

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-54021- -5	FECHA: 2013-06-25 14:42:47
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

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

Asunto: Radicación: 11-54021- -5
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 11152
 Folios: 5

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:	Rad 11-054021-00000-0000	3/mayo/2011
Reivindicaciones:	Rad 11-054021-00000-0000	3/mayo/2011
	Rad 11-054021-00004-0000	6/junio/2013

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.

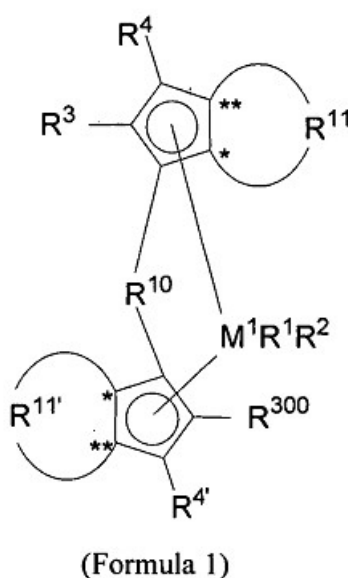
3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capitulo 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.

Título de la solicitud: Nuevos compuestos de metalloceno, 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 metalloceno de fórmula (I)



El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a la necesidad de diseñar derivados de metalloceno 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 está reclamando, pero definitivamente el

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

Una vez más se llama la atención del solicitante frente a que los estudios presentados reflejan un comportamiento para catalizadores específicos (únicamente ejemplos 16, 17, 18 y 19) 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 definir específicamente los metalocenos de interés.

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 nuevo capítulo reivindicatorio no se encuentra enteramente soportado en la descripción y no cumple con el requisito de concisión debido a que no define específicamente las características técnicas esenciales del derivado metaloceno de interés, ni tampoco define el método de polimerización que utiliza dicho metaloceno. El nuevo capítulo reivindicatorio sigue siendo demasiado amplio y esta Oficina no encuentra ninguna razón técnica para aceptar una extrapolación tan amplia a partir de estudios tan puntuales. Sírvese limitar el objeto y el alcance de la invención y definir específicamente el compuesto de interés.

Asimismo, sírvase suprimir o reemplazar expresiones tales como “*metal del grupo IVb de la tabla periódica de elementos, aproximadamente, uno o más sistema de anillo, grupo hidrocarburo ramificado, cíclico o lineal, heteroátomos, arilo, ariloxi, alquilarilo, arilalquenilo, uno o más sistemas cíclicos, sustituido o no sustituido, anillo monocíclico con el átomo de carbono beta, poner en contacto, condiciones de reacción de polimerización, sistema de catalizador, por lo menos, compuestos zirconiodimetil análogos*” que son imprecisas y no permiten definir concretamente la materia reclamada.

En consecuencia, el nuevo 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:

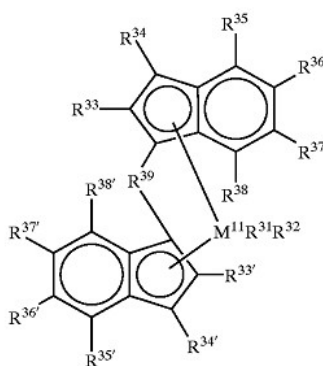
D1. http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=WO0148034&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

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

D3: <http://worldwide.espacenet.com/searchResults?>

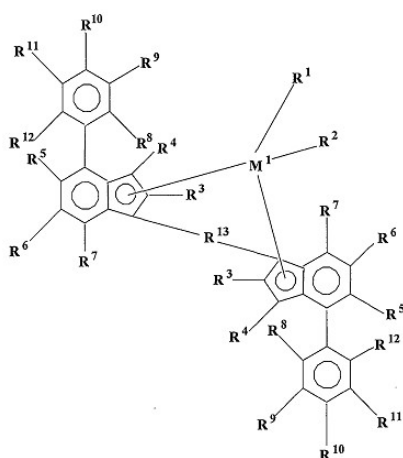
DS: http://www.wide.or.jp/spacenet.com/search/Results?compact=false&PN=WO2006124231&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

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



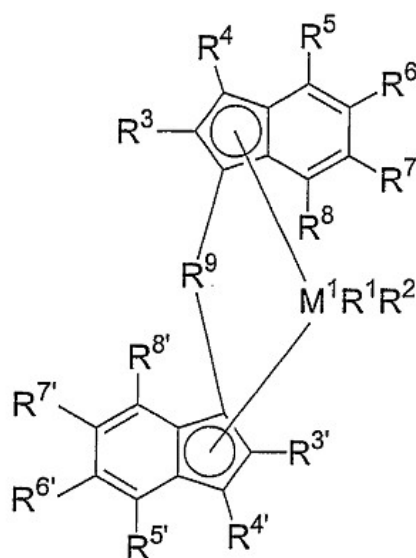
(I)

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



(I)

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

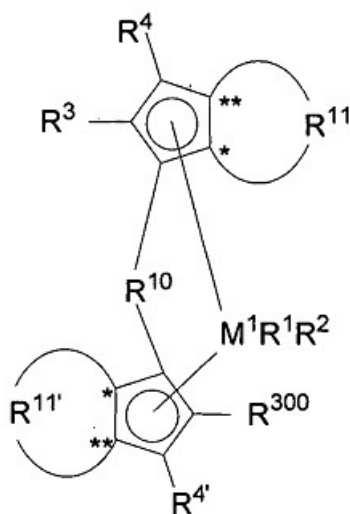


(Formula 1b)

6. Examen de patentabilidad (artículo 14 D486)

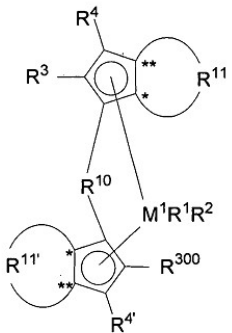
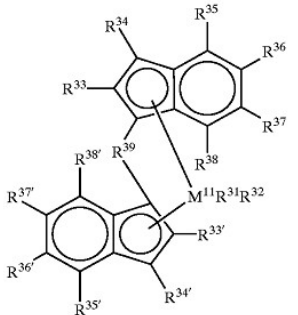
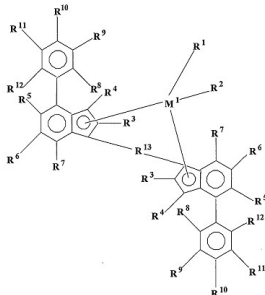
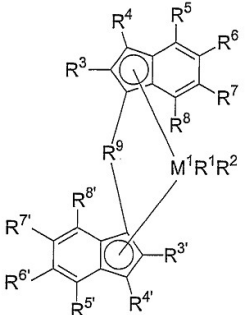
Nivel Inventivo (artículo 18 D486)

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



(Formula 1)

Ver páginas 5 a 8 del radicado 11-054021-00004-0000.

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

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, tiene toda la

capacidad para realizar pequeñas variaciones estructurales sobre un núcleo central ya conocido, con la plena expectativa de éxito de encontrar metalocenos útiles como catalizadores de olefinas que permitan la obtención de polímeros de altos pesos moleculares. Por lo tanto esta Oficina concluye que la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio es una alternativa obvia a partir del estado del arte citado (D1, D2 o D3) que no provoca ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que pueda entenderse como un salto cualitativo en la técnica y por lo tanto carece de nivel inventivo.

Dado que el compuesto de la reivindicación 1 no es inventivo, el proceso donde es utilizado (reivindicaciones 24 a 27) tampoco lo es.

Esta Superintendencia aclara, que si bien es cierto, los ejemplos de la descripción presentan algunas propiedades mejoradas, o lo que llama el solicitante tienen “un mejor desempeño” dicho comportamiento se encontró únicamente para cuatro compuestos ensayados (ejemplos 16, 17, 18 y 19), los cuales no son representativos desde ningún punto de vista las múltiples posibilidades reclamadas.

Pero además, se llama la atención del solicitante frente a que el llamado “mejor desempeño” puede no necesariamente reflejar un salto cualitativo en la técnica puesto en la descripción se indica que algunos metalocenos ya conocidos pueden lograr poliolefinas de un peso molecular igualmente alto, lo cual confirmaría que la materia de interés es una alternativa obvia que no es inventiva.

7. Conclusión

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

N°	Documento N°	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2003149199	1-27	Nivel Inventivo
D2	WO0202576	1-27	Nivel Inventivo
D3	WO2006124231	1-27	Nivel Inventivo

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 2013-07-02

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer