

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46183

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 17390

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 26 de febrero de 2004, bajo el número 04017390, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "TUBERÍA DE USO MÉDICO HECHA DE POLIBUTADIENO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US02/25258 del 8 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 escritos radicados el 30 de agosto de 2007 y el 26 de marzo de 2008, atendió oportunamente a los requerimientos formulados, presentando aclaraciones y correcciones. Así mismo, allega un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual cumple con los requisitos previstos en el artículo 34 de la Decisión 486 y solicita la división de la solicitud original, petición que no es aceptada tal como se explica en el numeral 2 de la presente resolución.

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 reivindicaciones 1 a 23, contenidas en los folios 334 y 335 del expediente en estudio, no cumplen con el requisito de nivel inventivo ni guardan unidad de invención. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La presente solicitud se refiere a una tubería de uso médico hecha de polibutadieno.

46183

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46183

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 17390

Concretamente, las reivindicaciones 1 a 23 reclaman:

1. Una mezcla de polímeros que comprende:
 - a. Un primer 1,2 polibutadieno (de baja cristalinidad) sindiotáctico que tiene una cristalinidad menor de 50% y que está presente en la mezcla desde 1 % hasta 99% en peso y que tiene una temperatura de primer punto de fusión menor a 105°C; y
 - b. Un segundo 1,2 polibutadieno sin diotáctico que está presente en la mezcla desde 1 % hasta 99% en peso y que tiene una temperatura de segundo punto de fusión que es superior a la temperatura del primer punto de fusión.
2. Una tubería de múltiples capas que comprende:
 - a. Una primera capa de un mezcla de polímeros que comprende un primer 1,2 polibutadieno cuya cristalinidad es menor de 50% presente desde 1% hasta 99% en peso y que tiene una temperatura de primer punto de fusión menor a 105°C; y un segundo 1,2 polibutadieno sindiotáctico que está presente en la mezcla desde 1% hasta 99% en peso y que tiene una temperatura de segundo punto de fusión que es superior a la temperatura del primer punto de fusión, y
 - b. Una segunda capa de un material polimérico fijada a la primera capa y dispuesta concéntricamente con respecto a la misma.
3. Un método para fabricar una tubería que comprende los siguientes pasos:
 - a. Proveer una mezcla de un primer 1,2 polibutadieno sindiotáctico que tiene una cristalinidad menor de 50% y que está presente en la mezcla desde 1 % hasta 99% en peso y que tiene una temperatura de primer punto de fusión menor a 105°C; y un segundo 1,2 polibutadieno sindiotáctico que está presente en la mezcla desde 1 % hasta 99% en peso y que tiene una temperatura de segundo punto de fusión que es superior a la temperatura del primer punto de fusión,
 - b. Extruir la mezcla en forma de una tubería, y
 - c. Calentar la tubería de manera de reducir la tendencia de la tubería a cristalizarse con el tiempo.

El problema técnico planteado es la necesidad de productos médicos con propiedades mejoradas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46183

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 17390

Para resolver dicho problema, la solicitud ofrece una tubería de uso médico hecha de polibutadieno.

El título de la solicitud debe ser: MEZCLA DE POLÍMEROS DE 1,2 POLIBUTADIENO, TUBERÍA QUE LA INCORPORA Y MÉTODO PARA FABRICAR LA TUBERÍA.

2. No se acepta la petición de división de la solicitud original

Sobre el particular, el artículo 36 de la Decisión 486 indica que el solicitante "podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial."

Por su parte, el artículo 25 de la misma Decisión, señala que "la solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo."

Con base en estos supuestos, no es posible aceptar las peticiones de divisional realizadas por el solicitante, por los motivos que se exponen a continuación:

En el primer concepto técnico se le informó al interesado que la solicitud original contenía por lo menos 14 objetos de invención toda vez que las reivindicaciones 1, 9, 17, 25, 33, 35, 37, 53, 69, 70, 83, 86, 87 y 91, relacionan materia diferente.

En el segundo concepto técnico se explicó que el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional contempla 10 objetos de invención diferentes, correspondientes a las reivindicaciones 1, 21, 29, 31, 33, 49, 50, 63, 66, 67, y sus respectivas dependientes.

Adicionalmente, los elementos contemplados en la solicitud divisional también se encuentran en las reivindicaciones de la solicitud modificada. Por ejemplo, la reivindicación 1 de la solicitud divisional no aceptada corresponde a la mezcla empleada en la tubería de la reivindicación 8 de la solicitud modificada. Siendo así, no tiene objeto replicar en la divisional lo contenido en la modificada.

