

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION^a - 13926
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02001352

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 9 de enero de 2002, bajo el número 02001352, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "POLICONDENSACIÓN DE POLIÉSTERES CON CATALIZADOR Y MEJORADOR DE CATALIZADOR".

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, específicamente, que no se cumplía con los requisitos de claridad, concisión y unidad de invención que establece la normativa andina. 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 5 de septiembre de 2007 y 7 de marzo de 2008, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó nuevos capítulos reivindicatorios y, finalmente, modificó el título a: "COMBINACIONES DE CATALIZADOR Y UN REALZADOR DE CATALIZADOR PARA POLICONDENSACIÓN DE POLIÉSTERES".

QUINTO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 establece que "si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales". La misma disposición establece, que "si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente".

13926

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 13926

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02001352

SEXTO: Que en el presente caso, no obstante la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El solicitante propone una combinación de catalizador mejorado, que comprende un oxalato de titanilo de la fórmula $X_mTiO(C_2O_4)_2(H_2O)_n$ donde cada X se selecciona independientemente del grupo que consiste de una serie de elementos químicos y amonio, $m = 1 \text{ ó } 2$; y, un realzador de catalizador que comprende ácido oxálico o ácido carboxílico, que contiene de 1 a 26 átomos de carbono o sus correspondientes sales de elementos químicos indicados en el folio 111 del expediente.

2. Sobre la modificación presentada

El artículo 34 de la misma Decisión señala que: "el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial".

En el presente caso, no es posible aceptar las modificaciones enviadas junto con el memorial de respuesta a la notificación de fondo, toda vez que amplían el objeto inicial de la solicitud, como a continuación se explica.

Como se observa, la combinación de catalizador de la reivindicación 1 del nuevo capítulo reivindicatorio, incluye un catalizador de antimonio y un catalizador que contiene germanio, lo cual no está sustentado prácticamente en la descripción, donde sólo se pueden encontrar casos en los que la combinación de catalizador contiene un catalizador de antimonio o un catalizador de germanio. Lo anterior, es una ampliación de la materia a proteger, porque en el capítulo reivindicatorio presentado inicialmente se consideraba sólo la posibilidad opcional de la presencia de uno o de otro, es decir, o bien un catalizador de antimonio, o bien uno de germanio, pero no de ambos a la vez.

Dado todo lo anterior, se ratifica que no se pueden aceptar las modificaciones propuestas, porque amplían la materia contemplada inicialmente y, por ello, contrarían lo dispuesto en el artículo 34 de la norma supranacional andina.

3. Sobre las reivindicaciones

El artículo 30 de la citada Decisión establece que "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 13926

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02001352

enteramente sustentadas por la descripción".

En el capítulo reivindicatorio que se presentó originalmente, se reclamó protección para una combinación de catalizador que comprende un oxalato de titanilo de la fórmula $X_mTiO(C_2O_4)_2(H_2O)_n$ donde cada X se selecciona independientemente del grupo que consiste de una serie de elementos químicos y amonio, $m = 1$ ó 2 ; y, un realzador de catalizador que comprende ácido oxálico o ácido carboxílico que contiene de 1 a 26 átomos de carbono o sus correspondientes sales de elementos químicos indicados en el folio 111 del expediente.

En la segunda reivindicación se reclamó un catalizador, que comprende un compuesto de titanio de la fórmula X_mTiY_o con X seleccionado del grupo, que consiste de la misma serie de elementos químicos y amonio, $m = 0, 1$ ó 2 , Y es un ligando de la fórmula $CaHbOc$, $a = 0$ a 30 , $b = 0$ a 60 y $c = 1$ a 10 , $o = 2, 3, 4$, y un realzador de catalizador de un ácido oxálico o su sal de elementos químicos indicados allí.

En el nuevo capítulo se adiciona "...y/o (ii) un catalizador que contiene antimonio; y/o (iii) un catalizador que contiene germanio...", según se evidencia en el folio 233 del expediente en estudio.

En el capítulo reivindicatorio presentado originalmente no se consideraba la posibilidad de que no estuviera presente el catión X, ya que el subíndice m podía asumir sólo valores de 1 ó 2. En los nuevos capítulos reivindicatorios se abre la oportunidad para que sea un compuesto complejo de óxido de titanio, sin ningún otro catión, tal como figura en el capítulo inicial, lo cual implica un tipo de compuestos totalmente diferentes. Si bien la fórmula del compuesto de titanio de la reivindicación 2 sí aparece en el capítulo reivindicatorio original, tal fórmula no está sustentada para el caso en que no esté presente ligando alguno (como sería el caso de un valor de $a = 0$). Además, cuando no está presente ligando alguno puede abrirse la posibilidad de que el catalizador sea simplemente un óxido de titanio o un titanato simple. Dicha fórmula puede implicar demasiados tipos diferentes de sustancias, que de ninguna manera están enteramente sustentados en las realizaciones particulares y ejemplos encontrados en la descripción, por lo cual dicha fórmula es completamente especulativa. Una razón más, es que en el capítulo descriptivo de la solicitud, sólo se encuentran enteramente sustentados los catalizadores que tienen oxalato en calidad de ligando para el compuesto de titanio.

