tratan de procesos de producción de poliamida. Sólo que en la solicitud estudiada, el solicitante quiere proteger la ventaja de haber reducido los extraíbles. Como ya se advirtió, esto no es procedente y, por lo tanto, se ratifica que el objeto de la solicitud no es novedoso.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "UN METODO PARA REDUCCIÓN DEL CONTENIDO DE EXTRAÍBLES DE POLIAMIDAS OBTENIDAS POR MEDIO DE LA POLIMERIZACIÓN DE LACTAMAS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Basf Aktiengesellschaft, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

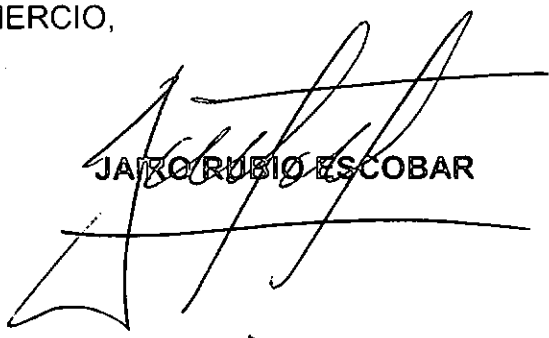
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

19 SET. 2005

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72-35, Piso 4°
Bogotá D.C. *EF*


JAIME RUBIO ESCOBAR