

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-133997

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 1054 del 17 de enero de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COPOLÍMERO EN BLOQUE ALEATORIO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO SUPERTRANSPARENTE”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 28 de febrero de 2014 con el No. 11-133997-00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Lummus Novolen Technology GmbH, interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente indica que en la resolución No. 1054 se concluyó que las reivindicaciones 1 a 24 carecían de novedad a la luz del documento D1 (US 7390575), por lo cual manifiesta con respecto al rechazo de los “resultados a obtener”, que “(...) las reivindicaciones 1, 2, 3, 7, y 8 no son tipos de reivindicaciones de ‘resultados que se van a alcanzar’. Por el contrario, un experto en la materia puede reconocer clara y evidentemente que el ‘resultado que se va alcanzar’ por las reivindicaciones de la presente solicitud es un copolímero que es supertransparente y que tiene alta resistencia a los impactos” y resalta que “(...) la propiedad ‘K’ no es un ‘resultado a obtener’ (...), sino que es una propiedad definitoria de los copolímeros de bloque. Una mezcla de reacción con 65-97% en peso de copolímero A y 3-35% en peso de copolímero B, como se requiere por parte de la reivindicación 1, se puede fabricar en un número casi infinito de copolímeros de bloque, donde la Propiedad ‘K’ es indicadora de la mezcla de reacción y define implícitamente los procesos de reacción utilizados para elaborar **el copolímero resultante supertransparente altamente resistente a los impactos**, con lo cual se puede ver claramente que la definición de las reivindicaciones 1 a 24 en ningún momento se refiere al resultado a obtener sino a las características técnicas esenciales de la presente invención.”

Por otra parte, con respecto a la afectación por novedad frente a las enseñanzas de D1, la recurrente señala que dicho documento “(...) se dirige a la producción de copolímero de propileno para uso en aplicaciones de sellado al calor que tienen transparencia, flexibilidad y resistencia al calor mejoradas, (...) que el copolímero del documento D1 se puede producir en un proceso de polimerización de dos etapas, en donde la primera etapa produce un copolímero (A) que tiene entre 1 a 7% en peso de etileno, y la segunda etapa produce un copolímero (B) que tiene 6 a 15% en peso más de contenido de etileno que el copolímero (A) (...) para lograr

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-133997

la transparencia, flexibilidad y resistencia al calor deseadas, el documento D1 requiere que los copolímeros (A) y (B) se fabriquen mediante un método de polimerización específico, tienen cristalinidad y composiciones específicas, entre otras propiedades, y se elaboran con un catalizador específico, a saber un metaloceno.”

De otra parte, señala la recurrente que con respecto a las reivindicaciones 23 y 24 se requieren procesos que utilizan un catalizador Ziegler-Natta y que en el documento D1 se emplea un metaloceno, presenta apartes específicos del documento D1 que sustentan la diferencia en el catalizador empleado y señala que “(...) el resto de la descripción en el documento D1 se dirige a la producción de copolímeros de metaloceno y de esta forma es irrelevante para las reivindicaciones 23 y 24, considerando especialmente que el documento D1 describe que los polímeros objetivo allí no se pueden obtener utilizando un catalizador Ziegler-Natta”. Así concluye que “(...) el documento D1 no describe ni sugiere todos y cada elemento de las reivindicaciones 23 y 24. De acuerdo con lo anterior, se solicita respetuosamente el retiro del rechazo de las reivindicaciones 23 y 24 como carentes de novedad sobre el documento D1”.

Posteriormente la recurrente hace referencia a las reivindicaciones 12 a 14 (Nota del subrayado: aunque la recurrente hace referencia a la reivindicaciones 1 a 14, las argumentaciones presentadas corresponden a las reivindicaciones 12 a 14); y manifiesta que la “(...) la reivindicación 12, como se modificó anteriormente y como se radicó ante ese despacho el 21 de octubre de 2013, requiere de 75% en peso a 95% en peso. Sin embargo, las conclusiones del Examinador con respecto a los rangos que se sobreponen son claramente erróneas, toda vez que el documento D1 no describe las limitaciones de las reivindicaciones 12 a 14”. La recurrente señala que para soportar el rechazo “(...) el Examinador puede tratar y enfrentarse con que (i) el documento D1 enseña que el cambio en la proporción de copolímero A y B pueden impactar la miscibilidad, lo que se relaciona con la transparencia, y (ii) un experto en la técnica motivado por la expectativa de éxito en obtener composiciones poliméricas transparentes aplicaría optimización de rutina para varias la cantidad de copolímero A y B para obtener los procesos de las reivindicaciones 13 y 14, a lo cual el Solicitante respetuosamente está en desacuerdo”, sustenta su desacuerdo en que los rangos reivindicados no se encuentran divulgados en D1, ni este documento enseña investigaciones por fuera de los rangos encontrados en dicha anterioridad. Asimismo señala que “(...) el documento D1 describe que cuando el componente B es menor del 30% en peso, no se puede alcanzar una flexibilidad satisfactoria. De acuerdo con lo anterior, la ‘optimización’ fuera de los rangos descritos en el documento D1 resultaría en un producto no apto para los propósitos del documento D1. Si la modificación propuesta hace que se modifique la invención en forma no satisfactoria para su uso pretendido, entonces no hay sugerencia ni motivación para hacer la modificación propuesta. De acuerdo con lo anterior, no hay motivación para que el experto en la materia busque composiciones en donde el componente B es menor del 30% en peso” y que “(...) el documento D1 describe que los copolímeros A y B

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-133997

deben ser miscibles, y no pueden formar una estructura de fase separada para tener excelente transparencia (...) también enseña que la transparencia depende de la miscibilidad, y que cuando el componente B es menor del 30% en peso (el límite inferior del rango), la flexibilidad y transparencia son pobres”.

