

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-54021- -3	FECHA: 2013-03-07 15:05:03
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 8
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
DILIA MARIA RODRIGUEZ D ALEMAN

Asunto: Radicación: 11-54021- -3
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 4655
Folios: 8

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2008/14144				
Fecha de Presentación Internacional	31/12/2008				

1. Documentos estudiados

Descripción: Folios 10-187 3/mayo/2011
Reivindicaciones: Folios 188-238 3/mayo/2011

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

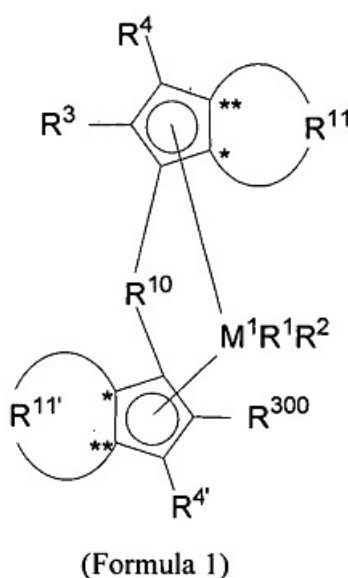
3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las

cubiertas por la tasa pagada. En este caso se encuentra el pago adicional de la tasa que cubre 50 reivindicaciones adicionales, de tal forma que se estudiará el capítulo reivindicatorio completo.

Título de la solicitud: Nuevos compuestos de metaloceno, catalizadores que los comprenden, proceso para producir un polímero de olefina mediante el uso de los catalizadores y homo y copolímeros de olefina. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a compuestos de metaloceno de fórmula (I)



El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a la necesidad de diseñar derivados de metaloceno que tengan mayor actividad y que permitan obtener un polímero con propiedades mejoradas. Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea un compuesto de fórmula (I).

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C08F 10/06.

4. De la solicitud de Patente

Descripción (artículo 28)

La descripción resulta ser insuficiente para el amplio alcance que tiene el capítulo reivindicatorio. Se le recuerda al solicitante que la descripción debe ser una divulgación suficiente y adecuada de la materia que se esta reclamando, pero definitivamente el

alcance de la misma, va mucho más allá de aquella materia que se encuentra enteramente soportada en la descripción.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que los estudios presentados reflejan un comportamiento para catalizadores específicos y no se encuentra ninguna razón técnica para suponer que la extrapolación reclamada muestre el mismo comportamiento, o al menos un comportamiento apenas parecido al que presenta la particularidad ensayada. El solicitante debe limitar en gran medida el alcance de su invención.

En consecuencia, la descripción no cumplió con el requisito de claridad y/o divulgación completa de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486 y el art. 22 del Tratado PCT.

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El capítulo reivindicatorio no sólo no se encuentra enteramente soportado en la descripción, sino además no cumple con el requisito de concisión debido a que no define específicamente las características técnicas esenciales del derivado metaloceno de interés, ni mucho menos define el método de polimerización que utiliza dicho metaloceno. Por el contrario, el alcance del capítulo reivindicatorio es demasiado amplio y esta Oficina no encuentra ninguna razón técnica para aceptar una extrapolación tan amplia a partir de estudios tan puntuales.

Asimismo, se llama la atención del solicitante frente a que en el capítulo reivindicatorio se presentan varias reivindicaciones independientes para una misma categoría, así por ejemplo la reivindicación 1 y la reivindicación 44 reclaman un compuesto (producto) y las reivindicaciones 21, 53 y 57 un proceso. Este es un claro indicio de la falta de concisión del capítulo reivindicatorio.

El solicitante debe limitar de forma importante el alcance de su invención y definir específicamente el compuesto de interés.

Frente a las reivindicaciones de proceso, esta Oficina aclara al solicitante que un proceso debe ser caracterizado por sus etapas de proceso y condiciones de ejecución específicamente definidas, no obstante, las reivindicaciones 21, 53, 57 y sus dependientes no presentan ninguna de esas características técnicas. Sírvese corregir.

En consecuencia, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de claridad, concisión y sustento en la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486 y el art.22 del Tratado PCT.

5. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la solicitud internacional es 31 de diciembre de 2008 se realizó la búsqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos relacionados a continuación que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US2003149199	Transition metal compound, ligand system, catalyst system and the use of the latter for the polymerisation and copolymerisation of olefins	7/agosto/2003
D2	WO0202576	Bridged bis (indenyl) metallocene compounds	10/enero/2002
D3	WO2006124231	Catalyst composition for olefin polymerization	23/noviembre/2006

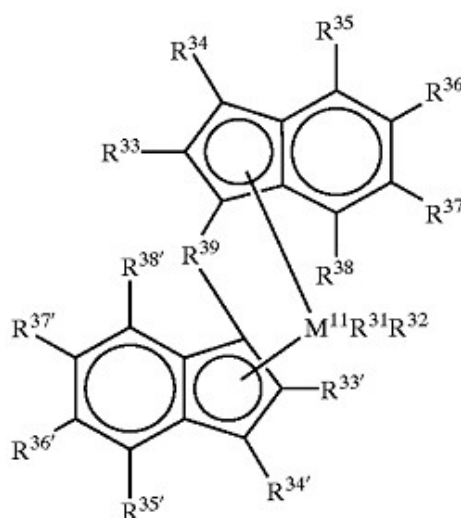
El solicitante podrá consultar el documento citado en la siguiente dirección URL:

D1: http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=WO0148034&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

D2: http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=WO0202576&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

