

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 3 2 2 6 1

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-001352

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 13926 del 30 de abril de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó patente de invención a la creación denominada: 'COMBINACIONES DE CATALIZADOR Y UN REALZADOR DE CATALIZADOR PARA POLICONDENSACION DE POLIESTERES'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 04 de junio de 2008, bajo el número 02 001352 00014 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Atofina Chemicals, Inc., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque esta y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente de invención solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Considera el recurrente que el capítulo reivindicatorio que se presentó con la respuesta al requerimiento oficial 16128 es claro y "no amplía la materia objeto de protección y comprende un único concepto inventivo, toda vez que una persona versada en el arte en vista de la información revelada en el pliego descriptivo y en sus ejemplos comprendería el alcance de protección reivindicada y sería capaz de reproducir la invención con el fin de obtener los resultados que en si representan un avance en el estado del arte."

Pone de presente el recurrente que "el objeto de la presente invención y su concepto común inventivo consiste en proporcionar el aumento en la actividad catalítica de una combinación de catalizadores usados en las reacciones de policondensación de poliésteres por medio de la adición de realzadores seleccionados entre ácidos oxálicos y sus sales correspondientes.

"Así mismo, respetuosamente remitimos al señor examinador a la descripción de la presente solicitud de patente en donde se indica con claridad y se sustenta por medio de ejemplos que el catalizador de titanio es el material activo principal, por medio del cual se obtiene el objeto propuesto por la presente invención; y que el germanio o antimonio se pueden agregar como 'catalizadores secundarios' o co-catalizadores.

"Por consiguiente, una persona versada en el arte a partir de las enseñanzas del pliego reivindicatorio comprendería que una mezcla del catalizador de titanio con un

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN № 3 2 2 6 1

Por la cual se resuelve un recurso de Reposición

Rad. 02-001352

catalizador secundario de germanio o antimonio, o bien sea, un catalizador secundario de germanio y antimonio no alteraría el objeto de la presente invención, toda vez que el catalizador de titanio es la característica técnica esencial, la cual junto con la adición de realzadores seleccionados entre ácidos oxálicos y sus sales correspondientes, permiten obtener el resultado deseado.

"Así las cosas, es importante aclarar que ejemplos en los cuales se encuentren empleados el catalizador de titanio con un catalizador secundario de germanio y un catalizador secundario de antimonio, no son necesarios para determinar el alcance de la invención o su debida sustentación, ya que como se menciona anteriormente, dichos catalizadores son secundarios.

"Por lo tanto, respetuosamente reiteramos que la nueva reivindicación 1 combina la materia originalmente descrita en las reivindicaciones 2, 5 y 6 y la misma no amplía el alcance de protección inicialmente reivindicada y se encuentra plenamente sustentado en los ejemplos de la descripción...

"Por otra parte y teniendo en cuenta lo anterior, reiteramos cordialmente que si bien el ligando es amplio en cuanto a su definición, el mismo no es una característica técnica esencial de la invención y no altera la optimización catalítica deseada, por lo tanto, su definición no genera ambigüedad en cuanto a la materia reivindicada. Así, el ligando es una porción adherida al catalizador basado en titanio y se puede utilizar en un amplio rango de sustituyentes como lo podría reconocer una persona versada en el arte.

"Teniendo en cuenta lo anterior y toda vez que el catalizador de titanio es el foco del catalizador de la invención, la misma no se debe limitar a un estrecho rango de porciones de sustituyente.

"Si bien, las pruebas muestran que el oxalato suministra color mejorado, también es cierto, que el color no es la única consideración de un productor PET. La operación de policondensación se puede ajustar para proporcionar velocidad y alcance de reacción, mejorar el color blanco, reduce impurezas tal como acetaldehído (AA) etc. El color 'más blanco' no siempre es el resultado preferido. Así, los datos en la solicitud muestran cómo un productor PET puede modificar la combinación catalizador/mejorador de la presente invención para proporcionar el resultado deseado. Por lo tanto, los ligandos no deberían limitar el alcance de protección ya que se relacionan con características adicionales.

"Por consiguiente, la invención de mi representada no amplía la materia objeto de protección, es clara y está ligada a un único concepto inventivo que le permite a una persona versada en el arte ejecutar la invención."

Finalmente, manifiesta el recurrente que "la presente solicitud de patente ha sido

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 3 2 2 6 1

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-001352

motivo de patente en Estados Unidos (US 6,372,879) y Europa (EP1270641), país que comparte las normas de patentabilidad.”

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión 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”.

Con relación a la claridad de la solicitud dispone el artículo 30 de la misma normativa comunitaria 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 (...)”

En cuanto a las posibilidades de modificación de las solicitudes contempla la normativa andina en el artículo 34 lo siguiente: “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...”

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se refiere a “combinaciones sinérgicas de catalizadores que contienen titanio y realizadores de catalizador de ácido carboxílico o ácido oxálico o sus sales de Li, Na, K, Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Sr, Ba y amonio que son útiles en la elaboración de poliésteres. (ver folio 38)

Más específicamente el objeto de la solicitud se refiere a 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, $m=1$ ó 2 y un realizador 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.

Para impugnar la decisión de negar manifiesta el recurrente que el capítulo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 3 2 2 6 1**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-001352

reivindicatorio que se presentó con la respuesta al requerimiento oficial 16128 es claro y "no amplía la materia objeto de protección y comprende un único concepto inventivo, toda vez que una persona versada en el arte en vista de la información revelada en el pliego descriptivo y en sus ejemplos comprendería el alcance de protección reivindicada y sería capaz de reproducir la invención con el fin de obtener los resultados que en si representan un avance en el estado del arte."

Al respecto resulta pertinente precisar que de acuerdo con la normativa aplicable son las reivindicaciones las que definen la materia a proteger mediante la patente, por lo mismo deben ser claras y estar completamente sustentadas por la descripción. (Art. 30 de la Decisión 486) A su vez en la descripción se requiere la divulgación clara y completa de la invención, para su comprensión y para que una persona normalmente versada en la materia pueda ejecutarla. (Art. 28 de la Decisión 486)

En este caso, como se dijo al momento de negar, el nuevo capítulo reivindicatorio implica una ampliación de la divulgación inicial, por lo tanto no se acepta la modificación propuesta. En efecto, 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 se haya sustentado 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, es decir sólo se contempla la posibilidad de la presencia de uno o de otro, o bien un catalizador de antimonio o bien uno de germanio, pero no de ambos a la vez.

Señala el recurrente que el objeto de la presente invención y su concepto común inventivo consiste en "proporcionar el aumento en la actividad catalítica de una combinación de catalizadores usados en las reacciones de policondensación de poliésteres por medio de la adición de realzadores seleccionados entre ácidos oxálicos y sus sales correspondientes."

Al respecto considera la Oficina que tal como se redactaron las reivindicaciones el objeto de la solicitud no consiste precisamente en aumentar la actividad catalítica de una combinación de catalizadores, sino en la combinación misma de los catalizadores. En efecto, de acuerdo con el contenido de las reivindicaciones y la forma como se redactaron, la adición de realzadores seleccionados entre ácidos oxálicos y sus sales no es el concepto común inventivo, puesto que en la fórmula de los catalizadores los ácidos oxálicos y sus sales (representados por el símbolo Y) pueden estar ausentes cuando en los subíndices a, b y c asumen el valor cero. Además, tal como está diseñada la fórmula, Y puede asumir los significados más diversos, de manera que no es correcta la apreciación del recurrente.

Manifiesta por otra parte que en la descripción "se indica con claridad y se sustenta por medio de ejemplos que el catalizador de titanio es el material activo principal, por medio del cual se obtiene el objeto propuesto por la presente invención; y que el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN № 3 2 2 6 1

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-001352

germanio o antimonio se pueden agregar como 'catalizadores secundarios' o co-catalizadores..."

Al respecto advierte la Oficina una contradicción en esta argumentación, puesto que primero afirma que en la descripción se indica que el catalizador es el material activo principal para luego concluir que en las reivindicaciones se entiende que el catalizador de titanio es la característica esencial con la adición de realzadores seleccionados entre los ácidos oxálicos.

Adicionalmente, no puede pasarse por alto que según la fórmula del catalizador reivindicado los realzadores pueden estar ausentes y el catalizador puede limitarse sólo al óxido de titanio, lo que es bastante conocido.

Se reitera que al reivindicarse que el catalizador de titanio contiene germanio y antimonio (los dos a la vez) y no simplemente germanio o antimonio (opcionalmente uno u otro) se está ampliando la divulgación original lo que constituye una modificación inaceptable de la solicitud.

Según el recurrente "ejemplos en los cuales se encuentren empleados el catalizador de titanio con un catalizador secundario de germanio y un catalizador secundario de antimonio, no son necesarios para determinar el alcance de la invención o su debida sustentación, ya que como se menciona anteriormente, dichos catalizadores son secundarios."

No comparte la Oficina esta apreciación del recurrente, puesto que si el solicitante realmente considerara que los catalizadores de germanio y de antimonio son secundarios entonces no habrían figurado en la reivindicación independiente 1.

Con relación al señalamiento de que la nueva reivindicación 1 combina la materia originalmente descrita en las reivindicaciones 2, 5 y 6, por tanto no amplía la divulgación inicial y se encuentra completamente sustentada en los ejemplos de la descripción, cabe advertir que la Oficina no comparte esta apreciación, teniendo en cuenta que en la reivindicación 2 del primer capítulo reivindicatorio se buscaba protección para un catalizador que comprende titanio y el cual no comprende combinación alguna con ningún compuesto de germanio ni antimonio.

