

CAVELIER

ABOGADOS

WEB SITE www.cavelier.com
E-MAIL cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

TELEFONO (57) (1) 347-3611
TELEFAX: (57) (1) 211-8650 (57) (1) 547-3170

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

209 240
SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 02001352 00000006 Folios: 2
Fecha (AMD): 2004-08-24 17:21:01
Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Trámite : 001
Evento : 002
Actuación: 538

Referencia : Expediente No. 02.001.352
Solicitante : ATOFINA CHEMICALS, INC.
Asunto : Solicitud de patente: POLICONDENSACION DE
POLIÉSTERES CON CATALIZADOR Y MEJORADOR DE
CATALIZADOR
Publicada en : La Gaceta No. 537 Del Febrero 27 de 2004.

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 presentada de acuerdo con 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. 04 -28.005 por valor de \$ 353.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 37323 del 30 de diciembre de 2003.

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, 24 AGO. 2004
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 12362-801-003-5
MRE/MRM/
ID-000132/WPC12362

NIT 860.041.367-3

210
21

NIT : 800176089-2

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacon : 02001352 00000006 Folios: 2
Fecha (AMD): 2004-08-24 17:21:01
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 28.005
FECHA : ABRIL 5 DE 2004

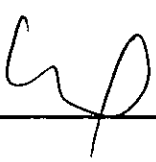
***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	22156876	05/04/2004	42,043,800.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	353,000.00
		TOTAL :	\$ 353,000.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

1066 12362-801-003-5

7-10-1978

RECEIVED - 10/10/78
100-571-1731

100-571-1731

DATE	TIME	FROM	TO	SUBJECT	REMARKS
10/10/78	10:10	100-571-1731	100-571-1731	100-571-1731	100-571-1731

100-571-1731

DATE	TIME	FROM	TO	SUBJECT	REMARKS
10/10/78	10:10	100-571-1731	100-571-1731	100-571-1731	100-571-1731

100-571-1731

100-571-1731

100-571-1731

100-571-1731

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 02- 1352

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **PATENTE DE INVENCION** ,
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **537**, DE
FECHA **27 DE FEBRERO DE 2004**, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA
LEY EXPIRA EL **27 DE MAYO DE 2004**.

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 ☒ _____

212

212

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.,

Doctor
EMILIO FERRERO
Apoderado **ATOFINA CHEMICALS, INC**

ASUNTO Radicación 02-1352
 Trámite 002
 Evento 001
 Actuación 430
 Oficio 6854
 Folios

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 folios 94 a 118 del expediente correspondiente a la solicitud en estudio, el cual reemplazó, a petición del solicitante, al que se había radicado al inicio del trámite.
- B. El capítulo reivindicatorio tomado en cuenta para el presente estudio comprende 31 reivindicaciones y se encuentra en los folios 119 a 124, el cual reemplazó, a petición del solicitante, al capítulo 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 presenta solicitud en estudio fue presentada el 09 de enero de 2002 y en el momento de la radicación se reclamó prioridad de la solicitud estadounidense US 09/895,990 del 29 de junio de 2001, cuya copia certificada y traducción se encuentran en los folios 127 a 191.

2. Objeto de la invención:

- A. Las reivindicaciones 1 a 31 de la solicitud en estudio se refieren a: 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 del grupo que consiste de: H, Li, Na, K, Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Sr, Ba 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 Li, Na, K, Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Sr, Ba o una sal de amonio..
- B. El objeto de la solicitud se puede clasificar según la clasificación internacional como B01J31/38.

3. Claridad de la Solicitud:

- A. 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

213 9/14

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. En las primeras reivindicaciones no está definido el significado de "n". Falta claridad.
- ii. En la segunda reivindicación cuando "a" adopta el significado de cero y "b" adopta el significado cero, el objeto de la reivindicación 2 pierde toda relación con el objeto de la primera reivindicación, generándose una falta de unidad de invención. Para determinados valores de los coeficientes a, b, c y o, los objetos pueden coincidir excepto por la presencia de agua. Faltaría concisión y definición de la materia que se pretende proteger. No está clara la diferencia entre la combinación de catalizador de la primera reivindicación y el catalizador mejorado de la segunda reivindicación porque a todas luces pueden comprender el mismo objeto.
- iii. En las dos primeras reivindicaciones no encuentra ninguna referencia a un mejorador adicional de antimonio o germanio, lo cual provoca una falta de unidad de invención. Las reivindicaciones independientes deben contener todas las características esenciales de la invención y las reivindicaciones dependientes sirven para especificar dichas características esenciales.
- iv. No hay relación expresa entre el objeto de la primera y segunda reivindicaciones con los objetos de la quinta y sexta reivindicaciones, así como no hay relación entre los objetos de las reivindicaciones quinta y sexta.
- v. La reivindicación 19 está mal traducida y no se entiende en español qué se quiere proteger.
- vi. Tal como no hay relación entre las reivindicaciones 1 y 2 y 5 y 6, de la misma manera no existe relación entre las reivindicaciones de procedimiento dependientes de dichas reivindicaciones.
- vii. Los poliésteres de las reivindicaciones 25 a 29 no están debidamente sustentados en la descripción desde el punto de vista de que no se puede asegurar que gracias a contener impurezas del catalizador se han mejorado sus características técnicas ya que el propio solicitante conoce que el papel del catalizador radica en el proceso de reacción y no en su presencia residual en el producto terminado.
- viii. Las reivindicaciones 30 y 31 se refieren a un objeto que no está mencionado en la primera reivindicación independiente.

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. Evaluación de la unidad de invención

El artículo 25 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "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."

Tal como está redactado el capítulo reivindicatorio, se presenta una falta de unidad de invención entre los objetos de las reivindicaciones 1, 2, 5 y 6, así como la 30 por las razones indicadas arriba en el presente concepto.

De acuerdo con lo anterior, la presente solicitud no cumple con el requisito de unidad de

214 TS

invención según el artículo 25 de la Decisión 486.

5. 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 29 de junio de 2001, tomando en cuenta la prioridad reivindicada.

Debido a la falta de claridad y unidad de invención no ha sido posible realizar una búsqueda en el estado de la técnica porque no está correctamente definida que se pretende proteger. Una vez el solicitante realice las correcciones pertinentes, esta oficina procederá a efectuar la búsqueda y a realizar el examen de patentabilidad.

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 197 JUN 2007

CONCEPTO TÉCNICO Número: 797	EXAMINADOR TÉCNICO Código: 202043
--	---