De otro lado, la divisional conserva los errores corregidos en la solicitud original. Por ejemplo, en la modificación se subsana la reivindicación original 8, pero la objeción trasladada se mantiene en la reivindicación 12 de la solicitud divisional no aceptada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46183

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 17390

En consecuencia, con base en lo anteriormente descrito no se aceptan las divisiones de la solicitud original, toda vez que no presentan una división real de la materia, en relación con la solicitud madre.

3. Unidad de invención

Como ya fue mencionado, el artículo 25 de la Decisión 486 establece que la solicitud sólo podrá contener un único concepto inventivo.

Sobre la unidad de invención, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho que “se entenderá que existe tal unidad aún cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva”, y que “se entenderá que hay unidad de invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa:

- a. Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto.
- b. Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.
- c. Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.”¹

Con base en lo anterior, es posible afirmar que la solicitud en estudio no comprende una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que no integre un único concepto inventivo.

En relación con el capítulo modificado, es preciso anotar, que tal como se encuentra relacionado en el numeral 1 de la presente resolución, el nuevo capítulo reivindicatorio contiene 3 reivindicaciones independientes, así:

1. Una mezcla de polímeros,
2. Una tubería de múltiples capas, y
3. Un método para fabricar una tubería.

Pero a pesar de las modificaciones realizadas por el interesado, la solicitud corregida no cuenta con unidad de invención, dado que contempla conceptos inventivos diferentes:

1. Reivindicación 1. Solicita protección para una mezcla de polímeros de polibutadieno sindiotáctico con cristalinidad menor a 50%.

¹ Proceso 156-IP-2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 48183

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 17390

2. Reivindicación 8. Solicita protección para una tubería que incorpora una mezcla de polímeros de polibutadieno (sin afirmar que sea sindiotáctico o que tengan baja cristalinidad, diferenciándolos así de la primera reivindicación), junto con otro material polimérico, el cual no se encuentra contemplado en el primer concepto inventivo, así como tampoco su conformación.
3. Reivindicación 24. Solicita protección para un método en el que se suministra una mezcla de polibutadieno (no afirma que sea sindiotáctico o que tengan baja cristalinidad, diferenciándolos de la primera reivindicación), extrudir y calentar.

En consecuencia, desde el punto de vista técnico no es posible agrupar lo reivindicado bajo un mismo grupo de invenciones que correspondan al mismo concepto inventivo. No obstante lo anterior, el examinador técnico efectuó el estudio de patentabilidad.

4. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 24 de agosto de 2001, que corresponde a la fecha de prioridad invocada respecto de la solicitud US 09/939,294. La fecha de prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 399 del expediente en estudio.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad y relacionados con la materia de solicitud en estudio:

No	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP 0612799	Novel polybutadiene composition and process for producing same	1994-08-31
D2	EP 0877035	Syndiotactic 1,2-polybutadiene synthesis	1998-11-11
D3	US 5468822	Polybutadiene composition and process for producing same	1995-11-21
D4	US 5011896	Syndiotactic 1,2 polybutadiene synthesis in an aqueous medium	1991-04-30

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46183

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 17390

5. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486, "se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, 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:

"Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinado si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención."²

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando los documentos encontrados en el estado de la técnica, las reivindicaciones presentadas por el solicitante carecen de nivel inventivo, tal como se evidencia en los siguientes cuadros comparativos:

SOLICITUD	D1	D3
Una mezcla de polímeros que comprende: 1. Un primer 1,2 polibutadieno (de baja cristalinidad) sindiotáctico que tiene una cristalinidad menor de 50% y que está presente en la mezcla desde 1 % hasta 99% en peso y que tiene una temperatura de primer punto de fusión menor a	Una composición de al menos dos tipos de polibutadieno (folio 231, página 2, línea 31). Los polibutadienos también tienen puntos de fusión diferentes (folio 231, página 2, línea 32). Cada uno de los polibutadienos está conformado por 1, 2 polibutadieno sindiotáctico	Una composición que incluye por lo menos dos 1,2 polibutadienos diferentes con diferentes puntos de fusión. Más particularmente dichos polibutadienos son sindiotácticos (folio 285, resumen; folio 286, líneas 50 y siguientes). El compuesto de menor punto

² Proceso 192 IP 2005.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46183

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 17390

105°C; y 2. Un segundo 1,2 polibutadieno sindiotáctico que está presente en la mezcla desde 1 % hasta 99% en peso y que tiene una temperatura de segundo punto de fusión que es superior a la temperatura del primer punto de fusión.	(folio 231, página 2, línea 35), al igual que ocurre en la solicitud en estudio. El componente de mayor punto de fusión está presente en un rango entre 5 y 65% en la composición (folio 231, página 2, línea 39), al igual que en la solicitud en estudio. * El compuesto de menor punto de fusión, tiene un punto de fusión de 105°C o mayor, pero no mayor a 155°C (folio 232, página 4, línea 30). * La anterioridad no relaciona explícitamente las características de cristalinidad.	de fusión, tiene un punto de fusión de 105°C o mayor, pero no mayor a 155°C (folio 286, columna 4, línea 30). No relaciona explícitamente las características de cristalinidad.
--	---	--

De esta manera, la principal diferencia entre la reivindicación 1 de la solicitud y D1, son los puntos de fusión. A pesar de ello, se observa que el punto de referencia del compuesto con el menor punto de fusión es de 105°C, el cual coincide en ambos documentos.