De acuerdo con lo expresado anteriormente, la recurrente concluye que “(...) el documento D1 claramente no enseña composiciones que tienen menos del 30% en peso de componente B, y el experto no tendría expectativa razonable de éxito fuera de los rangos enseñados como críticos por el documento D1”, además señala que “(...) un experto en la técnica no tendría motivación para modificar el documento D1 y no habría expectativa de éxito fuera de los rangos del documento D1. De acuerdo con lo anterior, la reivindicación 12, y las reivindicaciones dependientes de la misma, son patentables sobre el documento D1” (Folio 4).

Finaliza manifestando que los argumentos antes presentados aplican a la reivindicación 1 y sus dependientes y por ende se solicita la concesión de las reivindicaciones 1 a 24.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Con respecto al desacuerdo que expresa la recurrente en cuanto al rechazo de los “resultados a obtener”, esta Oficina considera importante extraer la afirmación del solicitante en cuanto a que sin la inclusión de los resultados a alcanzar “(...) no sería posible establecer las diferencias entre los copolímeros de bloque aleatorios reclamados por la presente solicitud y aquellos conocidos en el estado del arte. Las proporciones de cada copolímero presente en la mezcla no son suficientes para establecer el aporte de los inventores al estado del arte, por lo tanto es necesario incluir estos ‘resultados a alcanzar’ como parte de las características de la invención”, y aclarar que aunque algunas características de este tipo pueden incluirse en las reivindicaciones y en algunos casos pueden considerarse como parámetros, no son claros y suficientes para definir adecuadamente un polímero, dado que como es conocido para una persona medianamente versada en la materia, un polímero se caracteriza completamente con la composición química, la arquitectura de las cadenas (estéreo-especificidad), el peso molecular y su distribución y la estructura del estado sólido (reología) (“Fundamentos de polímeros” ⁽¹⁾, páginas 27 a 49). En este sentido, esta Oficina se encuentra de acuerdo con el solicitante en cuanto a que “Las proporciones de cada copolímero presente en la mezcla no son suficientes para establecer el aporte de los inventores al estado del arte”, pero señala que existen características adicionales que son inherentes a los polímeros que permiten definir la invención adecuadamente y la pueden diferenciar del estado de la técnica.

¹ http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2jZl_5GLil4J:www.researchgate.net/profile/Francisco_Lopez-Carrasquero/publication/262639386_FUNDAMENTOS_DE_POLMEROS/links/00b4953851077bb65f000000.pdf+&cd=10&hl=es-419&ct=clnk&gl=co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-133997

En vista de lo anterior este Despacho aunque encuentra razonable la afirmación del solicitante en cuanto a que *“(...) el ‘resultado que se va alcanzar’ (...) es un copolímero que es supertransparente y que tiene alta resistencia a los impactos”*, también considera que las características adicionales a la composición química presentada por el solicitante para definir tal invención no son válidas para definir claramente un polímero como el reclamado.

Ahora bien, con respecto a la afectación por novedad frente a lo divulgado en D1, esta Oficina al revisar nuevamente el expediente administrativo y en especial las modificaciones y argumentos presentados por la recurrente considera que aunque el documento D1 divulga un copolímero y un proceso muy cercano a los reclamados en la presente solicitud, también presenta algunas diferencias relacionadas con proporciones entre el componente A y el componente B del copolímero, al igual que lo relacionado con el catalizador Ziegler-Natta, y concluye así que el documento D1 no cumple a cabalidad como antecedente que afecte la novedad de los objetos reivindicados.

En este punto cabe señalar que aunque esta Oficina no indicó, en su momento, al solicitante la diferencia entre la materia reclamada en la reivindicación 20 de ambos capítulos estudiados, donde en el radicado 11-133997-00000-0000 reclama *“El método (...) en donde (...) incluyen una temperatura de 20 a 150 °C, una presión de 1 a 100 bar”*, y en el radicado 11-133997-00006-0000, reclama *“El método (...) en donde (...) incluyen una temperatura de 20 a 150 °C, una presión de 1 a 10000 KPa”*, diferencia que este Despacho supone un error de transcripción y no un interés de ampliar materia, cree oportuno trasladar dicha observación para que el solicitante realice las correcciones y/o aclaraciones pertinentes.

Por otra parte, considera pertinente comunicarle al recurrente que dado que el título propuesto no corresponde totalmente con la materia de la solicitud; porque no hace referencia al método para producir el copolímero, lo cual se encuentra dentro del alcance de las reivindicaciones presentadas, entonces le sugiere ajustar el título al objeto reclamado.

Por lo demás encuentra la Oficina que si bien el documento D1 no resulta relevante para afectar la novedad de la invención, existen otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que se reivindica como por ejemplo US 6,225,414 publicado el 01 de mayo de 2001, el cual divulga materia cercana a la invención de la solicitud, por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho decide revocar la Resolución No. 1054 del 17 de enero de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención, y remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia para que se realice un nuevo examen de fondo de la solicitud en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20084

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-133997

Andina, como corresponde.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 1054 del 17 de enero de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Lummus Novolen Technology GmbH, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Abr 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rachid Ponce Vergel
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez