



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 23288

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00097604

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 26 de diciembre de 2000, bajo el número 00097604, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "UTILIZACIÓN DE POLIMEROS HIDROSOLUBLES COMO AGENTE DE DISPERSIÓN DE SUSPENSIÓN ACUOSA DE CARBONATO DE CALCIO. SUSPENSIONES ACUOSAS OBTENIDAS Y SUS UTILIZACIONES".

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.

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 1 de marzo de 2006, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, dividió la solicitud de patente en dos, de tal manera que la presente solicitud, de acuerdo con la materia reclamada, se le adecuó el título para que quedara: "POLIMEROS HIDROSOLUBLES COMO AGENTE DE DISPERSION ACUOSA DE CARBONATO DE CALCIO" y, consecuentemente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio.

QUINTO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 3 de marzo de 2006, se informó el cambio de nombre de la sociedad solicitante COATEX S.A. por el de COATEX S.A.S.

SEXTO: 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".



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION Nº 23288

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00097604

SEPTIMO: Que las reivindicaciones 1 a 5, contenidas en los folios 145 y 146, además de que se refieren a un *uso*, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La presente solicitud propone un agente de dispersión de suspensión acuosa de partículas minerales resultantes de una etapa de reconcentración mecánica y/o térmica consecutiva a una etapa de trituración por vía húmeda sin utilización de dispersante y con baja concentración en materia seca que se caracteriza en que dicho agente es un homopolímero de ácido acrílico y/o copolímero hidrosoluble de ácido acrílico con uno o varios monómeros acrílicos, vinílicos o alílicos con uno o varios monómeros acrílicos, vinílicos o alílicos con un peso molecular que corresponde a un índice de viscosidad de un valor comprendido entre 0,08 y 0,80.

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 27 de diciembre de 1999, que corresponde a la fecha de la prioridad reclamada respecto de la solicitud FR 99/16541. La prioridad fue tomada en cuenta en el estudio de patentabilidad, según obra a folios 113 y 169 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 encontró el documento EP 0 892 020, titulada "Utilisation d'un copolymere á structure tension-active comme agent dispersant et/ou d'aide au broyage", del 20 de enero de 1999, anterior a la fecha de la presentación de la solicitud en estudio y relacionada con la materia de la misma.

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".



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 23288
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00097604

Acerca del alcance y características del requisito de la novedad ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que:

"El requisito de novedad, exige que el objeto de la invención no se encuentre comprendido en el estado de la técnica; entendiéndose por tal al conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, de la prioridad reconocida.

"La invención no se considera nueva si el público por cualquier medio ha tenido acceso a ella, en caso de haberse difundido la información, ésta debe ser detallada y suficiente para que una persona del ramo pueda utilizarla para ejecutar o explotar la invención; existe novedad en lo que no está comprendido en el estado de la técnica, es decir que ese conocimiento no ha sido divulgado, por ningún medio.

"Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

a) "Objetividad". "La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado."

b) "Irreversibilidad de la pérdida de novedad". "...una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible."

c) "Carácter Universal de la Novedad". "... la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero."

"... no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.

d) "Carácter público de la novedad." "...la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente."¹

La doctrina ha elaborado una serie de reglas o pasos lógicos que debe realizar el examinador para determinar la novedad de la invención y que al decir de Cabanellas, citando a Gómez Segade, se resumen de la siguiente manera:

"En primer lugar, ha de concretarse cual es la regla técnica para la que se solicita la patente, lo que vendrá determinado por el contenido de las reivindicaciones; en segundo lugar, ha de precisarse la fecha en que ha de efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, es decir la fecha de prioridad; en tercer lugar, se ha de determinar cuál es el contenido del estado de la técnica en la fecha de prioridad; y finalmente, se procederá a la comparación entre la invención y la regla técnica."¹

En el presente caso, una vez efectuado el análisis comparativo siguiendo las anteriores reglas definidas por el Tribunal Comunitario, se estableció que la materia

¹ PROCESO 75-IP-2004, sentencia de interpretación prejudicial del 28 de julio del 2004.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION Nº 23288

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00097604

reclamada en la presente solicitud fue anticipada por la publicación EP 0 892 020, es decir, la invención se encontraba en *el estado del arte previo* al momento de su presentación.

