

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46999

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01-053813

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 5 de julio de 2001, bajo el número 01 - 053813, se solicitó patente de invención titulada: "ARTICULOS TRANSPARENTES DE POLÍMERO DE BAJA CONSISTENCIA".

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 en dos oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 18 de julio de 2007 y el 4 de enero de 2008, atendió oportunamente a los requerimientos formulados, y presentó las respectivas aclaraciones. Con cada una de las respuestas, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, los cuales no se ajustan a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada 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 reivindicaciones 1 a 9, contenidas en los folios 250 a 255, no cumplen con los requisitos de claridad, novedad y nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud se refiere a "Un artículo de poliolefina, poliéster o poliamida transparente, caracterizado porque tiene un espesor comprendido entre 1 y 200 μm , el cual es estabilizado contra los efectos de la luz, oxígeno, calor y/o compuestos químicos agresivos mediante adición de 0,005 – 0,30% en peso, con

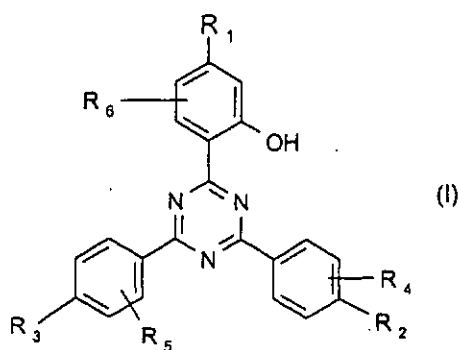
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° **Nº 46999**

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01-053813

relación al sustrato polimérico, de un absorbedor de radiación UV de hidroxifenil triacina de la fórmula I y 0,01 – 6% en peso, con base en el sustrato polimérico, de una amina estéticamente bloqueada.” (Ver folio 250)



(Los significados de los sustituyentes R1, R2, R3, R4, R5 y R6 aparecen en los folios 250 a 252).

El objeto de la solicitud, busca mejorar la estabilidad de la película polimérica frente a factores del medio ambiente.

2. Sobre las reivindicaciones

El artículo 30 de la Decisión 486 señala que: “Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.” (Subrayados fuera de texto original)

Al respecto ha señalado el Tribunal Andino de Justicia lo siguiente:

“...las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo.”¹

“(...) las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella”. (Proceso 106-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 892, de 31 de enero

¹ Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46999

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01-053813

de 2003, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO")²

En el presente caso, a pesar de los requerimientos realizados por la División de Nuevas Creaciones, el capítulo reivindicatorio sigue teniendo apartes que le restan claridad. Por ejemplo, en varias cláusulas aparece la expresión "estéticamente bloqueada", en lugar de estéricamente bloqueada, lo cual impide entender plenamente de qué se trata. Así mismo, aparece otro error de transcripción, como la palabra "abosrbedor". Es necesario aclarar, que estos errores no aparecían en el capítulo reivindicatorio anterior.

Teniendo en cuenta lo anterior, la solicitud no cumple con lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 486.

3. Determinación del estado de la técnica

3.1. Fecha determinante para el análisis comparativo.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 26 de julio de 2000, que corresponde a la fecha de prioridad invocada respecto de la solicitud Europea No. 00810666.8.

La prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra en el folio 257 del expediente en estudio.

3.2. Documentos del estado de la técnica

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

N°	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO 99/57189	Methods and compositions for protecting polymers from UV light	1999-11-11
D2	WO 98/06575	Polymeric film	1998-02-19
D3	US 5,288,778	Stabilized polymers having hetero atoms in the main chain	1994-02-22
D4	WO 98/54174	Block oligomers containing 1 hidrocarbiloxy-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl	1998-12-03

² Proceso 197 IP 2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46999
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01-053813

		groups as stabilizers for organic materials	
D5	GB 1,011,575	Improvements relating to o-Hidroxifenil-s-triazines and their use.	1965-12-01

4. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente: "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."

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia, respecto al requisito de novedad ha señalado lo siguiente:

"El requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

"Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

"En este sentido, el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344.

"En otras palabras, 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 de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención."³

En el presente caso, el objeto carece de novedad, porque a los ojos de un experto medio en el arte, se trata de una materia conocida y divulgada en el estado de técnica.

En efecto, el documento D4 divulga películas poliméricas de 150 micrómetros estabilizadas frente a la radiación UV por triazinas y aminas bloqueadas, iguales a

³ Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46999

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01-053813

las que caracterizan el objeto reivindicado en la solicitud estudiada, en las mismas dosificaciones que el objeto reivindicado (0,2% de la amina bloqueada y 0,2% de triazina). Por lo tanto, el objeto reivindicado en la solicitud estudiada carece de novedad frente a las enseñanzas de la anterioridad D4.

