

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 0 2013
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00003444

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 21 de enero de 2000, bajo el número 00003444, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE POLIURETANOS TERMOPLÁSTICOS ESPUMADOS".

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: "PROCESO PARA PREPARACIÓN DE POLIURETANOS TERMOPLÁSTICOS ESPUMADOS Y POLIURETANO OBTENIDO".

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. 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 el solicitante mediante escrito radicado el 8 de noviembre de 2005, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó nuevos capítulos descriptivo y reivindicatorio, los cuales, fueron calificados como quiera que cumplen con las prescripciones establecidas en el 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 17, contenidas en los folios 113 y 114, no cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

2013

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 2013

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00003444

1. Objeto de la invención

La invención propone un proceso para la preparación de poliuretanos termoplásticos espumados, caracterizado porque el espumado del poliuretano termoplástico se lleva a cabo en presencia de microesferas térmicamente expandibles que contienen un hidrocarburo, en una cantidad comprendida entre 0,5 y 4 partes en peso por 100 partes en peso de poliuretano termoplástico, y de un agente de soplado, en una cantidad comprendida entre 0,5 y 4 partes en peso por 100 partes en peso de poliuretano termoplástico.

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 26 de enero de 1999 que corresponde a la fecha de la prioridad reclamada respecto de la solicitud europea EP 99101359.0. La fecha mencionada fue tomada en cuenta en el estudio de patentabilidad, según obra a folios 68 y 115 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta se encontraron, entre otros muchos, los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud en estudio y relacionados con la materia de la misma:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	EP 0 692 516	Massgenauer thermoplastischer syntaktischer Schaum	1996-01-17
D2	JP 10152575	Foaming and molding of thermoplastic resin	1998-06-09
D3	28 Convención de OCCAA	Expandable microspheres	Julio de 1986
D4	Kunststoffe 82	Mikrohohlkugeln aus Kunststoff	1992

3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486, "se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 2013

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00003444

versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica":

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "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".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"El artículo 4 de la Decisión 344, al referirse al nivel inventivo manifiesta, que éste se considera que existe *"si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"*.

"Según el tratadista José Antonio Gómez Segade, el inventor debe acreditar los méritos que le tornen al invento susceptible de ser amparado por una patente; en tal sentido, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye "un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica", actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica, le posibilitará alcanzar tal propósito. Es decir que, con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotarle al examinador técnico de un elemento que le permita concluir que a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos existentes en ese momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención se constituye en un "paso" más allá de lo existente.

"En consecuencia, el nivel inventivo se configura en consideración de dos elementos:

- a) el estado de la técnica y,
- b) la persona experta en la técnica incorporada en el invento cuya protección se solicita, quien, mediante el examen integral que lleve a cabo de la respectiva descripción, debe determinar si dicha innovación es o no susceptible de ser legalmente patentada.

"Sobre este tema Daniel Zuccherino ha sostenido que:

"El *estado de la técnica* es el conjunto de elementos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la patente,

"El *experto en la técnica* es una figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es. Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados"^[3].

"El mismo autor ha dicho:

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 2013

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00003444

"Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas...

También existe la posibilidad de que el resultado sea conocido, pero se llegue a él a través de nuevos medios. El titular de una patente no tiene el derecho de evitar que un tercero obtenga el mismo resultado por medios distintos" ¹.

Visto lo anterior, se advierte que la invención en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para *un experto medio en la materia* se deriva de manera evidente del estado de la técnica, pues los conocimientos integrantes del estado del arte, anteriores a la fecha de la prioridad invocada, conducen de manera obvia a la invención propuesta.

En efecto, en D1 se divulga un proceso mediante el cual se preparan poliuretanos termoplásticos espumados y el espumado de poliuretanos termoplásticos se lleva a cabo en la presencia, adicional a la del agente de soplado tradicional, de micro-esferas térmicamente expansibles. Las dichas micro-esferas están llenas de un gas expansible. Es decir, en el arte previo a la solicitud estudiada ya se había divulgado la posibilidad de combinar dos tipos de agentes de soplado: las micro-esferas llenas de gas y el agente de soplado normal, tal como el freon-fluorocarbón. En D1 se afirma que el gas que se encuentra en las micro-esferas es un agente de soplado, el cual normalmente es un hidrocarburo. Luego, a pesar de la afirmación del solicitante en su respuesta al requerimiento efectuado en cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486, en el sentido de que "ninguna utilización combinada con agente de soplado había sido propuesta", la lectura del documento D1, específicamente reivindicaciones 4 y 5, demuestran lo contrario.

Además, a partir de esta divulgación y del conocimiento de las micro esferas expansibles llenas de hidrocarburo marca Expancel®, de cuya existencia ya había noticia a partir de los documentos D2, D3 y/o D4, *un experto medio en la materia* habría deducido de manera obvia y evidente emplear la combinación de micro-esferas llenas de hidrocarburo con un agente de soplado tradicional. La dosificación de los agentes de soplado que caracteriza al objeto de la solicitud es la que normalmente se utilizaba para la producción de espumas poliuretánicas flexibles. Las densidades de los poliuretanos obtenidos de acuerdo con el proceso reivindicado en la solicitud estudiada son del mismo orden que las obtenidas por los autores de D2. Allí mismo, en D2, se había establecido que la densidad de la espuma es variable de la cantidad de micro esferas. Así mismo, los resultados obtenidos en el antecedente D2 indican que el uso de las micro-esferas con hidrocarburo influye en la superficie del poliuretano.

¹ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 49-IP-05.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 2013

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00003444

A pesar de lo argumentado por el solicitante en su respuesta al mencionado requerimiento de fondo, en el sentido de que en el estado de la técnica no se podía prever que justo la combinación de un agente de soplado con microesferas térmicamente expansibles conteniendo hidrocarburos "tendría un efecto sinérgico" resolvería los problemas existentes en la producción de poliuretanos, en D1 sí se había previsto la dicha combinación y en D2 se sugería el uso específico de las dichas microesferas obteniendo resultados muy similares a los allegados por el solicitante. Por esta razón y por el hecho de que el solicitante no llevó a cabo ensayos en donde se usara sólo las microesferas, no es posible hablar de un "efecto sinérgico".

Dado lo anterior, el objeto propuesto en la presente solicitud puede ser derivado por *un experto medio en la materia* y no generan un efecto sorprendente que represente un salto tecnológico sobre lo conocido. Más bien, se encuentra dentro de la línea normal de avance tecnológico.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "PROCESO PARA PREPARACIÓN DE POLIURETANOS TERMOPLÁSTICOS ESPUMADOS Y POLIURETANO OBTENIDO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman en su calidad de apoderada de Huntsman Ici Chcemicals, LLC, 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 **31 ENE. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JAIR RUBIO ESCOBAR

Doctora
DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 N° 83- 53 P 6°
Bogotá D.C. 011