Adicionalmente, en la descripción de la solicitud (folio 73), se explica que en forma preferida, dicha temperatura de fusión se encuentra entre 90 y 120°C, y más preferiblemente entre 91 y 120°C. Siendo así, el sustento de la solicitud en estudio coincide plenamente con lo divulgado por la anterioridad, de allí que cualquier diferencia que exista entre estos documentos, haría que un experto medio a partir de la información contenida en D1 llegara a desarrollar de manera evidente el objeto de la presente solicitud. Es decir, aunque el solicitante restrinja el objeto del invento de manera que sea novedoso respecto del estado del arte, el mismo carecerá de nivel inventivo.

Por otro lado, aunque D1 y D3 no se refieran explícitamente a las características de cristalinidad que deben tener los compuestos de polibutadieno, D4 divulga que el punto de fusión se encuentra directamente relacionado con el nivel de cristalización del 1,2 polibutadieno sindiotáctico (folio 300, columna 3, línea 48 y columna 4, línea 55) de manera que mientras menor sea el nivel de cristalización menor será el punto de fusión. Y dado que se está trabajando con puntos de fusión relativamente bajos en cuanto al promedio, es de esperarse que el grado de cristalinidad también sea bajo.

En consecuencia, ya que la solicitud establece puntos de fusión bajos para el 1,2 polibutadieno sindiotáctico en comparación con el promedio, es necesario (es decir, no corresponde a un desarrollo o actividad inventiva) trabajar con niveles de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46183

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 17390

cristalización por debajo del 50% para lograr las temperaturas deseadas de puntos de fusión de los compuestos.

Por ello, no es posible considerar como elemento distintivo o característico de la solicitud, su cristalinidad, dado que se encuentra directamente vinculada con la temperatura de fusión del compuesto 1,2 polibutadieno sindiotáctico.

De esta manera, es posible concluir que D1 y D3 afectan el nivel inventivo de la solicitud, en especial, el de la reivindicación 1.

SOLICITUD	D2
Una mezcla de polímeros que comprende: 1. Un primer 1,2 polibutadieno (de baja cristalinidad) sindiotáctico que tiene una cristalinidad menor de 50% y que está presente en la mezcla desde 1 % hasta 99% en peso y que tiene una temperatura de primer punto de fusión menor a 105°C; y 2. Un segundo 1,2 polibutadieno sindiotáctico que está presente en la mezcla desde 1 % hasta 99% en peso y que tiene una temperatura de segundo punto de fusión que es superior a la temperatura del primer punto de fusión.	Preparación de mezclas de 1,2 polibutadienos sindiotácticos con dos puntos de fusión diferentes (folio 258): Los puntos de fusión pueden graduarse como a bien lo tenga quién realiza el proceso, lográndose temperaturas de fusión de 105°C o menores, para el 1,2, polibutadieno sindiotáctico (folio 262). No existe una manifestación explícita del grado de cristalización.

Como se observa, la única diferencia entre la solicitud y la anterioridad es el grado de cristalización del 1,2 polibutadieno sindiotáctico, y dado a que dicho grado de cristalización tiene una relación directa con el nivel de cristalización, resulta obvio que un experto medio con base en la información divulgada en D2 obtenga de manera evidente el objeto reivindicado en la solicitud, en especial, la reivindicación 1.

Finalmente, el análisis a posteriori confirma la falta de unidad de invención de la solicitud modificada, pues el concepto común inventivo (la combinación de polibutadienos sindiotácticos con características determinadas) no reúne los requisitos para que sea patentable, más específicamente no posee altura inventiva.

Y dado que el concepto común inventivo no puede ser la combinación de polibutadienos sindiotácticos con características determinadas, las reivindicaciones independientes relacionadas en el último memorial no guardan unidad de invención.

Por los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 18, 25 y 36 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 los requisitos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46782

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 17390

exigidos en la ley.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "MEZCLA DE POLÍMEROS DE 1,2 POLIBUTADIENO, TUBERÍA QUE LA INCORPORA Y MÉTODO PARA FABRICAR LA TUBERÍA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Baxter International Inc., 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

11 SET. 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, (E)


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72 - 35
Bogotá D.C.

