



No. 09-118654-00007-0000

Fecha: 2013-11-29 16:42:21 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 15

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Trámite : 011

Evento : 378

Actuación : 412

Referencia : Expediente No. **09118654**
Asunto : Solicitud de patente para: **ESPUMA ELÁSTICA DE
PARTÍCULAS BASADA EN MEZCLAS DE
POLIOLEFINA/POLÍMERO DE ESTIRENO**
Solicitante : **BASF SE**
Fecha solicitud : 22 de octubre de 2009

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, obrando como apoderada de la sociedad **BASF SE** por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución N° 60382 del 17 de octubre de 2013, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada en su **ARTÍCULO SEGUNDO** y en consecuencia se otorgue el privilegio de patente de invención para las reivindicaciones 5 a 9.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolución N° 60382 del 17 de octubre de 2013, fue notificada mediante Listado del 22 de octubre de 2013, desfijado el 22 de noviembre de 2013, por lo que el término para interponer el recurso de reposición vence el 29 de noviembre de 2013. En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

III. LA DECISION RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:

3.1.1 **Artículo Primero:** Otorgar patente de invención para las **reivindicaciones 1 a 4** de la presente solicitud titulada "ESPUMA DE PARTÍCULAS TERMOPLÁSTICAS CON MEMBRANAS CELULARES BASADA EN MEZCLAS DE POLIOLEFINA/POLÍMERO DE ESTIRENO"

3.1.2 **Artículo Segundo:** Denegar la patente de invención solicitada para las **reivindicaciones 5 a 9** de la misma solicitud.

3.2 En la parte motiva de la providencia, y en relación con la negación del beneficio de patente de invención para las reivindicaciones 5 a 9 de la solicitud, se hace referencia a los siguientes fundamentos de la decisión:

3.2.1 Las reivindicaciones 5 a 9 no pueden ser objeto de patente, debido a que presentan una falsa dependencia, por cuanto hacen referencia a un producto y lo caracterizan por el proceso llevado a cabo para su obtención.

3.2.2. Renglón seguido se aclara que las reivindicaciones de producto y de procedimiento son diferentes, y que por ello se deben redactar de forma independiente en el pliego reivindicatorio.

3.2.3 En virtud de lo anterior, se deniega el beneficio de patente de invención para las reivindicaciones 5 a 9 de la solicitud en mención.

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

4.1. Que **revoque parcialmente** la Resolución No. 60382 del 17 de octubre de 2013, en lo que respecta el **artículo segundo** de su parte resolutive, y en

consecuencia que **conceda el beneficio de patente de invención a las reivindicaciones 5 a 9** para la invención "ESPUMA DE PARTÍCULAS TERMOPLÁSTICAS CON MEMBRANAS CELULARES BASADA EN MEZCLAS DE POLIOLEFINA/POLÍMERO DE ESTIRENO".

- 4.2. Que **mantenga** la decisión proferida en la Resolución No. 60382 del 17 de octubre de 2013, en lo que respecta a sus demás partes.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, ya que se ha proferido una decisión que carece de sustento jurídico válido, tal y como se expone a continuación:

5.1. No prohibición de falsas dependencias

5.1.1 Con respecto a la negación de las **reivindicaciones 5 a 6** (de las cuales a su vez dependen las reivindicaciones 7 a 9 igualmente negadas) con base en que a opinión de este Despacho se ha considerado que existe una falsa dependencia frente a las reivindicaciones 1 a 4, se desea resaltar que el "INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCIÓN Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho define las falsas dependencias en el punto **2.6.4.3** de la siguiente forma:

"La relación que existe entre reivindicaciones no es siempre de dependencia. Si una reivindicación se refiere a otra, pero no depende de ella, se considera que hay una "falsa dependencia".

De lo anterior, puede notarse que dicho instructivo en el punto citado se ha limitado a **definir** las falsas dependencias entre reivindicaciones, indicando 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.

Cabe resaltar que el uso de las falsas dependencias ayuda considerablemente a que las reivindicaciones sean concisas, al evitar la repetición de características técnicas previamente definidas, y denotan claramente los grupos de características que pueden definir la unidad de invención entre reivindicaciones.

