

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 53150

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 49586

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 28 de mayo de 2004, bajo el número 04049586, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "ESTABILIZACIÓN PREVIA DE POLÍMEROS QUE CONTIENEN HALÓGENOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP02/13628 del 2 de diciembre 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 tres oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 20 de diciembre de 2007, el 21 de abril de 2008 y 21 de agosto de 2009, atendió oportunamente a los requerimientos formulados, presentando aclaraciones y correcciones. Así mismo, allegó nuevo capítulo reivindicatorio, el cual cumple con lo dispuesto 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 12, contenidas en los folios 125 y 126 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 procedimiento para la preparación (por emulsión o suspensión) de un polímero estabilizado de monómeros, que contiene halógenos por la adición de una mezcla de estabilizadores de polímeros, compatible con el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5315
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 49586

medio de polimerización, antes, durante o directamente después del proceso de polimerización.

Las reivindicaciones 1 a 12 relacionan el proceso para la preparación de un polímero estabilizado en suspensión/emulsión de monómeros que contienen halógenos.

El problema técnico planteado es que los sistemas de estabilizadores empleados hasta el momento, no solo son incompatibles e insolubles en el medio de polimerización, sino además con el proceso de polimerización. Para solucionar dicho problema, la solicitud en estudio plantea que la estabilización del polímero puede efectuarse antes, durante o después de la polimerización gracias a que el sistema de estabilizadores es añadido o disuelto en el medio de polimerización.

2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 4 de diciembre de 2001, que corresponde a la fecha de prioridad invocada respecto de la solicitud DE 10159344.9. La fecha de prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 145 y 146 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
D4 (Ahora D1)	CO 03-36032 Equivalente a W002/48249	Sistema de estabilizadores destinados a la estabilización de polímeros con un contenido de halógeno	Fecha de radicación vía nacional 2003-04-30 Fecha de prioridad DE 100 61 935.5 2000-12-13

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."

Sobre el estado de la técnica, el mismo artículo dice que "sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N^º 5 3 1 5 0
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N^º PCT/04 - 49586

técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."

Y sobre la asimilación al estado de la técnica a que hace referencia la norma anterior, aplicable en el presente caso, continúa vigente lo anotado por el doctor Manuel Pachón al analizar la Decisión 344:

"Como lo hacen las leyes francesa y española, la Decisión 344, para el solo efecto de determinar la novedad, asimila al estado de la técnica el contenido de una solicitud de patente en trámite en el respectivo País Miembro, siempre que dicha solicitud se llegue a publicar. Esta solicitud puede ser de una patente de invención o de una patente de modelo de utilidad.

"Debe recalcar que las solicitudes de patentes no publicadas no forman parte del estado de la técnica porque el contenido del expediente es reservado; lo que allí se mencione no se ha hecho accesible al público. No obstante, se hace necesario tener en cuenta las reglas técnicas mencionadas en una solicitud de patente para determinar la patentabilidad de invenciones posteriores, con el propósito de evitar la doble patentabilidad cuando quiera que una solicitud de patente concuerde con otra solicitud presentada anteriormente pero todavía no publicada, porque de no existir la asimilación al estado de la técnica, la segunda solicitud debería convertirse en una patente válida ya que sería nueva."¹

Ahora bien, para el caso concreto y en atención a lo anterior, se considera que la invención en estudio definitivamente está comprendida en el estado de la técnica y, por ende, no es patentable, tal como lo demuestra el documento CO 03-36032.

En efecto, el documento CO 03-36032 (en adelante llamado D1) corresponde a una solicitud de patente de invención presentada en Colombia el día 30 de abril de 2003, cuya prioridad es del día 13 de diciembre de 2000, fecha anterior a la prioridad invocada respecto de la presente solicitud que es el 4 de diciembre de 2001. Estas características permiten que D1 pueda ser considerado, en este caso, para el estudio de novedad, según el artículo 16 de la Decisión 486.

Con base en lo expuesto y tomando en consideración la anterioridad encontrada, se estableció que la materia reclamada en la presente solicitud fue anticipada por D1, de modo tal que dicha materia ya se encontraba en el estado del arte previo al momento de presentar la solicitud respectiva, tal como se muestra a continuación:

La presente solicitud divulga un proceso para preparar un polímero estabilizado en suspensión/emulsión de monómeros que contienen halógenos, en donde una

¹ Pachón, Manuel y Sánchez Avila., Zoraida. El régimen andino de la propiedad industrial. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 1995, página 55).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 53150
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 49586

mezcla estabilizadora térmica de polímeros compatible con el medio de polimerización se añade, antes de, durante o directamente después del proceso de polimerización, previo al aislamiento del polímero, en donde además, la mezcla estabilizadora térmica de polímeros comprende un estabilizador térmico seleccionado del grupo constituido por compuestos de perclorato, alcanolaminas y sales de los mismos.

Por su parte, D1 divulga mezclas estabilizadoras que comprenden por lo menos una sal de perclorato y una alcanolamina, que se adecúan para la estabilización de polímeros que contiene halógenos, por ejemplo PVC. Así mismo, divulga un procedimiento para la estabilización de polímeros que contienen cloro, caracterizado por la adición de la mezcla estabilizadora.

Así las cosas, al comparar el proceso de la solicitud con la materia divulgada en D1 se observa que la anterioridad ya divulgaba la misma mezcla estabilizadora en la que se combinan perclorato y alcanolaminas o sales de las mismas.

De otra parte, la anterioridad también divulgaba el procedimiento para la preparación de un polímero estabilizado, en donde la etapa característica "adición de la mezcla estabilizadora", es igual a la reivindicada y ocurre después del proceso de polimerización. Es decir, de acuerdo con D1, se adiciona la mezcla estabilizadora al PVC polimerizado.

En consecuencia, la materia de la reivindicación 1 y sus dependientes carecen de novedad, toda vez que no contienen características adicionales a las definidas en D1 que pudieran hacerlas nuevas.

También es importante resaltar que el estabilizador térmico de la presente solicitud es igual la mezcla estabilizadora de D1, pues comprende los mismos componentes: perclorato, alcanolaminas y sales de los mismos.

Ahora, si bien el proceso descrito en la solicitud indica que la mezcla estabilizadora se añade al medio de polimerización antes, durante o inmediatamente después del proceso de polimerización, el procedimiento para la estabilización de polímeros divulgado en D1, incorpora un contenido de cloro por la adición de la mezcla de estabilizadores a un polímero, de lo cual se infiere, que la adición del estabilizador después del proceso de polimerización ya había sido divulgada en D1.

De lo expuesto puede concluirse entonces, que lo pretendido en las reivindicaciones 1, 2 y sus dependientes ya ha sido revelado por el documento D1, y en consecuencia, no cumplen con el requisito de novedad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 53150
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 49586

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante manifiesta que "el documento WO 02/048249 no fue citado contra las reivindicaciones de la presente solicitud en ninguno de los otros países", por cuanto "el mismo no se encuentra disponible como referencia" dado que "el WO 02/048249 fue presentado con posterioridad a la fecha de prioridad de la presente solicitud e, igualmente, el documento WO 02/048249 fue publicado después de la fecha de prioridad de la presente solicitud." (Folio 143, numerales 2 a 4 de la respuesta)

En relación con los anteriores argumentos, es necesario aclarar en primer lugar que el análisis de patentabilidad de una invención es realizado por cada oficina para cada caso en concreto sin tener en cuenta los estudios realizados por otros países, así como las concesiones o negaciones a que los mismos dieron lugar. Es decir, el hecho de que una solicitud de patente hubiera sido concedida o negada en un país, sobre la base de unos u otros documentos tomados del estado del arte, no obliga a las demás oficinas competentes a usar los mismos documentos en su análisis ni constituye un argumento válido para su posterior concesión o negación, pues de ser así, no sería necesario realizar un nuevo examen cada vez, sino que la primera concesión o negación obtenida en un país bastaría para que en el resto del mundo se actuara igual.

En este sentido, sobre el principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha dicho que:

"El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia y es así como el Capítulo I de la Decisión 344, denominado "De las Patentes de Invención", regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad."²

Por otro lado, tal como se indicó en el numeral 3 de la presente resolución, el artículo 16 de la Decisión 486, establece que para efecto de evaluar la novedad de un invento también se encuentra en el estado de la técnica, "el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando" (subrayado fuera de texto). Y como puede apreciarse en la tabla relacionada en el numeral 2 de esta resolución, para el presente caso, la anterioridad D1 cumple con las disposiciones de la norma anteriormente descrita y, por ello, se constituye como un antecedente válido para el

2 Proceso 51-IP-2008.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° ^{Nº} 5 3 1 5 0

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 49586

examen de novedad.

El solicitante también sostiene, no ser cierto que el proceso del documento CO 03 36032 revela la adición de la mezcla estabilizada durante el proceso de polimerización, sino que "el PVC ya está polimerizado y la mezcla estabilizadora se adiciona al PVC polimerizado" y que "directamente" después no abarca adicionar la mezcla estabilizadora al PVC polimerizado, como se enseña en el documento CO 03 36032." (Folios 143 y 144, numerales 5, 6 y 9 de la respuesta)

Al respecto, si bien el solicitante tiene razón en cuanto a que D1 indica la adición de la mezcla estabilizadora al PVC polimerizado, es preciso anotar que dicha anterioridad hace referencia a una composición estabilizadora que es igual al sistema estabilizador utilizado en el proceso de la presente solicitud, más específicamente, D1 divulga la misma combinación de componentes estabilizadores (percloratos y alcanolaminas) para estabilizar PVC.

Así las cosas, el proceso reivindicado tan sólo trata de proteger la aplicación de un sistema estabilizador conocido, con el mismo objetivo también conocido, de estabilizar PVC.

Adicionalmente, D1 también divulga claramente un método o proceso para estabilizar PVC que comprende la adición del mismo sistema estabilizador al PVC. Dicha etapa de adición es equivalente a la etapa que caracteriza el proceso de la presente solicitud, una vez que se agrega al polímero (PVC) el mismo sistema estabilizador.

Lo anterior puede observarse en la reivindicación 1 de la solicitud en estudio, toda vez que en ella se indica que la adición puede realizarse en cualquier momento, antes, durante o directamente después de la polimerización.

De esta manera, el proceso en el que la adición se realice directamente después de la polimerización (al PVC polimerizado), resulta igual, al proceso divulgado en D1 donde se realiza la adición del mismo estabilizador al PVC ya polimerizado.

Por otra parte, el solicitante pretende resaltar el carácter novedoso de esta solicitud al indicar que la expresión "se añade el estabilizador directamente después del proceso de polimerización" es diferente a "adicionar el estabilizador al PVC polimerizado."

No obstante dicha afirmación, de la redacción de la solicitud es posible inferir que en el momento "directamente después", el PVC ya está polimerizado, y en ese momento preciso el proceso de la solicitud y el proceso de D1 son iguales.

Sobre el particular vale recordar, que el examen de patentabilidad es realizado sobre las características técnicas de la solicitud, indistintamente de la manera en que se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 53150

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 49586

encuentren redactadas. Siendo así, para el caso concreto se evaluaron dos aspectos:

- Las etapas del proceso = adición, y
- Las condiciones de estas = directamente después de la polimerización y el sistema estabilizador.

Y conforme a estas características técnicas y a las divulgadas por D1, se evidencia que el proceso reivindicado en la presente solicitud no es nuevo.

En consecuencia, 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 interesado a la notificación de fondo, no cumple con el requisito de novedad.

RESUELVE

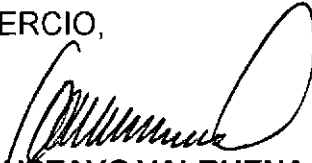
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "ESTABILIZACIÓN PREVIA DE POLÍMEROS QUE CONTIENEN HALÓGENOS"

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Germán Castillo Grau, en su calidad de apoderado de la sociedad Crompton Vinyl Additives GmbH, 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

Dada en Bogotá D.C., a los **23 OCT. 2009**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
GERMÁN CASTILLO GRAU
Carrera 13 N° 37 – 43, Piso 12
Bogotá D.C.

202068