En efecto, las enseñanzas de dicha publicación destruyen la novedad de lo reclamado en las reivindicaciones 1 a 5 de la presente solicitud, porque todas y cada una de las características allí definidas fueron divulgadas antes, integralmente, por dicho antecedente. Todas estas características a que nos referimos son las que cualquier persona y, especialmente, una persona del nivel medio en la técnica, puede observar o encontrar a partir del documento de la referencia. Es más, toda la información estaba disponible para el público desde el 20 de enero de 1999, fecha de publicación del documento EP 0892020 (en adelante llamado D1), citado como anterioridad.

Como ya se mencionó, el objeto de la invención se refiere a un polímero de ácido acrílico, *usado* como agente de dispersión, pero dicho polímero se encuentra en el estado de la técnica, como quiera que en D1 se divulga el polímero del ácido acrílico con uno o varios monómeros acrílicos, vinílicos o alílicos, tal como es reivindicado por el solicitante. El índice de viscosidad, de acuerdo con la definición suministrada por el solicitante, no puede ser mayor de 1. El rango de 0,08 hasta 0,8 para este índice abarca una cantidad muy grande de posibilidades de pesos moleculares y ese rango está incluido, aunque sea parcialmente, en D1. Más aún, el propio solicitante acepta en la respuesta al requerimiento hecho por esta Oficina en cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 que "la persona versada en la materia también conoce la utilización de agentes de trituración y/o dispersión constituidos por la fracción de los polímeros y/o copolímeros acrílicos cuya viscosidad específica está comprendida entre 0.3 y 0.8 (patentes FR 2 488 814, EP 0 100 498, EP 0 542 643)" (páginas 8 y 9 de la respuesta, folios 132 y 133 del expediente). La viscosidad específica del polímero divulgado en D1 es de 50. Luego, el polímero reivindicado por el solicitante, independiente *del uso* para el que se hubiera destinado, ya se conocía en el estado de la técnica con diferentes pesos moleculares determinados a través de sus viscosidades específicas.

Así las cosas, se puede concluir que la invención reclamada carece de novedad, pues se ha encontrado revelada en el documento de la anterioridad desde mucho antes de la fecha de su presentación y, por ello, definitivamente, no puede acceder al privilegio solicitado.

4. Reivindicaciones de uso

En el artículo 14 de la Decisión 486, se establece que "los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 23288

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00097604

de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

En virtud de lo dispuesto en el artículo 14 el uso no es patentable, pues en la norma mencionada se establece el ámbito de patentabilidad cuando se señala que las patentes se otorgarán "para las invenciones sean de producto o de procedimiento...", campo dentro del cual no aparecen señalados los usos.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia en diversas interpretaciones prejudiciales de la normatividad andina, sólo se ha referido a los productos y a los procedimientos como invenciones patentables, sin hacer mención a los usos como una modalidad de invención objeto de protección, lo cual sustenta la posición que tradicionalmente ha adoptado esta Superintendencia.

Por su parte, el artículo 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina claramente establece que: "Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial".

Sobre la imposibilidad de patentamiento de los usos y concretamente de los usos distintos, el fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso 89-AI-2000 del 28 de septiembre del 2001², ratifica completamente la postura que ha sido tradicional de la Superintendencia frente a la no patentabilidad de los usos y de los segundos usos.

En el presente caso, el solicitante reivindica un polímero de ácido acrílico en calidad de "agente de dispersión de suspensión acuosa de partículas minerales resultantes de una etapa de reconcentración mecánica y/o térmica consecutiva a una etapa de trituración por vía húmeda sin utilización de dispersante y con baja concentración en materia seca". Como se observa, el solicitante en la reivindicación principal se ha cuidado de especificar detalladamente en donde *utiliza* dicho polímero (homopolímero o copolímero) de ácido acrílico. Sin embargo, según lo dispuesto por la normativa andina, no es posible proteger mediante patente de invención a un

² Según los antecedentes expuestos en el fallo enunciado, la acción de incumplimiento fue interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú, por la actuación de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial -INDECOPI- al haber concedido una patente de segundo uso al producto "PIRAZOLPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA", generando el incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 16 de la Decisión 344 y de la resolución 406 de la Secretaría General".



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 23288

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00097604

homopolímero de ácido acrílico, ya conocido en el estado del arte, como ya se demostró, por el sólo hecho de tener un *uso muy específico* para la dispersión de suspensión acuosa de partículas minerales resultantes... etc. El agente reivindicado es el homopolímero de ácido acrílico, el cual, ya existe y un posible *empleo* suyo se ha divulgado incluso en D1. En D1 todos los ejemplos de agente dispersor de suspensión acuosa de partículas minerales, no importa de donde provengan o resulten, incluyen polímeros de ácido acrílico. Incluso, cualquiera sea el peso molecular del homopolímero de ácido acrílico empleado, esto ya pertenece al estado del arte y, simplemente, el solicitante está reclamando *su uso como agente*.

Es de advertir, que desde el requerimiento de fondo se había objetado previamente como posible causa de denegación del privilegio solicitado el hecho de que se hubiera reivindicado *el uso del agente de dispersión*. Y, si bien el solicitante eliminó las reivindicaciones en donde se expresaba explícitamente el uso, mantuvo aquellas en donde implícitamente se reclama protección para *un uso* de un polímero de ácido acrílico que ya se conoce en el estado de la técnica, y que el solicitante reconoce en su solicitud que está seleccionando de acuerdo a un peso molecular que determina por el "índice de viscosidad".

Así mismo, en D1 se divulga *el uso* de copolímeros de acrilamida y de otros de los monómeros que caracterizan el agente reivindicado. En D1 el homopolímero de ácido acrílico también se neutraliza con los mismos agentes de neutralización que caracterizan el objeto de la solicitud.

En conclusión, pretender proteger un homopolímero de ácido acrílico que ya se conoce en el estado de la técnica, por el simple hecho de darle un uso diferente, definitivamente viola lo dispuesto por los artículos 14 y 21 de la Decisión 486.

5. Respuesta del solicitante

Con relación a los comentarios formulados por el solicitante en virtud del requerimiento formulado, resulta pertinente realizar las siguientes consideraciones:

- El solicitante indica que en D1 no se revela un producto sino un método. Basta leer D1 para darse cuenta que el método reivindicado allí involucra el uso de homopolímero de ácido acrílico como agente de dispersión. También resalta el solicitante el hecho de que en D1, además del homopolímero de ácido acrílico, se emplea también un copolímero de un monómero oxialquilado que es etilénicamente insaturado y que termina con una cadena hidrofóbica, lo cual, no le restablece la novedad al objeto reclamado, pues, se reitera, se trata de *un uso* diferente del polímero de ácido acrílico.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 23288
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00097604

- También argumenta el solicitante en su respuesta que se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características esenciales de la invención.

En el caso que nos ocupa, es claro afirmar que el polímero de ácido acrílico era ya conocido y que el solicitante sólo le ha encontrado una aplicación, que incluso se había previsto en D1 en un proceso diferente. Luego, es muy claro que las características técnicas del homopolímero de ácido acrílico son conocidas desde hace tiempo y que un nuevo uso no le restablece su novedad, así sea en calidad de agente de dispersión de una suspensión acuosa de partículas minerales resultantes... etc., tal como se reivindicó en la solicitud estudiada.

Queda claro, entonces, que el solicitante no pudo desvirtuar la objeción a la novedad, la que, por demás, en concordancia con la normativa vigente constituye sustento suficiente para denegar la solicitud. Por lo demás, y ante la evidencia de la materia reclamada, tampoco pudo desvirtuar que se trata de una solicitud referida a *un uso*.

RESUELVE

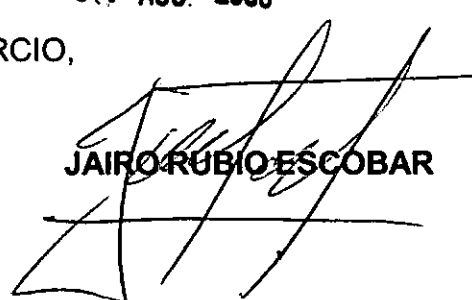
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "POLIMEROS HIDROSOLUBLES COMO AGENTE DE DISPERSION ACUOSA DE CARBONATO DE CALCIO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte en su calidad de apoderada de la sociedad Coatex S.A.S., 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 **31 AGO. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
ALICIA LLOREDA RICAURTE
Calle 72 N° 5 - 83 Piso 6
Bogotá D.C. (0-7)