En los dos requerimientos hechos por la Oficina, se le informó al solicitante que las posibilidades para el ligando $CaHbOc$, designado con la letra Y, eran demasiadas y que eso le restaba concisión al capítulo reivindicatorio. Además, todas esas posibilidades no están enteramente sustentadas en la descripción, en donde solo el oxalato en calidad de ligando (Y) parece dar lugar a buenos resultados; se mencionan cinco ligandos más pero el

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 13926
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02001352

resto de decenas de posibles ligandos está ausente. Se indicó al solicitante que cuando los subíndices a y b son iguales a cero, el catalizador de fórmula indicada perdía sentido.

Como se advierte, el solicitante ha hecho caso omiso a los requerimientos oportunamente formulados, por tal razón el capítulo reivindicatorio anexado no define la materia a protegerse de una manera clara y concisa, además la materia que figura en dichas reivindicaciones no está enteramente sustentada en la descripción. Por lo demás, y como ya se explicó, no fueron aceptadas las modificaciones, porque amplían la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Por lo anterior, a pesar de los requerimientos efectuados, la solicitud aún no cumple con las prescripciones establecidas en el artículo 30 de la Decisión 486.

4. Unidad de invención

El artículo 25 de la Decisión 486 establece que: "la solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo".

De esa manera, el nuevo capítulo reivindicatorio continúa presentando falta de unidad de invención, toda vez que a pesar de los requerimientos formulados aún comprende una amplia gama de compuestos, de tal forma que no conforman un único concepto inventivo general.

Lo anterior, debido a que no se identificó un concepto común inventivo por la inmensidad de compuestos que involucra la fórmula del compuesto de titanio, la cual abarca incluso al óxido de titanio ampliamente conocido, en combinación con catalizadores, no definidos, de antimonio o germanio, lo que no permitió identificar un grupo de invenciones en la solicitud que compartiera un concepto común inventivo.

Cabe resaltar en este punto, que si bien se le explicó al solicitante que las combinaciones de catalizador reivindicadas no tenían unidad de invención, no procedió a corregir su solicitud, para que al menos fuera posible realizar un examen de búsqueda en el estado del arte previo.

Por su parte, el solicitante explica que el concepto común inventivo de su solicitud es la optimización de una combinación de catalizador. Sin embargo, se constató que tal optimización se demuestra en la descripción principalmente para los oxalatos de titanio y que todos los demás, incluido el óxido de titanio, pueden tener un efecto solo en el campo especulativo.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 13926
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02001352

Así las cosas, es claro que la solicitud en estudio no conforma un único concepto inventivo, de tal manera que no cumple con lo prescrito en el mencionado artículo 25 de la Decisión 486.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante

En la respuesta presentada a los requerimientos efectuados por la División de Nuevas Creaciones, si bien el solicitante allegó nuevos capítulos reivindicatorios, los mismos, amplían la materia reivindicada inicialmente y no aclaran definitivamente cuál es el compuesto catalizador que desea proteger mediante patente de invención.

A pesar de que el solicitante anunciaba en su respuesta que la combinación de catalizador se podía seleccionar de un compuesto de titanio de la fórmula especificada o de un catalizador que contiene antimonio o de un catalizador que contiene germanio, en la reivindicación 1 del último capítulo reivindicatorio se incluía la posibilidad de que se combinaran todos los catalizadores. El solicitante afirma que en los ejemplo 5 a 18 se emplea una combinación de todos los catalizadores, pero esto no corresponde al texto de la descripción que obra en el expediente, pues en dichos ejemplos se emplea o bien el catalizador de antimonio o bien el de germanio, pero en ningún caso ambos simultáneamente.

Como ya se explicó, la ampliación de la materia en los capítulos reivindicatorios presentados después de la fecha de presentación original, consiste en incluir una combinación de catalizadores que tiene simultáneamente a los catalizadores de antimonio y a los catalizadores de germanio. Cabe agregar al respecto, que reivindicar una combinación del compuesto de titanio con algunos de los dos catalizadores, de antimonio o de germanio, en la misma solicitud generaba una falta de unidad de invención, porque la fórmula propuesta para el compuesto de titanio era tan amplia que abarcaba muchos y muy diferentes compuestos, entre los cuales podría incluso estar el óxido de titanio y otros tantos compuestos conocidos que no conforman un único concepto inventivo. Y, como el mismo solicitante afirma, es el titanio el que proporciona el efecto catalítico, pero esto ya se conocía previamente según lo describe la misma solicitud en estudio.

6. Conclusión

Se observa, entonces, que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 30, 34 y 25 por las razones antes expuestas, además que las correcciones allegadas no subsanan, en forma alguna, las objeciones trasladadas mediante los Oficios 6854 y 16128, por lo que, a pesar de la respuesta dada a las objeciones debidamente formuladas, persiste la falta de definición, precisión y unidad de la solicitud que, ciertamente, no permiten identificar una forma de ejecución clara y completa de la mejora que se pretende proteger e impide

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 13926
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02001352

realizar la búsqueda de anterioridades y, consecuentemente, imposibilitan el examen de fondo.

Dado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión del privilegio solicitado.

RESUELVE

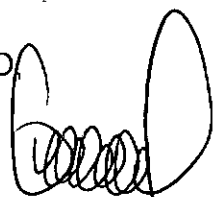
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "COMBINACIONES DE CATALIZADOR Y UN REALZADOR DE CATALIZADOR PARA POLICONDENSACIÓN DE POLIÉSTERES".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado la sociedad Atofina Chemicals, Inc., 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 **30 ABR. 2008**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72-35
Bogotá D.C.