

44896

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N°- 44896

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 21423

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 9 de marzo de 2004, bajo el número 04021423, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "PROCESO PARA DESTILAR A PRESIÓN REDUCIDA UN PRODUCTO ALCALINO DE CAPROLACTAMA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/NL02/00558 del 23 de agosto de 2002.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario en dos oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 2 de julio y 22 de diciembre de 2008, atendió oportunamente al requerimiento formulado, presentando aclaraciones y correcciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual cumple con los preceptos establecidos en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "... para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 18, contenidas en los folios 107 a 109 del expediente en estudio, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La presente solicitud se refiere a un proceso para destilar a presión reducida un producto alcalino de caprolactama.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 44896
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 21423

El problema técnico planteado es la necesidad de realizar un proceso para obtener caprolactama purificada.

Para solucionar dicho problema, la presente solicitud presenta un proceso para obtener caprolactama.

2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 27 de agosto de 2001, que corresponde a la fecha de prioridad invocada respecto de las solicitudes EPO 01203217.3, 01203215.7 y 01203214.0. La fecha de prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 110 y 111 del expediente en estudio.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento, anterior a la fecha de prioridad y relacionado con la materia de solicitud en estudio:

No	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 4.457.807	Process for the purification of ϵ - caprolactama	1984-07-03

3. Novedad

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486, "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica."

Y el estado de la técnica, al tenor del mismo artículo, comprende "todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida."

A su vez, sobre este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho:

"(...) para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiéndose que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención."¹

¹ Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N°- 44896

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 21423

Con base en lo anterior y tomando en consideración las anterioridades encontradas, puede observarse que las características técnicas de las reivindicaciones 1 a 18 de la solicitud se encuentran anticipadas, tal como se muestra a continuación:

La reivindicación 1 de la solicitud contiene un proceso para obtener caprolactama purificada, mediante la realización de los siguientes pasos:

- a. Reordenamiento de Beckmann, que comprende:
 - i. Caprolactama,
 - ii. Impurezas orgánicas
 - iii. Una base seleccionada del grupo que consiste de hidróxido alcalino y amino caproato alcalino
- b. Destilación de la caprolactama a presión reducida de entre 1 y 50 kPa y a una temperatura entre 100 y 200 °C.

Ahora bien, al comparar el objeto de la solicitud en estudio frente al divulgado en la anterioridad se encuentra:

SOLICITUD	D1
Proceso para obtener caprolactama que comprende: a. Reordenamiento de Beckmann, que comprende: i. Caprolactama, ii. Impurezas orgánicas iii. Una base seleccionada del grupo que consiste de hidróxido alcalino y amino caproato alcalino b. Destilación de la caprolactama a presión reducida de entre 1 y 50 kPa y a una temperatura entre 100 y 200 °C.	Proceso para la purificación de la ϵ-caprolactama que comprende: a. Reordenamiento de Beckmann, que comprende: i. Caprolactama ii. Impurezas iii. Base seleccionada hidróxido de sodio b. Destilación caprolactama alcalina a presión reducida de entre 5 y 70 milibares y a una temperatura entre 115 y 175 °C. (Folios 89 a 92)

La comparación de unidades de medida de presión fue realizada teniendo en cuenta las siguientes equivalencias:

- 1 kPa equivale a 10 milibares
- 1 milibar equivale a 0,1 kPa

Con base en lo anterior, al tenor del artículo 16 de la Decisión 486 es posible concluir que la presente solicitud no es nueva, toda vez que los conocimientos técnicos que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 44896
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 21423

de ella se desprenden han sido accesibles al público con anterioridad a la fecha de prioridad invocada.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado.

Tratándose de la claridad de la solicitud, se observa que en ésta no se exponen las diferencias y eventuales ventajas del proceso para destilar a presión reducida un producto alcalino de caprolactama, en comparación con lo existente en el estado del arte.

Por ejemplo, en los folios 9 y 10 se relacionan documentos del estado de la técnica en los que se obtiene caprolactama purificada. Específicamente, se dice que en D1 "se describe un proceso en el cual caprolactama no tratada que contiene 0.2 mg de NaOH sólido por gramo de caprolactama (5 mmol de NaOH por Kg de caprolactama) se suministra a la columna de rectificación donde se efectúa la rectificación a presión reducida (folio 10, primer párrafo)", que corresponde a lo indicado posteriormente: "en una formulación de la invención, el producto de caprolactama tiene una acidez de entre 0 y 5 meq por Kg de caprolactama, es neutro, o tiene una alcalinidad de entre 0 y 5 meq por Kg de caprolactama" (folio 14, líneas 19 a 22). Por lo tanto, no se evidencia la diferencia en las características técnicas esenciales, ni la ventaja técnica con respecto al objeto real de la solicitud, apoyado éste en el capítulo descriptivo.

Por otro lado, en su respuesta el solicitante manifiesta que D1 no afecta la novedad de la patente, toda vez que "el proceso de la anterioridad citada **no emplea bases en la etapa de destilación**, como se reivindica en la presente solicitud. Así mismo, la anterioridad D1 emplea la caprolactama obtenida del reordenamiento de Beckmann tal y como sale de dicho proceso, en tanto que en la presente solicitud exige que la caprolactama que se va a destilar tenga un pH alcalino y que a la misma se le adicione una base antes de su destilación" (folio 104, último párrafo)

Al respecto, vale aclarar que se realizó un nuevo examen de patentabilidad, para lo cual se tomó en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio modificado y el problema técnico planteado en la solicitud, consistente en realizar un proceso para obtener caprolactama purificada. Dicho examen arrojó como resultado, que el proceso para destilar a presión reducida un producto alcalino de caprolactama no es novedoso, toda vez que en D1 se encuentra descrito, conteniendo todas las características técnicas esenciales de la invención.

Por los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 44896

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 21423

interesado a la notificación de fondo, no cumple con el requisito de novedad exigido en la ley.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "PROCESO PARA DESTILAR A PRESIÓN REDUCIDA UN PRODUCTO ALCALINO DE CAPROLACTAMA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Jimena Escobar Uribe, en su calidad de apoderada de la sociedad DSM IP Assets B.V., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 31 AGO. 2009
Dada en Bogotá D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora
JIMENA ESCOBAR URIBE
Carrera 11 A N° 86 – 53, Piso 6
Bogotá D.C.
202068