Así las cosas, la presente solicitud no cumple con el requisito establecido en el artículo 14 de la Decisión 486, acorde a lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión.

5. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486, "Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, 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."

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 ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

(...)

"Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46999

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01-053813

"En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado.⁴

"Este requisito...presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

"el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura. Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración (...). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquella, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) (...). A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo. Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)"⁵

En el presente caso, el objeto carece de nivel inventivo, porque a los ojos de un experto medio en la materia, se trata de la simple aplicación de conocimientos técnicos contenidos en el estado del arte.

En efecto, el documento D1 divulga un artículo polimérico, tal como una película, obtenido a partir de la mezcla de un material polimérico (poliolefina, poliéster o poliamida), con 50 hasta 5.000 ppm (0,005 hasta 0,5%, lo cual cubre el rango reivindicado para esta sustancia) de una hidroxí tris-arilo triazina con una fórmula idéntica a la hidroxifenil triacina de la solicitud en estudio (ver reivindicación 8 del documento D1, en donde comparando elemento por elemento, las triazinas son idénticas) y con 500 ppm hasta 1,25% (lo cual cubre el rango reivindicado para

⁴ Proceso 192 IP - 2005

⁵ Proceso 11 - IP - 2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46999

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01-053813

esta sustancia en la solicitud estudiada) de una amina estéricamente bloqueada (hindered amine light stabilizers o HALS), tal como se reivindica en la solicitud estudiada. (En la página 29 de la solicitud, folio 34, se menciona la amina estéricamente bloqueada bis(1-octiloxi-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)sebacato al mismo tiempo que en la página 5 de D1 se menciona exactamente el mismo compuesto como posible amina bloqueada). La relación entre la amina y la triazina es de 3:1 hasta 20:1, lo cual cubre el rango de relaciones de que trata la solicitud estudiada. La única diferencia entre las enseñanzas de D1 y el objeto reivindicado en la solicitud estudiada es el grosor de la película.

Estudiados los ejemplos de la solicitud en estudio, no se encontró alguno enfocado a estudiar o comparar el efecto del grosor de la película puesto que todos los ejemplos examinan el desempeño de la HALS y conducen solo a conclusiones sobre el efecto del absorbedor (sic). En todo el texto de la descripción no se hace mención sobre algún tipo de resultado obtenido gracias al grosor de la película, sino más bien toda la importancia se confiere a la presencia de HALS y triazina.

Así las cosas, no se detecta un salto cualitativo en la técnica por el solo hecho de haber modificado el grosor de la película, y se considera que un técnico medianamente versado en la materia habría derivado el objeto reivindicado en la solicitud estudiada a partir de las enseñanzas de D1, ya que la modificación del grosor de una película poliolefínica no resuelve algún problema técnico dentro del alcance de la solicitud, y no representa una dificultad técnica por sí sola. Se suma a lo anterior, que dicho elemento (atendiendo al contenido de la descripción) no aporta nada a la solución del problema técnico planteado.

De otro lado, el documento D3 divulga polímeros en forma de película, por ejemplo, estabilizados con triazinas que corresponden a la fórmula I del objeto reivindicado y con aminas estéricamente bloqueadas, tal como en el objeto de la solicitud en estudio. El grosor de la película según las enseñanzas de D3 puede estar dentro del rango dado en la solicitud en estudio (10 a 100 micrómetros). Luego, un técnico medio en la materia también habría derivado de manera evidente el objeto reivindicado a partir de la combinación de las enseñanzas de D1 y D3.

El documento D2 divulga una película polimérica que contiene un absorbedor de UV en una cantidad entre 0,1 y 10%. El absorbedor de UV es una triazina con una fórmula que corresponde exactamente a la que caracteriza el objeto reivindicado por la solicitante. La cantidad empleada también solapa el rango de cantidad empleada por la solicitante. El polímero está hecho de poliéster transparente y tiene un espesor de 30 micrómetros. Por su parte, el documento D5 divulga el uso de absorbedores de UV, triazinas, con aminas bloqueadas estéricamente con el fin

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46999

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01-053813

de estabilizar fibras termoplásticas. A partir de estos dos documentos, un técnico medio en la materia habría derivado de manera evidente las películas poliméricas caracterizadas por la presencia de triazinas y aminas bloqueadas.

A partir de la combinación de las enseñanzas de D2 y D1, una persona normalmente versada en la materia habría derivado también el objeto de la materia reivindicada, teniendo en cuenta que D2 especifica que las películas pueden ser de 30 micrómetros, y en D1 se dan todas las características del objeto de la reivindicación en estudio, afectando en combinación, el nivel inventivo de la solicitud.