5.1.2 Con respecto a lo anterior, las “**DIRECTRICES DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE**” del DEPARTAMENTO DE PATENTES E INFORMACIÓN TECNOLÓGICA de la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS definen, con respecto a la misma materia que:

“en ocasiones, una reivindicación de una determinada categoría hace mención a otra reivindicación de otra categoría. Esta situación constituye una falsa dependencia, ya que se trata únicamente de una referencia o relación con otra reivindicación que, además, puede ser necesaria a fin de observar el requisito de unidad de invención” (Subraya fuera de texto).

Aunque las directrices de la Oficina Española de patentes no tienen vigencia legal en Colombia, sí denota explícitamente la definición de falsa dependencia, la cual es acorde con la definición del “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO de Colombia.

5.1.3. Así las cosas, es posible concluir que no existe fundamento legal para afirmar que las reivindicaciones que contienen falsas dependencias no son objeto de patente por este solo hecho, tal y como lo ha afirmado este Despacho en la Resolución impugnada, sino que por el contrario la existencia de falsas dependencias en ocasiones contribuye de manera positiva al cumplimiento de los requisitos de unidad de invención, concisión y claridad del pliego reivindicatorio.

De acuerdo a lo expuesto, el argumento con base en el cual se niega el privilegio de patente de invención a las reivindicaciones 5 a 9 carece de sustento.

5.2 Modificación a las reivindicaciones 5 y 6 de la solicitud en trámite:

5.2.1. No obstante lo anterior, y habiéndose aclarado que las reivindicaciones 5 a 9 actualmente presentadas no son objeto de negación con base en lo argumentado por este Despacho, es deseo del solicitante, presentar junto con éste recurso una modificación a las actuales reivindicaciones 5 y 6 de la siguiente forma:

- *Reivindicación N° 5: “**Un procedimiento para fabricar** espumas de partículas termoplásticas según una de las reivindicaciones 1 a 4, cuyo proceso de obtención se caracteriza por las siguientes etapas:*
 - a) *se prepara una mezcla polimérica con una fase continua y una fase dispersa mezclando dos polímeros termoplásticos no compatibles,*
 - b) *se impregna estas mezclas con un agente de expansión y se peletiza en partículas poliméricas termoplásticas, expandibles,*
 - c) *se pre-espuman las partículas poliméricas termoplásticas, expandibles, dando espumas de partículas, y*
 - d) *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, que es suficientemente baja para que permanezca inalterada la estructura nanocelular o fibrosa en las membranas celulares, dando piezas moldeadas de espuma de partículas” (Subraya fuera de texto).*
- *Reivindicación N° 6: “**Un procedimiento para fabricar** espumas de partículas termoplásticas según una de las reivindicaciones 1 a 4, cuyo proceso de obtención se caracteriza por las siguientes etapas:*
 - a) *se prepara una mezcla polimérica con una fase continua y una fase dispersa mezclando dos polímeros termoplásticos no compatibles,*
 - b) *se peletizan estas mezclas y se impregnan estas ulteriormente en fase acuosa y bajo presión y alta temperatura con un agente de expansión dando partículas poliméricas termoplásticas, expandibles,*

- c) *se pre-espuman las partículas poliméricas termoplásticas, expandibles en espumas de partículas, y*
- d) *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, que es suficientemente baja para que permanezca inalterada la estructura nanocelular o fibrosa en las membranas celulares, dando piezas moldeadas de espuma de partículas” (Subraya fuera de texto).*

De lo anterior se observa que las reivindicaciones 5 y 6 se han modificado de manera tal que su preámbulo hace ahora referencia al **procedimiento** utilizado para fabricar el producto reivindicado en las reivindicaciones previas 1 a 4, caracterizándolo de acuerdo con la redacción previamente sometida a su consideración.

5.2.2. En relación con esta modificación, respetuosamente me permito citar lo dispuesto en el punto **2.11.3.1** del “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD”, DE ACUERDO CON EL CUAL:

“El examinador debe tener presente que en los siguientes casos hay unidad de invención, y por lo tanto se permite incluir dentro de la misma solicitud, entre las siguientes combinaciones de reivindicaciones de diferente categoría:

- Producto y procedimiento:

- *Reivindicación independiente para un PRODUCTO y*
- *Reivindicación independiente para un PROCEDIMIENTO especialmente adaptado para fabricar dicho producto”.*

De acuerdo con lo anterior, y debido a que las reivindicaciones 5 y 6 modificadas como se expuso con anterioridad encajan dentro del ejemplo citado al tratarse de reivindicaciones independientes para procedimientos especialmente adaptados para fabricar el producto de las reivindicaciones 1 a 4, 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 producto ya descrito, considero que las reivindicaciones 5 y 6 aún modificadas como lo ha deseado el solicitante son meritorias del beneficio de patente de invención.

