

120

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020

Bogotá, D. C., 2009-04-02

Doctora

ALICIA LLOREDA RICAURTE

Apoderado **COATEX S.A.S.**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-059798- -00007-0000

Fecha: 2009-05-07 12:57:02 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO

Radicación No. **03-59798**

Trámite **002**

Evento **001**

Actuación **430**

Oficio **5147**

Folios **004**

Patente de Invención

Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional)



Cap.I



Cap. II



No. Sol. Internacional

PCT/EP02/11088

Fecha de Presentación Internacional

2002-10-02

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

Descripción: folios 38 a 63 (como se radicó inicialmente)

Reivindicaciones (19): folios 96 a 99 (como se modificó con el oficio de 2007-12-28). No pagó tasas por modificaciones.

Prioridad: Francia, 00/16683 de 2000-12-20.

2. Objeto de la invención

Las reivindicaciones 1 a 19 de la solicitud en estudio se refieren a: agente de dispersión o ayuda a la molienda de pigmentos o cargas minerales en suspensión acuosa, caracterizado porque está constituido por homopolímeros o copolímeros del ácido acrílico o metacrílico con uno o varios monómeros acrílicos, vinílicos o alílicos los cuales se neutralizan de forma que el porcentaje molar de los sitios ácidos activos del polímero no neutralizados esté comprendido entre el 10% y el 60% y el de los sitios ácidos activos neutralizados por al menos un agente de neutralización al menos bifuncional, esté comprendido entre el 10% y el 80%, y el complemento hasta 100 % de los sitios ácidos activos del polímero es neutralizado por agentes de neutralización monofuncionales.

Según la Clasificación Internacional de Patentes, esta solicitud se clasificó como B02C23/06

3. De la solicitud de Patente

Descripción (artículo 28 D. 486)

El solicitante cambió totalmente el ámbito de la protección solicitada en fase internacional, durante la cual reivindicaba el uso del agente de dispersión y ayudante de molienda, y la solicitud entró a fase nacional como el agente mismo. Lo que no hay considerado el solicitante es que este cambio de ámbito exige que la descripción esté orientada a la divulgación de una invención que no es la inicialmente presentada. El artículo 28 de la decisión 486 exige que la descripción divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. En el caso que nos ocupa, la descripción divulga de manera clara y completa el uso del agente de dispersión y no el agente mismo, que solo es mencionado como si ya perteneciera al estado de la técnica o como si un técnico medianamente versado en la materia pudiera obtenerlo de manera evidente de lo conocido en el estado de la técnica. Este argumento se refuerza en el hecho de que la descripción no contiene ni un solo ejemplo de obtención del agente de dispersión o ayudante de molienda de pigmentos o cargas minerales. No es lo mismo orientar una solicitud de patente al uso de un material que orientarla al material mismo. Para este último caso debería haber ejemplos de preparación, ejemplos de análisis, y después, ahí sí, ejemplos de la actividad o de las propiedades del material reivindicado. En la descripción de la presente solicitud en estudio sólo hay ejemplos de sus propiedades al usarse como agente de ayuda a la molienda de cargas minerales. Por lo tanto, cuando el objeto de la solicitud no es un uso de un agente de molienda sino el agente mismo la descripción no cumple con todos los requisitos del artículo 28 de la decisión 486.

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Como ya se anotó en el presente concepto, el solicitante cambió el ámbito de las reivindicaciones de un uso de un agente de molienda, solicitado en fase internacional, al agente de molienda mismo al entrar en fase nacional. El agente reivindicado ahora no cuenta con el sustento en la descripción porque allí no se ha divulgado la manera como se prepara dicho agente, particularmente para que cumpla las características de neutralización parcial de la manera que se reivindica. En la descripción no hay ni un solo ensayo de preparación del agente, ni un solo ensayo de análisis del mismo para demostrar que el porcentaje molar de los sitios ácidos activos del polímero no neutralizados está comprendido entre el 10% y el 60% y el de los sitios ácidos activos neutralizados por un agente de neutralización al menos bifuncional, está comprendido entre el 10% y el 80%, y el complemento hasta 100 % de los sitios ácidos activos del polímero está neutralizado por agentes de neutralización monofuncionales.

Por otra parte, tal como está redactado el objeto de la primera reivindicación, se está caracterizando al objeto de la misma por el resultado a obtener, ya que en ninguna parte se indica cómo se logra la neutralización parcial del homo- o co-polímero de ácido acrílico. Todo esto sugiere que dichos homo- o co-polímeros ya eran conocidos en el estado de la técnica o que un técnico medianamente versado en la materia bien habría podido derivarlos evidentemente del estado de la técnica y que en realidad lo único novedoso era el uso, originalmente reivindicado en la fase internacional.

La reivindicación 8 carece de sentido ya que el agente se caracteriza por un tratamiento con procedimientos conocidos por el profesional.

Las reivindicaciones 9 y 10 son reivindicaciones de uso del agente.

Las suspensiones de las reivindicaciones 11 a 15 están relacionadas con el uso del agente y no con el agente mismo. De hecho, la redacción de estas reivindicaciones así lo expresa. Igualmente, la composición para fabricación de papel que contiene a la suspensión, también está relacionada con el uso del agente. El papel fabricado también está relacionado con la composición que contiene la suspensión la cual está relacionada con un uso del agente de molienda. De hecho el papel se caracteriza por un uso.

El papel de la reivindicación 18 está caracterizado por un resultado a obtener. Además, la expresión "mayor imprimabilidad" es totalmente indefinida porque no se sabe mayor con respecto a qué.

No obstante, independientemente de la redacción, la solicitud está hecha para patentar un uso porque en todas partes se sustenta un uso y se entiende un uso, explícita o implícitamente. El hecho de haber retirado burdamente la expresión "La utilización de" del capítulo reivindicatorio presentado en fase internacional, solo para pasar el requisito del artículo 14 de la decisión 486, no ha evitado que la solicitud toda siga orientada a dicha utilización de homo- y co-polímeros.

Por lo tanto, las reivindicaciones no cumplen con lo establecido en el artículo 30 de la decisión 486.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

La solicitud carece de unidad de invención porque el agente de dispersión es un producto diferente a una composición para hacer papel y muy diferente al papel mismo. El agente usado en un proceso de suspensión no puede servir de concepto común inventivo para la composición que contiene la suspensión y el papel hecho a partir de dicha composición porque de hecho dicho agente es derivable del estado de la técnica por parte de una persona medianamente versada en la materia, ya que lo que el inventor encontró como novedoso e inventivo fue la utilización del agente y no el agente mismo. Además, la relación entre agente, suspensión, composición y papel es siempre el uso de dicho agente. Los usos no son patentables en Colombia, en virtud de los artículos 14 y 21 de la decisión 486.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículos 14 y 21 D 486)

Como ya se indicó en el presente concepto, a pesar de haber eliminado la palabra "utilización de" de las reivindicaciones, toda la solicitud está orientada y enfocada al uso de los co- y homo-polímeros de ácido acrílico, como se caracteriza en las reivindicaciones. No hay ejemplos de fabricación ni análisis de los dichos agentes pero sí de su uso.

Como ya se indicó, la suspensión reivindicada se caracteriza por el uso de los agentes de molienda; así mismo la composición y el papel se caracterizan por el uso del dicho agente.

6. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha tomada en cuenta para determinar el estado de la técnica es 200-12-20, la cual corresponde a la fecha de la prioridad reivindicada.

Mientras no se hagan los ajustes de definición de la materia a proteger, y las correcciones a la unidad de invención, no es procedente realizar una búsqueda en el estado de la técnica.

7. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

Novedad (artículos 16 y 21 D486)

A pesar de no haberse practicado una búsqueda en el estado de la técnica, esta oficina ha encontrado en el ensayo 19 de la descripción la referencia a un producto comercial de la empresa Solvay, con el nombre de SocalTM, el cual corresponde a un poliacrilato mixto de sodio y calcio con 25% de ácido carboxílico libre, 40% de sodio y 35% de calcio en moles, que coincide perfectamente con el agente de dispersión o ayuda a la molienda que se reivindicó en la fase nacional de la solicitud. Por lo cual queda demostrado que lo nuevo no era de ninguna manera el dicho polímero sino que lo que realmente se reivindicaba era su uso.

Por lo tanto, en virtud del artículo 21 de la decisión 486, no es patentable un producto ya conocido en el estado de la técnica por el hecho de atribuírsele un nuevo uso.

8. Notificación

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación de la presente comunicación debe responder a la notificación. 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 por el numeral 5.2, literal e) del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001



ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en la lista, de fecha
08 MAYO 2009

CONCEPTO TÉCNICO N° 1341	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202043
-----------------------------	---