En todos los documentos citados se usan las triazinas que usa el solicitante para caracterizar el objeto de su solicitud. En todos los documentos citados, la triazina desempeña el mismo papel de absorbedor de UV en diferentes usos, aunque en su mayoría en polímeros. En D1, D3 y D5 se divulga incluso la combinación de las triazinas que caracterizan al objeto reivindicado, con las aminas bloqueadas o impedidas.

Las únicas diferencias encontradas en el estado del arte y lo reivindicado en la presente solicitud residen en dosificaciones de las triazinas y en las aplicaciones específicas, más concretamente espesores de películas, lo cual representa factores técnicos muy conocidos y evidentemente derivables por un técnico medio en la materia. Es decir, a partir de cualquier documento citado, una persona normalmente versada en la materia técnica habría derivado de manera evidente aplicar las triazinas y las aminas impedidas que caracterizan al objeto reivindicado en una película polimérica, independientemente del espesor elegido, variando las dosificaciones de manera rutinaria para hallar las más convenientes.

Por lo tanto, cada uno de los documentos citados afecta el nivel inventivo del objeto reivindicado, no cumpliendo así con el artículo 14 de la Decisión 486, acorde al artículo 18 de la misma Decisión.

6. Sobre la respuesta del solicitante

El solicitante argumenta que el objeto de su solicitud es nuevo, por cuanto según la reivindicación 1, el absorbedor se encuentra presente en el polímero en una cantidad desde 0,005 hasta 0,3%, "lo cual no se encuentra revelado en la anterioridad D6" (sic) (Ahora D4). Al respecto cabe señalar, que el solicitante en su respuesta llama la atención sobre el hecho de que en la página 28 de la anterioridad D4 se indica que el absorbedor se encuentra presente en el polímero en una cantidad desde 0,05 hasta 1%. Este rango se encuentra comprendido dentro del intervalo 0,005 hasta 0,3% reivindicado en la presente solicitud, afectando así plenamente al novedad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46999

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01-053813

El solicitante respondió a este despacho que “si la persona normalmente versada tuviera en su poder estos doce documentos no encontraría evidente...” las características del objeto reivindicado.

Al respecto, los documentos relacionados como antecedentes en la presente solicitud, no afectan simultáneamente todos juntos el nivel inventivo, sino que estos afectan o de uno en uno, o en combinaciones de dos de ellos. Luego, no debe entenderse (como lo hace el solicitante) que el nivel inventivo se afecta al combinar las enseñanzas de todos los documentos citados.

Afirma la solicitante: “la conclusión a que llega de manera sorprendente el solicitante de la invención en estudio es que a ciertas concentraciones bajas de estos materiales (absorbedores ultravioleta), el absorbedor UV de triacina puede ser reducido en un factor de 4 ó 5 sin mostrar un impacto negativo en la estabilidad del polímero”. Este Despacho debe recalcar que en los documentos citados no solo se encuentran coincidencias de las fórmulas, sino también de las cantidades empleadas de los absorbedores HALS y de las triazinas y que en dichos documentos, también se demuestra una estabilidad similar.

Finalmente afirma el solicitante: “Como se puede apreciar, la combinación de doce anterioridades no podría ser evidente para una persona versada en la materia. De hecho, la búsqueda realizada por el examinador es a posteriori es decir teniendo en cuenta la invención y por ello da como resultado tanto documento...”

En primer lugar, cabe recordar que no debe entenderse (como lo hace el solicitante) que el nivel inventivo es afectado al combinar las enseñanzas de todos los documentos citados.

En segundo lugar, es preciso aclarar que el análisis de nivel inventivo realizado por examinador de esta Oficina, fue hecho partiendo del problema técnico, y no como lo señala el solicitante, a partir de la solución al problema técnico planteado.

El examinador identificó en primer lugar el estado de la técnica más cercano (anterioridades citadas), así como las características técnicas diferentes con respecto a dichas anterioridades, y definió el problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica. Así las cosas, no es del caso afirmar que el examen realizado fue a posteriori, como se observó, el examen fue debidamente realizado, con base en documentos anteriores a la fecha de la prioridad reivindicada, y partiendo del problema técnico planteado.

Después de lo anterior, se concluye que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 16, 18 y 30 de la Decisión 486, por las razones anteriormente expuestas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46999

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01-053813

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "ARTICULOS TRANSPARENTES DE POLÍMERO DE BAJA CONSISTENCIA".

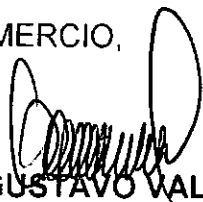
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Jimena Escobar Uribe, en su calidad de apoderada de la sociedad CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso 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

21 NOV. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora
JIMENA ESCOBAR URIBE
Carrera 11A No. 94 – 76. Of. 305
Bogotá D.C.