5.2.3. Finalmente, en relación con las modificaciones en mención, me permito recordar a este Despacho que de acuerdo con el artículo 34 de la decisión 486 de la Comunidad Andina, una solicitud de patente podrá modificarse en cualquier momento del trámite, siempre que dicha modificación no implique una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación en la solicitud inicial.

Entendiendo que la presente solicitud de patente N° 09.118.652 aún se encuentra en trámite dado que no ha ocurrido el agotamiento de la vía gubernativa y que las modificaciones propuestas no implican ampliación de materia por encontrarse debidamente sustentadas en la descripción de la solicitud, respetuosamente solicito admitir y tener en cuenta el nuevo pliego reivindicatorio que adjunto a este memorial.

5.3. Cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de las reivindicaciones 5 a 9 de la solicitud.

5.3.1. Habiéndose superado las objeciones presentadas por este Despacho en contra de las reivindicaciones 5 a 9 en mención, me permito hacer referencia al Oficio 19902 emitido por este Despacho y notificado por fijación en lista de 6 de noviembre de 2012, y a mi memorial radicado el 31 de enero de 2013 en respuesta al Oficio en mención.

Es de observarse en los documentos anteriormente mencionados, que este Despacho inicialmente presentó a través del Oficio 19902 objeciones basadas en una falta de claridad, unidad de invención, y nivel inventivo de la solicitud en trámite, todas las cuales fueron superadas a través de los argumentos expuestos en mi memorial del 31 de enero de 2013 y el nuevo pliego reivindicatorio presentado.

Tanto es así, que la Resolución 60382 objeto del presente recurso en ningún momento cuestiona el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener una patente frente a ninguna de las reivindicaciones 1 a 9 actualmente en trámite. De hecho, la resolución impugnada reconoce el cumplimiento de éstos requisitos a tal punto que concede el beneficio de patente de invención para las reivindicaciones 1 a 4, negando este beneficio para las reivindicaciones 5 a 9 únicamente en mérito de los argumentos referentes a la falsa dependencia de las mismas, los cuales me permito reiterar, carecen de sustento jurídico con base en lo expuesto.

5.3.2. De acuerdo con lo anterior, y habiéndose desvirtuado la **única** objeción planteada por la resolución impugnada en contra de la patentabilidad de las reivindicaciones 5 a 9

de la presente solicitud, amablemente llamo la atención de este Despacho a reconocer el beneficio de patente para las reivindicaciones 5 a 9 mencionadas.

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

- 6.1. Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en el **artículo segundo** de la Resolución N° 60382 del 17 de octubre de 2013, en cuando resuelve denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 5 a 9 de la presente solicitud, y en consecuencia, que se conceda el beneficio de patente de invención para las mismas.

VII. PRUEBAS

Solicito atentamente a ese Despacho se tengan como pruebas las siguientes:

- 7.1. Todos y cada uno de los documentos que obran en el expediente de la referencia y que reposan en las oficinas del Despacho a su cargo.

VIII. ANEXOS

Solicito atentamente a ese Despacho se tengan como anexos los siguientes:

- 8.1. Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones, en el cual se realizaron las modificaciones a las reivindicaciones 5 y 6 anteriormente explicadas.
- 8.2. Recibo de pago que comprueba la cancelación de la tasa establecida para la modificación en el capítulo reivindicatorio mencionada.
- 8.3. Formulario de modificaciones.

IX. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre y la dirección de la sociedad recurrente son los siguientes:

BASF SE

67056 Ludwigshafen,
Alemania.

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. N° 23.555

COLO-16452-0841-038-8
x66 MMS\JGG\ID-255967\WPC16452
No. M-2013-255967\MMS

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
---	--

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

- ☐ Error material
- ☒ Modificación a una Solicitud en trámite
- ☒ Patente de Invención
- ☐ Patente de Modelo de Utilidad
- ☐ Registro de Diseño Industrial
- ☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural

☐

Persona Jurídica

☒

BASF SE

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Alemania	67056 Ludwigshafen, Alemania	Ludwigshafen
Dirección electrónica		No. Fax
clientes@cavelier.com		2 11 86 50
		Número telefónico
		3 47 36 11

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre
De Páez Luz Clemencia

Documento de identificación
C.C. 35.456.344

Tarjeta profesional
T.P.A. 23.555

Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 4ª No. 72 –35		Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
cavelier@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general		

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 09.118.654

Aparece

Debe ser

Modificación:

☒ Modificación al capítulo reivindicatorio.
Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 9 reivindicaciones y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas. Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y además se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

☐ Modificación al capítulo descriptivo.