En la reivindicación independiente 5 se busca proteger una combinación de catalizador que comprende antimonio y no tiene ninguna relación con el catalizador de titanio reivindicado en las cláusulas 1 a 4.

En la reivindicación 6, también independiente, se reclama un catalizador que comprende germanio y no tiene ninguna relación con el catalizador de titanio reivindicado en las cláusulas 1 a 4.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 3 2 2 6 1

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-001352

Por lo anterior, puede concluirse que en ninguna parte del capítulo reivindicatorio presentado originalmente, como tampoco en el capítulo descriptivo, es posible encontrar una combinación de catalizadores que comprenda un catalizador con un compuesto de titanio, un catalizador que contenga antimonio y un catalizador que contenga germanio simultáneamente, como luego reivindica el solicitante en el capítulo reivindicatorio que no aceptó la Oficina.

Afirma el memorialista que si bien el ligando es amplio en cuanto a su definición "el mismo no es una característica técnica esencial de la invención y no altera la optimización catalítica deseada, por lo tanto, su definición no genera ambigüedad en cuanto a la materia reivindicada..." (ver folio 259) Al respecto resulta pertinente recordar que en este caso se reivindicó una combinación de catalizador que comprende un oxalato de titanio (sic) 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 realizador de catalizador que comprende ácido oxálico o ácido carboxílico que contiene de 1 a 26 átomos de carbono o sus correspondientes sales. De la redacción de la reivindicación puede establecerse que la parte característica de la invención está en la definición del ligando y sus sustituyentes junto con el realizador de catalizador.

Así las cosas, no es comprensible que si se da tanta relevancia al definir la invención en términos del ligando ahora resulta que este no tiene tanta importancia. Además, si el ligando no tiene mayor importancia y lo más destacable es la presencia de titanio, el solicitante debió reflejarlo así al redactar las reivindicaciones.

Por otra parte, el mismo solicitante en el capítulo descriptivo indica que los catalizadores de titanio ya eran conocidos en combinación con los realizadores de catalizador o co-catalizadores que contenían compuestos de antimonio y otros metales. Por lo tanto, se reitera, el solicitante falló al momento de definir el objeto a proteger pues a este le faltó claridad y concisión.

Aclara el recurrente que "Si bien, las pruebas muestran que el oxalato suministra color mejorado, también es cierto, que el color no es la única consideración de un productor PET. La operación de policondensación se puede ajustar para proporcionar velocidad y alcance de reacción, mejorar el color blanco, reduce impurezas tal como acetaldehído (AA) etc. El color 'más blanco' no siempre es el resultado preferido..."

Sobre este punto del recurso cabe recordar que la solicitud en este caso no fue presentada con el lleno de los requisitos establecidos para su cabal desarrollo, particularmente con lo previsto en los artículos 28, 30 y 34 de la Decisión 486. Hay lugar a preguntarse por qué si el oxalato no es el único ligando que proporciona ciertas características al PET, no se divulgaron ejemplos y casos concretos de otros ligandos. El memorialista trae a colación información que no tiene que ver con el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 3 2 2 6 1

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-001352

hecho de que la fórmula presentada en la reivindicación independiente principal del capítulo rechazado contemple la posibilidad de que no hay ligando y el catalizador se limite a un catalizador que contiene titanio, ampliamente conocido como catalizador en procesos de producción de PET, y la presencia simultánea (no sustentada en la descripción) de dos catalizadores adicionales de antimonio y de germanio.

Por último, en cuanto al hecho de que la presente invención ha sido motivo de patente en Estados Unidos (US 6,372,879) y Europa (EP1270641) y más específicamente con relación al principio de independencia de las patentes al realizarse el examen de patentabilidad por las distintas Oficinas, cabe traer a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el sentido que “El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia...” (Proceso 51-IP-2008)

En este caso el Título II de la Decisión 486 denominado “De las patentes de invención” regula el procedimiento para la obtención de una patente y deja en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite de la solicitud y el correspondiente examen de patentabilidad.

Según lo expuesto por el Tribunal en el mencionado proceso, el hecho de concederse patente en otro país, miembro o no de la Comunidad Andina, “no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro,...”, puesto que son las Oficinas Competentes las que deben decidir sobre la patentabilidad “sin estar atadas a lo decidido por otra Oficina de patentes”.

También considera el Tribunal que la Oficina de patentes “tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite...”

Por lo anteriormente expuesto no encuentra esta Oficina que sea del caso revocar la decisión impugnada y, por el contrario, hay lugar a su confirmación.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 13926 del 30 de abril de 2008, por medio de la cual se negó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 3 2 2 6 1**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

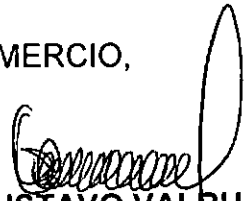
Rad. 02-001352

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Atofina Chemicals, Inc., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **29** AGO. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
Emilio Ferrero
Carrera 4 N° 72-35
Bogotá D. C.