

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35941

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-118654

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 60382 del 17 de octubre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: “ESPUMA DE PARTÍCULAS TERMOPLÁSTICAS CON MEMBRANAS CELULARES BASADA EN MEZCLAS DE POLIOLEFINA/POLÍMERO DE ESTIRENO”, para las reivindicaciones 1 a 4, al estimar que cumplieron con los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De igual manera, se negó el privilegio de patente solicitado para las reivindicaciones 5 a 9, por no cumplir con los propuestos señalados por el artículo 30 de la referida norma.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 29 de noviembre de 2013 con el No. 09-118654-00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BASF SE, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En relación con los argumentos expuestos por la Oficina, referidos a la falsa dependencia de las reivindicaciones 5 a 9, la recurrente se basa en lo establecido en el literal 2.6.4.3 del “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD”, aclarando que “...*hay falsa dependencia cuando una reivindicación se limita a hacer mención de las características definidas en una reivindicación previa, sin que necesariamente dependa de ella*, con lo cual concluye que no existe fundamento para afirmar que las reivindicaciones que contengan falsas dependencias no son patentables, que por el contrario ayudarían “...*al cumplimiento de requisitos de unidad de invención, concisión y claridad del pliego reivindicatorio*...”

Por otro lado, menciona que aclarado que dichas reivindicaciones no son objeto de negación, presenta con el recurso un nuevo capítulo reivindicatorio modificando el preámbulo de las reivindicaciones 5 y 6, haciendo referencia al procedimiento para fabricar el producto de las reivindicaciones precedentes, “... *teniendo además en cuenta que las llamadas ‘falsas dependencias’ son permitidas con base en los argumentos expuestos y a fin de no repetir innecesariamente el*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35941

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-118654

producto ya descrito...”, por lo cual considera que son meritorias del beneficio de patentabilidad.

Finalmente, solicita la revocatoria de las reivindicaciones negadas y, en su lugar, se otorgue para ellas la patente solicitada.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Es importante mencionar, que la recurrente presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 9 que remplace(n) las originalmente presentadas. Se aceptaron dichas reivindicaciones, comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, las cuales serán objeto de este estudio.

En relación con el desacuerdo de la recurrente en cuanto a que no es posible incluir reivindicaciones que presenten falsas dependencias ya que por el contrario ayudarían a cumplir con los requisitos de unidad de invención, se resalta que la negación de la solicitud no tiene su fundamento en la falta de unidad de invención, si no por el contrario en falsa dependencia, siendo dichos conceptos diferentes, por cuanto el último refiere a que las reivindicaciones que pertenezcan a categorías diferentes como de procedimiento y de producto, no pueden estar referidas una con la otra ya que el hecho que un procedimiento sea nuevo no implica que el producto también lo sea. Por lo que no son persuasivos los argumentos de la recurrente en cuanto a aceptar falsas dependencias para soportar el cumplimiento de la unidad de invención, concisión o claridad de las reivindicaciones.

Ahora bien, teniendo en cuenta las modificaciones presentadas de las reivindicaciones 5 y 6, es importante resaltar que dichas modificaciones tienen identidad con las reivindicaciones 7 y 8 del capítulo originalmente presentado, por lo que persiste la falsa dependencia ya que las reivindicaciones modificadas muestran preámbulos diferentes al de la reivindicación 1 la cual divulga un producto, lo cual no es permitido. Las reivindicaciones del mismo objeto deben tener el mismo preámbulo, lo que no sucede en este caso.

Respecto al análisis de patentabilidad, se realiza un cuadro comparativo entre las reivindicaciones 5 y 6 frente a los documentos D1 y D2, así:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35941
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-118654

Características Esenciales	D1
Procedimiento para fabricar espumas de partículas termoplásticas (...) se caracteriza por las siguientes etapas:	Producción de un polímero de estireno (Col.5, líneas 11 a 12):
Se separa una mezcla polimérica con una fase continua y una fase dispersa mezclando dos polímeros termoplásticos no compatibles,	Los granos son suspendidos en un líquido usualmente agua, en presencia de auxiliares convencionales y aditivos (Col.5, líneas 31 a 33).
Se impregna estas mezclas con un agente de expansión y se peletiza en partículas poliméricas termoplásticas, expandibles,	El agente de expansión es inyectado a esta temperatura (Col.5, líneas 36 y 37).
Se pre-espuman las partículas poliméricas termoplásticas, expandibles, dando espumas de partículas y	El polímero es expandido con maneras conocidas por calentamiento a temperaturas por encima de la temperatura de reblandecimiento, por ejemplo por medios de aire caliente o por medios de vapor (Col. 5, líneas 46 a 48).
Se sueldan las partículas de espuma pre-espumadas entre sí en un molde con aire caliente o vapor de agua a una presión de transformación.	Se puede subsecuentemente soldar para formar molduras en formas conocidas (Col.5, líneas 50 y 51). No menciona molde con aire caliente o vapor de agua en el proceso de soldar.

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga características esenciales de las reivindicaciones 5 y 6.

La diferencia entre la invención definida en las reivindicaciones 5 y 6 y en la producción de un polímero de estireno divulgado en D1, consiste en que este último no menciona el uso de moldes con aires calientes o de vapor de agua en el paso de soldar las partículas de espuma.

El efecto que logra soldar las partículas poliméricas termoplásticas por medio de moldes con aire caliente o vapor de agua es lograr bloques con características adecuadas para la producción de diferentes productos de EPS.

Por lo tanto, el problema técnico objeto que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el método para la producción de un polímero de estireno de forma alternativa a la presentada en el documento D1?

Sin embargo, es conocimiento del técnico medianamente versado en la materia el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35941

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-118654

uso de técnicas con aire caliente o vapor de agua para obtener espumas de poliestireno expandido, entre los cuales está el equipo de vapor en el cual las partículas se funden a presión para formar bloques de EPS¹.



En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia incluiría equipos de vapor de agua o aire caliente, que son de conocimiento general, en el método de D1 para llegar así al objeto de las reivindicaciones 5 y 6 de la solicitud, por lo cual se considera obvia.

Siendo así las cosas, las reivindicaciones 5 a 9 no son patentables por cuanto son afectadas por nivel inventivo y por no cumplir con el artículo 30 de la Decisión 486; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 60382 del 17 de octubre de 2013, por medio de la cual se concedió parcialmente

¹Línea de Producción EPS/ Hisuccess International Publicada el 28 de junio de 2008.

<https://web.archive.org/web/20090628202919/http://www.chinamachinery.es/1f-eps-production-line.html>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35941

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-118654

una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BASF SE, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 May 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Olga Ximena Benavides Salazar

Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro

Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: José Luis Londoño Fernández