☐ Modificación al resumen.

☐ Modificación a los dibujos.

5. Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación por \$125.000.

☐ Poder, si fuere el caso.

☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma	
Nombre y apellidos	Firma
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Espumas de partículas termoplásticas con células de un tamaño de célula medio de 20 a 500 μm , caracterizadas porque las membranas celulares presentan una estructura nanocelular o fibrosa con diámetros de poros o bien fibra por debajo de 1500 nm.
2. Espumas de partículas termoplásticas según la reivindicación 1, caracterizadas porque el diámetro medio de poros o bien de fibra de la estructura nanocelular o fibrosa se encuentra en el margen de 10 a 1000 nm.
3. Espumas de partículas termoplásticas según las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizadas porque la matriz polimérica se compone de una fase continua, rica en polímero de estireno y una fase dispersa rica en poliolefinas.
4. Espumas de partículas termoplásticas según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizadas porque la matriz polimérica se compone de
 - A) 45 a 98,9 % en peso de polímero de estireno,
 - B) 1 a 45 % en peso de poliolefina y
 - C) 0,1 a 10 % en peso de un polimerizado de bloques hidrogenado o no hidrogenado de estireno-butadieno.
5. Un procedimiento para fabricar espumas de partículas termoplásticas según una de las reivindicaciones 1 a 4, cuyo proceso de obtención se caracteriza por las siguientes etapas:
 - a) se prepara una mezcla polimérica con una fase continua y una fase dispersa mezclando dos polímeros termoplásticos no compatibles,

- b) se impregna estas mezclas con un agente de expansión y se peletiza en partículas poliméricas termoplásticas, expandibles,
 - c) se pre-espuman las partículas poliméricas termoplásticas, expandibles, dando espumas de partículas, y
 - d) 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, que es suficientemente baja para que permanezca inalterada la estructura nanocelular o fibrosa en las membranas celulares, dando piezas moldeadas de espuma de partículas.
6. Un procedimiento para fabricar espumas de partículas termoplásticas según una de las reivindicaciones 1 a 4, cuyo proceso de obtención se caracteriza por las siguientes etapas:
- a) se prepara una mezcla polimérica con una fase continua y una fase dispersa mezclando dos polímeros termoplásticos no compatibles,
 - b) se peletizan estas mezclas y se impregnan estas ulteriormente en fase acuosa y bajo presión y alta temperatura con un agente de expansión dando partículas poliméricas termoplásticas, expandibles,
 - c) se pre-espuman las partículas poliméricas termoplásticas, expandibles en espumas de partículas, y
 - d) 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, que es suficientemente baja para que permanezca inalterada la estructura nanocelular o fibrosa en las membranas celulares, dando piezas moldeadas de espuma de partículas.

7. Procedimiento según las reivindicaciones 5 ó 6, caracterizado porque el diámetro medio de la fase dispersa de la mezcla polimérica oscila de 1 a 1500 nm.
8. Procedimiento según una de las reivindicaciones 5 a 7, caracterizado porque la mezcla polimérica se prepara en in etapa a) mezclando
 - A) 45 a 98,9 % en peso de polímero de estireno,
 - B) 1 a 45 % en peso de poliolefina y
 - C) 0,1 a 10 % en peso de un polimerizado de bloques hidrogenado o no hidrogenado de estireno-butadieno.
9. Procedimiento según una de las reivindicaciones 5 a 8, caracterizado porque en la etapa b) se usa 1 a 10 % en peso, con respecto a la mezcla polimérica, de un hidrocarburo de C₃ a C₈ como agente de expansión.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 13 - 122797

Bogotá D.C., Noviembre 29 de 2013 - 10:53:31

RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS

NI 860.041.367

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
RECIBO DE CA	999999999	121069	26/11/2013		500.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES SOLICITUD MODIFICACIONES CAMBIO SOLICITANTE POR CESION	125.000.00	125.000.00
				\$125.000.00

SON: **CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-118654- -00007-0000

Fecha: 2013-11-29 16:42:21 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 15

0010: 16452-841-038-8

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Noviembre 29 de 2013 - 10:53:32