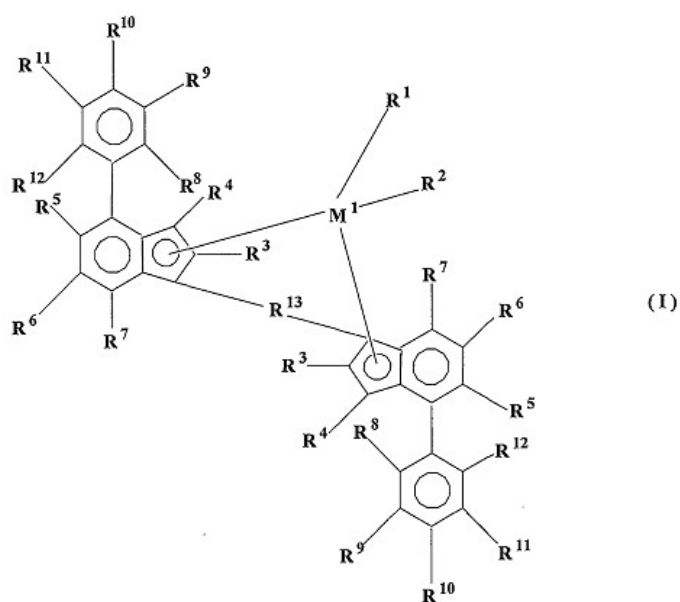
D3: http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=WO2006124231&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

El documento D1 divulga un catalizador de metalloceno de formula (I) útil para la polimerización de olefinas.

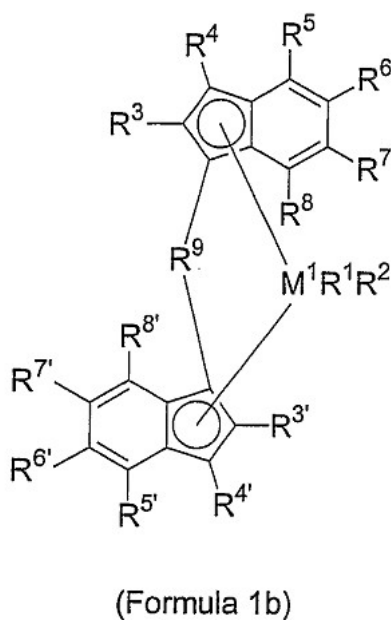


(I)

El documento D2 divulga un catalizador de metalloceno de formula (I) útil para la polimerización de olefinas.



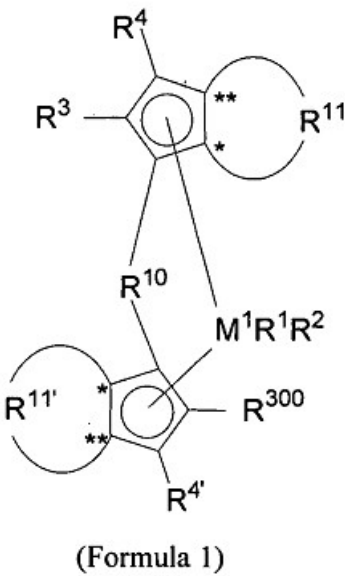
El documento D3 divulga un catalizador de metalloceno de formula (Ib) útil para la polimerización de olefinas.



6. Examen de patentabilidad (artículo 14 D486)

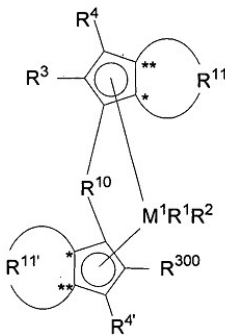
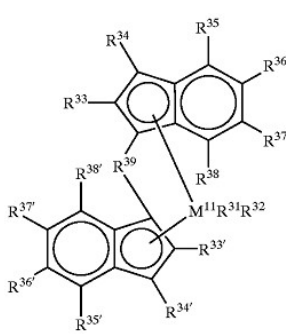
Novedad (artículo16 D486)

La reivindicación 1 consiste en un metalloceno punteado que tiene la fórmula general (I)



Ver folios 188 a 192.

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el estado de la técnica.

Características esenciales de la invención	D1 reivindicaciones	D2 reivindicaciones	D3 reivindicaciones
 (Formula 1)			

Ver folios 205 a 207.

Las características esenciales del compuesto de la reivindicación 1 ya habían sido divulgadas en cualquiera de los documentos D1 a D3.

Cualquiera de los documentos citados ya había divulgados metallocenos punteados, iguales a los acá reclamados y su uso en el proceso de polimerización de olefinas. Así como el proceso mismo. Ver reivindicaciones y ejemplos en cada caso.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1, D2 o D3.

Las reivindicaciones dependientes no mencionan alguna característica que haga nuevo al compuesto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas. De forma análoga, el derivado de la reivindicación 44 y los procesos de las reivindicaciones 21, 53 y 57 también carecen de novedad a partir del estado del arte citado.

Se le aclara al solicitante que los eventuales patrones de sustitución que puedan ser novedosos frente a los documentos citados, no resultan inventivos puesto que no se presenta evidencia técnica que demuestre un salto cualitativo en la técnica. Nótese que los metallocenos conocidos desde el estado del arte citado ya se habían utilizado con éxito en la polimerización de olefinas logrando pesos moleculares mayores.

7. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

Nº	Documento Nº	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2003149199	1-60	Novedad
D2	WO0202576	1-60	Novedad
D3	WO2006124231	1-60	Novedad

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 (60) días contados a partir de la fecha de 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2013-03-12

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza