

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 18000

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-049586

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3 numeral 45 del Decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, mediante Resolución 53150 del 23 de octubre del 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "ESTABILIZACIÓN PREVIA DE POLÍMEROS QUE CONTIENEN HALÓGENOS".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 25 de noviembre de 2009, bajo el número 04 049586 00010 0000, el doctor Germán Castillo Grau, en su calidad de apoderado de la sociedad CROMPTON VINYL ADDITIVES GMBH, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Argumenta el recurrente:

"Nuevamente se cuestiona la novedad de la invención denominada 'ESTABILIZACIÓN PREVIA DE POLÍMEROS QUE CONTIENEN HALÓGENOS' con base en el documento citado CO 03 3602 - WO 02/048249.

Con todo y el argumento de la independencia de las Oficinas de Marcas (sic) con respecto al análisis de registrabilidad de las invenciones, lo cierto es que el documento WO 02/048249 no fue citado contra las reivindicaciones de la presente solicitud en ninguno de los otros países en donde la misma solicitud fue tramitada. Y como el análisis de la novedad de una invención es global, es decir con respecto de las publicaciones anteriores que se produjeron en el mundo entero, no se comparte que el documento sí se cite como anterioridad en Colombia, pero no se haya tenido como tal en otros países.

Ahora bien, se reitera 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, luego no constituye una anterioridad.

En cuanto al contenido de este documento, se equivoca nuevamente el señor Superintendente cuando afirma que el proceso del documento citado en el documento CO 03 36032 revela la adición de la mezcla estabilizadora durante el proceso de polimerización. En la página 25, líneas 15 – 30, el documento WO 02/048249 se revela, por el contrario, que la mezcla estabilizadora se adiciona al PVC, es decir que el PVC ya se está polimerizado (sic) y la mezcla estabilizadora

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 18000

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-049586

se adiciona al PVC polimerizado.

Así, en el documento CO 03 36032 no se encuentra enseñanza alguna sobre adicionar la mezcla estabilizadora del documento CO 03 36062 antes, durante o directamente después de la polimerización, ni del proceso de polimerización para PVC. Luego el documento CO 03 36032 no puede enseñar un proceso de preestabilización como el reivindicado en la presente solicitud.

Por ello, nuevamente resalto que 'directamente después', como se indica en las reivindicaciones, no abarca adicionar la mezcla estabilizadora al PVC polimerizado, como se enseña en el documento CO 03 36032.

Por las razones anteriores, le solicito que revoque la Resolución No 53150 del 23 de octubre de 2009, y en consecuencia, conceda el privilegio de patente de invención a la creación 'ESTABILIZACIÓN PREVIA DE POLÍMEROS QUE CONTIENEN HALÓGENOS', a nombre de CROMPTON VINYL ADDITIVES GMBH, tramitada en el expediente No 04-49.586."

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "[l]os Países Miembros 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".

Con relación a la novedad, el artículo 16 de la misma normativa comunitaria, dispone lo siguiente:

"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá 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.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del 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, 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".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 18000

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-049586

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo, se advierte que el objeto de la solicitud lo constituye un procedimiento para la preparación (por emulsión o suspensión) de un polímero estabilizado de monómeros que contienen halógenos por la adición de una mezcla de estabilizadores de polímeros, que es compatible con el medio de polimerización antes, durante o después del proceso de polimerización.

El problema técnico planteado con esta solicitud refiere que los sistemas de estabilizadores empleados hasta el momento no solamente son incompatibles e insolubles en el medio de polimerización, sino además con el proceso de polimerización.

Como solución al problema planteado se propone que la estabilización del polímero pueda efectuarse antes, durante o después de la polimerización gracias a que el sistema de estabilizadores es añadido o disuelto en el medio de polimerización.

Para impugnar la decisión de negar argumenta el recurrente que *"(...) el documento WO 02/048249 no fue citado contra las reivindicaciones de la presente solicitud en ninguno de los otros países en donde la misma solicitud fue tramitada. Y como el análisis de la novedad de una invención es global, es decir con respecto de las publicaciones anteriores que se produjeron en el mundo entero, no se comparte que el documento sí se cite como anterioridad en Colombia, pero no se haya tenido como tal en otros países."*

Al respecto resulta pertinente señalar que, si bien dentro del marco normativo que se aplica en Colombia y la Comunidad Andina no está contemplado el hecho de conceder patente por la mera circunstancia de haberse concedido patente para el mismo objeto en otro país, tampoco se prevé que deba negarse patente por el hecho de la negación o bajo los supuestos de negación de otros países.

Con relación al principio de independencia de las patentes, al realizarse el examen de patentabilidad por las distintas Oficinas, cabe traer a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el sentido que *"[e]l 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 (...)"* (Proceso 51-IP-2008)

En este caso, el Título II de la Decisión 486 denominado *"[d]e las patentes de*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 18000

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-049586

invención” regula el procedimiento para la obtención de una patente y deja en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite de la solicitud y el correspondiente examen de patentabilidad.

El Tribunal también considera que la Oficina de patentes *“tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite (...)”*, lo que efectivamente se hizo en este caso.

Por lo demás, para esta Oficina es claro que la materia reivindicada no cumple con el requisito de novedad, toda vez que los elementos constitutivos del proceso en cuestión han sido divulgados por el documento citado como antecedente.

El recurrente considera que el documento *“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, luego no constituye una anterioridad.”*

En primer término, se debe precisar que en este caso se trata de una solicitud presentada vía PCT radicada en Colombia, el 28 de mayo de 2004, cuya fecha de presentación internacional es el 02 de diciembre de 2002, y la cual reclama prioridad de la solicitud DE 101 59 344.9 de fecha 04 de diciembre de 2001.

Como antecedente que afecta la patentabilidad de la materia reivindicada, esta Oficina citó el documento patente CO 03-036032; con fecha de presentación 30 de abril de 2003, el cual a su vez corresponde a una solicitud PCT con publicación internacional WO 02/48249 A2, de fecha 20 de junio de 2002, que reivindica prioridad de la solicitud alemana 100 61 935.5, de fecha 13 de diciembre de 2000.

Ahora bien, la norma aplicable dispone *“(...) Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del 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, 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”*. (Art. 16 de la Decisión 486) -subrayas fuera de texto-

Así las cosas, resulta claro que esta disposición de la normativa comunitaria resulta aplicable al caso comoquiera que se está en presencia de un documento antecedente de la Oficina nacional cuya fecha de presentación es anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente que se está examinando, los mismos presupuestos se cumplen con las solicitudes prioritarias si se hace el mismo análisis.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 18000

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-049586

Cabe aclarar que, la Decisión 486 habla expresamente de *"fecha de presentación"* y no de *"fecha de publicación"* como lo entiende el recurrente.

En conclusión, el documento CO 03-036032 es antecedente válido para determinar la novedad de la materia que ahora se pretende patentar.

Por otra parte, el recurrente señala que *"(...) se equivoca nuevamente el señor Superintendente cuando afirma que el proceso del documento citado en el documento CO 03 36032 revela la adición de la mezcla estabilizadora durante el proceso de polimerización. En la página 25, líneas 15-30, el documento WO 02/048249 se revela, por el contrario, que la mezcla estabilizadora se adiciona al PVC, es decir, que el PVC ya se está polimerizado (sic) y la mezcla estabilizadora se adiciona al PVC polimerizado (...)"*

En lo que concierne al proceso de estabilización cabe señalar que el documento CO 03-036032 no sólo revela la adición de la mezcla estabilizadora, de por sí conocida después de la polimerización (ver página 25 del documento, folio 131 del expediente), sino, como se desprende del mismo párrafo, por adición directa en forma de una emulsión o dispersión, también antes o durante la misma, como se advierte de lo divulgado en la página 26 de dicho documento donde se indica que *"(...) los estabilizadores se pueden añadir aisladamente o en mezcla o también en forma de las denominadas tandas patrón o cargas madre (masterbatches)"*, es decir, antes o durante la polimerización, que corresponde a las cargas madre.

Es de anotar que el proceso, tal como se reivindica, no presenta alguna condición específica en sus etapas o forma de realización diferente a la ya conocida de adicionar una mezcla estabilizadora. La adición de la mezcla puede llevarse a cabo en cualquier momento de la polimerización, lo que es usual tratándose de la estabilización de polímeros. Por lo anterior, se reitera que el proceso reivindicado carece de novedad, dado que simplemente se trata de adicionar en cualquier momento de la polimerización una mezcla estabilizadora que es ampliamente conocida.

Cabe anotar, además, que la presente solicitud divulga un proceso para preparar un polímero estabilizado en suspensión/emulsión de monómeros que contienen halógenos, en donde una mezcla estabilizadora térmica de polímeros compatible con el medio de polimerización se añade antes, 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.

En este caso, se reitera que la adición se realiza en cualquier momento, específicamente *"previo el aislamiento del polímero"* lo cual indica que se realiza

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 18000**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-049586

después de la polimerización.

Ahora, el documento CO 03-036032 divulga mezclas estabilizadoras que comprenden por lo menos una sal de perclorato y una alcanolamina que se adecúan para la estabilización de polímeros que contienen halógenos, por ejemplo PVC; así mismo, divulga un procedimiento para la estabilización de polímeros que contienen cloro, caracterizado por la adición de dicha mezcla estabilizadora. Por su parte, el proceso de la solicitud en estudio comprende la misma mezcla estabilizadora, donde se combinan perclorato y alcanolaminas o sales de las mismas. Finalmente, el procedimiento para la preparación de un polímero estabilizado presenta una etapa característica *"adición de la mezcla estabilizadora"* la cual es igual que en la anterioridad y ocurre después del proceso de polimerización, es decir, se adiciona la mezcla estabilizadora al PVC polimerizado.

Es importante resaltar que el llamado estabilizador térmico de la actual solicitud es igual a la mezcla estabilizadora de la anterioridad, pues comprende los mismos componentes: perclorato, alcanolaminas y sales de los mismos.

Por último, en cuanto a la afirmación según la cual *"(...) 'directamente después', como se indica en las reivindicaciones, no abarca adicionar la mezcla estabilizadora al PVC polimerizado, como se enseña en el documento CO 03 36032."*, se advierte que la redacción de la solicitud es clara al indicar que en el momento *"directamente después"* el PVC ya está polimerizado, y en ese preciso momento el proceso de la actual solicitud y el de la anterioridad CO 03-036032 son iguales, pues técnicamente no tiene ninguna connotación el que se exprese *"directamente"*, pues de hecho lo que se hace en ambos procesos es adicionar la mezcla estabilizadora al polímero. Por lo demás, no se indica que se produzca algún efecto especial o inesperado como consecuencia del momento en que se adiciona la mezcla. Cabe resaltar que el momento en que se adiciona la mezcla estabilizadora no es algo característico del proceso, pues, como se indica en la reivindicación, la adición puede realizarse en cualquier momento del proceso, por lo tanto no resulta relevante.

Se reitera que en la evaluación de la novedad se tienen en cuenta las características técnicas esenciales de la invención, definidas en las reivindicaciones y sustentadas en la descripción, mas que las expresiones que se utilizan en la redacción de tales reivindicaciones.

En ese orden de ideas, este Despacho confirmará su decisión de negar el privilegio de patente de invención, por cuanto el objeto de la solicitud no cumple los requisitos de patentabilidad, en particular el de novedad y, en consecuencia, no hay lugar a revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

18000

RESOLUCIÓN

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-049586

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 53150 del 23 de octubre del 2009 mediante la cual se negó una patente de invención.

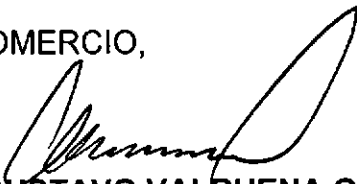
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Germán Castillo Grau, en su calidad de apoderado de CROMPTON VINYL ADDITIVES GMBH, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

26 MAR. 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
Germán Castillo Grau
Carrera 13 No 37 – 43, piso 12
Bogotá D. C.

