

CAVELIER

ABOGADOS

WEB SITE: www.caveller.com
E-MAIL: caveller@caveller.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 3°
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación: 01060486 00000003

Folios: 2 1995

Fecha (MM): 2003-10-28 17:24:31

Trámite : 002 PATENTES D I REGISTRO/ 538 PETICION

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 002
Evento : 001
Actuación: 538

Referencia : Expediente No. 01.060.486
Solicitantes : ATOFINA y ATOFINA CHEMICALS, INC.
Asunto : Solicitud de patente para "PROCES
MEJORADO PARA LA FABRICACIÓN DE CL RURO
POLIVINÍLICO IR3629NF"
Fecha de solicitud : 25 de julio de 2001
Publicada en : la Gaceta No. 527 del 30 de abril de 2003

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectúe el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo No. 03-78,170 por valor de \$335.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 41687 del 24 de diciembre de 2002.

2. Ruego atentamente a la Señora Jefe se sirva ordenar que se anexe este recibo para que se efectúe dicho examen y se continúe con el trámite de la solicitud.

Bogotá, 28 OCT. 2003
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 12862-801-001-8
MRE/MRE/
ID-000006/WPC12862

NIT. 860.041.367-3

213 ⁹ ~~10~~

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 81060406 00000003 Folios: 2
Fecha (VCD): 2003-10-28 17:34:51
NIT : 800176089-2 Trámite : OBE PATENTES 0 1 REGISTRADO/ 530 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 78,170
FECHA : OCTUBRE 27 DE 2003

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	15334392	27/10/2003	38,496,000.

***** CONCEPTO *****

CANT. CONTABILITICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	335,000.00
	TOTAL 1	335,000.

SUM: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

66 12062-801-001-B

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 01- 60486

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 527, DE
FECHA 30 DE ABRIL DE 2003, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY
EXPIRA EL 29 DE JULIO DE 2003.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____ NO X _____

215 20

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020

Bogotá D.C., 2007-04-19

Doctor

EMILIO FERRERO

Apoderado ATOFINA y ATOFINA CHEMICALS Inc.

ASUNTO	Radicación	01-60486
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	4872
	Folios	004

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

- A. Para el presente estudio se tuvo en cuenta el capítulo descriptivo, comprendido en los follos 4 a 19 del expediente correspondiente a la solicitud en estudio, tal como fue radicado al inicio del trámite.
- B. El capítulo reivindicatorio tomado en cuenta para el presente estudio comprende 14 reivindicaciones y se encuentra en los follos 20 a 21 del expediente, tal como fue reivindicado al inicio del trámite
- C. Conforme lo establecen los artículos 9, 10 y 11 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la presente solicitud en estudio fue presentada el 25 de julio de 2001 y en el momento de la radicación se reclamó prioridad de las solicitudes US 60/220.752 de julio 26 de 2000, FR 00.13497 de octubre 20 de 2000 y US 09/902.956 de julio 11 de 2001, cuyas copias y traducciones al español se encuentran en los follos 60 a 194 del expediente.

2. Objeto de la Invención:

- A. Las reivindicaciones 1 a 14 de la solicitud en estudio se refieren a: *"un proceso para la polimerización de suspensión acuosa de cloruro vinílico, solo o como una mezcla con menos de 50% de otro monómero vinílico caracterizado en que el iniciador de la polimerización comprende al menos un compuesto escogido de peroxidicarbonatos de dialquilo, tert-alcanoatos de peroxi (sic) y peróxidos de diacilo y en que el uso se hace (sic) como un agente regulador de polimerización o detenedor, de una hidroxilamina N substituida mono o dialquilo, en el cual (sic) cada radical de alquilo comprende de 1 a 4 átomos de carbono."*
- B. El objeto de la solicitud se puede clasificar según la clasificación internacional como C 08 F 14/06.

3. Claridad de la Solicitud:

- A. El artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece "la descripción deberá divulgar la invención de una manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla"

No se ha usado la nomenclatura IUPAC o alguna otra normalmente reconocida para denominar los compuestos usados por el inventor en el proceso reivindicado. Se debe verificar la traducción de los compuestos usados por el inventor. Nótese particularmente, a manera de ejemplo, que el nombre "alcanoato de peroxi" no es correcto según la nomenclatura química usada en la actualidad. Tampoco es correcto el nombre "ceto". Se debe revisar todo el texto nuevamente y corregir donde sea necesario.

De acuerdo con lo anterior, la descripción no cumple con el requisito de claridad según lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 486.

- B. En el artículo 30 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establece: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple." En el artículo 51 se establece además: "El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones."
- i. Por su estructura, las reivindicaciones deben constar de dos partes. Una primera parte, el preámbulo, sirve para situar el objeto de la invención dentro de un contexto técnico; es lo que se conoce y sobre lo cual no se reclama ningún privilegio. La segunda parte o parte característica, define lo que se considera novedoso y se desea proteger. En la parte característica la solicitante ha escrito que el iniciador de la polimerización comprende compuestos conocidos por ser iniciadores de polimerización de cloruro de vinilo.
 - ii. La traducción de la primera reivindicación es confusa: "el uso se hace como un agente regulador de polimerización o detenedor". Se debe corregir redactando una reivindicación clara y concisa.
 - iii. En el capítulo reivindicatorio, así como en el descriptivo, se ha traducido incorrectamente el nombre de compuestos químicos.
 - iv. Un proceso es una secuencia lógica de pasos o etapas (plural, no singular) que buscan un fin. Según lo establecido en el capítulo reivindicatorio, el solicitante pretende que le sea protegida la aplicación o uso de compuestos ya conocidos en el estado del arte, que se comercializan para el mismo fin al que los ha destinado el solicitante. Primero, no hay proceso pues existe una sola acción (aplicar). Segundo, lo que se quiere proteger es un uso, lo cual no es admitido.

De acuerdo con lo anterior, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de claridad según lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. El solicitante deberá anexar un nuevo capítulo reivindicatorio con todas las correcciones aquí requeridas.

4. Determinación del estado de la técnica:

El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión 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."

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

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 26 de julio de 2000, tomando en cuenta la prioridad reivindicada.

El solicitante ha citado los siguientes documentos:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 3,222,334	N,n-dialkylhydroxylamines as shortstopping agents for emulsion polymerizations	1965-12-07
D2	WO98/51714	N-Ethylhydroxylamine as a shortstopping agent for free radical polymerization	1998-11-19
D3	GB 1291170	Method for preparing polyvinyl chloride	1972-10-04

5. Evaluación de los requisitos de patentabilidad:

El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que: *"Los Países Miembros 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"*.

En cumplimiento del artículo 14 de la Decisión 486, se procedió a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación Industrial con el fin de establecer la patentabilidad del objeto de la solicitud reivindicado en la solicitud en estudio.

A. Evaluación de la Novedad:

El artículo 16 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece:

"Una invención se considerará nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica." "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."

El artículo 21 establece: "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."

Como ya se mencionó en el numeral 3, el proceso reivindicado consiste en el uso de un compuesto que ya era conocido como detenedor de reacciones de polimerización. El uso de peroxi-alcanoatos también se conocía con 30 años de anticipación como iniciadores en reacciones de polimerización de cloruro de polivinilo y son parte del acervo de cualquier persona medianamente versada en la materia. Tanto en D1 como en D2, tal como el propio solicitante lo expone en su descripción, ya se había anticipado este uso. Luego, la novedad de la solicitud se ve aceptada por las enseñanzas de los documentos citados.

B. Evaluación del nivel inventivo:

218 224

El artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que: "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".

Aún si no se tomara en cuenta el requisito del artículo 21 de la decisión 486, el objeto de la solicitud no tendría nivel inventivo porque tanto en D1 como en D2 ya se había sugerido directamente el uso de las alquiloalcoholaminas como detenedores de la reacción de polimerización y para un técnico medio en la materia era solo suficiente un ejercicio de experimentación rutinaria para llegar a los resultados reportados por el solicitante, puesto que las enseñanzas del iniciador peroxi-alcanoato ya eran parte del arte previo. Además, los resultados obtenidos por el inventor no se alejan mucho de lo que se obtiene normalmente con otros detenedores de polimerización, como el mismo lo publica en su descripción del objeto de la solicitud en estudio.

Por lo tanto, la solicitud en estudio no cumple con el requisito de nivel inventivo establecido por el artículo 18 de la Decisión 486.

C. Resumen

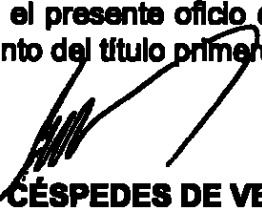
En conclusión los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud podrían encontrarse afectados así:

No.	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito afectado
D1	US 3,222,334	1 a 14	Novedad y nivel inventivo
D2	WO98/51714	1 a 14	Novedad y nivel inventivo
D3	GB 1291170	1 a 14	Nivel inventivo

6. Notificación

En cumplimiento del artículo 45 de la decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 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.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e) del capítulo quinto del título primero de la circular única No. 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 26 ABR 2007.

C NCEPTO TÉCNIC Número: 631	EXAMINAD R TÉCNIC Código: 202043
---------------------------------------	--