

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-054344- -00012-0000

Fecha: 2010-04-13 17:34:54 Dep: 2020 DIR NULVASOR
Tra: 11 PATENTE Y LVE 378 PASLNACIONAL
Act: 444 RESPUESTA ROL Folios: 4

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: P1.-OMYA DEVELOPMENT AG.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "UN COPOLÍMERO QUE POSEE AL MENOS UNA FUNCIÓN INJERTADA ALCOXI O HIDROXI POLIALQUILENGLICOL Y USO DEL MISMO".-Clase C08F 220/32.- Expediente número 05-054.344.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista de 15 de Enero de 2010.
2. Con el fin de responder las objeciones expuestas por el Señor Examinador en su Concepto Técnico No. **200** bajo los acápites de Claridad de la Solicitud y Reivindicaciones Relativas a Uso me permito presentar los siguientes argumentos técnicos por medio de los cuales se superan completamente dichas objeciones
3. **CLARIDAD DE LA SOLICITUD.**

En primera instancia, el Señor Examinador objeta la claridad del capítulo reivindicatorio actualmente en estudio, señalando que la reivindicación 1 no define el objeto cuyo brillo va a ser activado, ni especifica cual sustrato va a ser recubierto.

A este respecto me permito señalar que para la persona versada en la materia sería claro que el capítulo reivindicatorio está dirigido a un proceso para activar el brillo, refiriéndose dicha activación al incremento de la medición del brillo no importa el ángulo de visión **de un recubrimiento que incluye una carga mineral o pigmento.**

En este sentido no sería necesario especificar un "objeto" al cual se hace la activación del brillo toda vez que es el recubrimiento *per se* el cual aumenta su brillo si es obtenido gracias al método reclamado por la presente invención. De igual forma, no sería necesario especificar el objeto sobre el cual va a realizarse el recubrimiento del paso VI), toda vez que el sustrato sobre el cual se realice el recubrimiento no brinda ninguna característica técnica al proceso reclamado, dado que es el recubrimiento en sí mismo (es decir el material depositado sobre cualquier

superficie) el que es de importancia dentro del proceso objeto de la presente solicitud.

Es decir, el método objeto de la presente invención proporciona una forma de activar el brillo del material depositado, independientemente de la superficie sobre la cual se aplique, lo que implica que un recubrimiento obtenido por otro método tendrá un menor brillo que aquel que es el resultado del proceso objeto de la presente invención.

Como consecuencia de lo anterior, la no definición del sustrato dentro de la reivindicación 1 no resta de ninguna manera claridad al capítulo reivindicatorio, toda vez que la persona versada en la materia, a la cual va dirigida la presente solicitud, a partir de lo allí descrito comprendería que el proceso reclamado mejora las propiedades del recubrimiento como tal independientemente del sustrato que se esté recubriendo.

De otra parte, el Señor Examinador señala que el término "*proveer*" empleado para referirse a los pasos en los cuales se involucra el copolímero y la carga mineral no sería claro, toda vez que este podría referirse a la "adquisición" comercial de los mencionados componentes.

Sobre este particular me permito llamar la atención a ese Despacho al hecho que el señalado término "*proveer*" como es usado dentro de la presente invención está dirigido al suministro de dicho material dentro del recipiente sobre el cual se está realizando el mencionado proceso, es decir, la adición de este material a la mezcla que está siendo elaborada.

En relación con lo anterior, me permito señalar que dicho término pretende expresar la introducción del mencionado material al proceso en forma general, toda vez que dentro del estado del arte es conocido que esta introducción podría llevarse a cabo en varias formas, por ejemplo como sustancia sólida a través de un tamiz (especialmente para el material mineral), en una suspensión previa, o en una solución (en el caso del copolímero soluble en agua).

Por lo tanto, la persona versada en la materia comprendería que dicho término es el más adecuado para describir dicha introducción del material dentro del proceso sin limitar excesivamente la materia reclamada a un método u otro de suministro de dicho material.

Finalmente, el Señor Examinador asegura que el problema técnico planteado por la presente solicitud se soluciona por el uso de un copolímero particular, lo cual no sería una manera adecuada de describir un proceso.

Sobre este particular, me permito señalar que si bien una de las características distintivas del proceso reclamado es que se involucra un copolímero que posee una constitución y características específicas, el problema técnico que es planteado por la solicitud en estudio, activar el brillo de un recubrimiento sin importar el ángulo de visión, es solucionado no sólo por el uso de dicho copolímero sino por el seguimiento de todos y cada uno de los pasos del proceso reivindicado.

En relación con lo anterior me permito, resaltar que en el caso en el cual dentro del capítulo reivindicatorio sólo se señalara un "uso" del copolímero particular en la obtención de un recubrimiento, la persona versada en la materia no tendría certeza de que pasos debería llevar a cabo para obtener dicho recubrimiento de modo que este brindara un brillo mejorado independientemente del ángulo de visión.

Es decir, dado que el copolímero que hace parte del proceso de la invención no había sido revelado dentro de la técnica, y mucho menos involucrado en un proceso de activación del brillo de un recubrimiento, la persona versada en la materia no podría prever si existen condiciones especiales que deban ser tenidas en cuenta para lograr dicha activación de brillo.

En vista de todo lo anterior, me permito señalar que el capítulo reivindicatorio tal como está actualmente presentado es totalmente claro al reclamar el proceso de activación de brillo de la invención, cumpliendo así a cabalidad con los requerimientos establecidos por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

4. **REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO O UN SEGUNDO USO.**

Así mismo, el Señor Examinador señala que a pesar del hecho que las reivindicaciones actualmente en estudio estén redactadas como un proceso, la presente solicitud está dirigida a proteger el uso de los copolímeros de la invención, y por lo tanto no sería patentable de acuerdo a la legislación vigente.

Adicionalmente, el Señor Examinador afirma que el copolímero mencionado era ya conocido en el estado del arte, por ejemplo en el documento ***Hourdet, D, et al Polymer, 38, 10, 2535-2547, 1997 (D1)***, por lo que el proceso reclamado sería el uso de un material ya conocido dentro del estado de la técnica.

Con respecto a este particular, me permito señalar que la presente solicitud no pretende de ninguna manera reclamar un uso, sino un proceso de activación de brillo que involucra un copolímero de características particulares.

En este sentido, me permito además resaltar que el mencionado copolímero no hace parte del estado de la técnica, y por lo tanto es totalmente novedoso.

El citado documento D1 muestra copolímeros solubles termoasociativos que buscan solucionar los inconvenientes de la reducción de la viscosidad a medida que aumenta la temperatura de trabajo del sistema (página 2535, D1). Si bien dichos copolímeros se obtienen a partir de metil-aminopolietéres y un derivado amino acrílico, estos no son idénticos a los copolímeros involucrados dentro de la presente invención.

En primer lugar, dichos copolímeros revelados en D1 no incluyen monómeros uretanos, como si lo hace el copolímero involucrado en el proceso de la presente invención (R en la fórmula (I)).

Por otro lado, la viscosidad intrínseca de los polímeros revelados en D1 es muy superior a aquella que poseen los copolímeros que hacen parte del proceso reclamado por la solicitud en estudio.

De esta forma, la tabla 4 de la página 2543 de D1 enseña cómo los copolímeros allí revelados poseen viscosidades intrínsecas de 175ml/g o mayores medidas en una solución 0.1M de NaCl (PAA90-PEO5), mientras que los copolímeros incluidos dentro del proceso de la invención siempre tienen una viscosidad intrínseca igual o menor a 100 ml/g tal como se enuncia en la reivindicación 1 de la solicitud en estudio.

Este hecho claramente diferencia los dos materiales, toda vez que dicha viscosidad intrínseca está directamente relacionada con el peso molecular y las ramificaciones presentes en la cadena.

Adicionalmente, el documento D1 no se refiere de ninguna manera a suspensiones o dispersiones que contengan dicho copolímero y un material mineral, y mucho menos a recubrimientos con esta mezcla o a un proceso de activación del brillo.

Como consecuencia de lo anterior, la solicitud en estudio no busca proteger un segundo uso de un polímero conocido, sino un proceso de activación de brillo de un recubrimiento el cual involucra un copolímero que no había sido revelado dentro del estado del arte.

En conexión con lo anterior, me permito resaltar que si bien una de las características fundamentales del proceso reclamado es que está involucrado un copolímero particular, este hecho no puede tomarse como indicio con respecto a que se pretende proteger un uso, toda vez que en general dentro de la doctrina de las patentes es ampliamente conocido y aceptado que las reivindicaciones de proceso son aquellas que implican el uso de un material, tal como por ejemplo lo define la Oficina Europea de Patentes en sus directrices para el examen de patentes:¹

"3. Clases de reivindicaciones (Regla 43 (2))

3.1. Categorías

La EPC se refiere a diferentes "categorías" de reivindicaciones ("productos, procesos aparatos o uso"). Para muchas invenciones, se requieren reivindicaciones en más de una categoría para una protección total. De hecho, existen sólo dos clases básicas de reivindicaciones esto es, reivindicaciones de una entidad física (producto, aparato) y reivindicaciones de una actividad (proceso, uso). (...)

La segunda clase básica de reivindicación (reivindicación de proceso) es aplicable a toda clase de actividades en las cuales se implica el uso de algún producto material para efectuar el proceso; la actividad puede ser ejercida sobre productos materiales, sobre energía, sobre otros procesos (como en proceso de control) o sobre cosas vivientes (ver, sin embargo, IV, 4.6 y 4.8)".
(Resaltado fuera de texto).

Una consideración similar se presenta para las "Categorías de las Reivindicaciones" dentro del Manual Andino para el examen de solicitudes de patente, importante publicación preparada por la Secretaria de la Comunidad Andina que si bien no es vinculante si brinda una herramienta valiosa para la unificación de la interpretación y la aplicación de la Decisión 486 dentro de los países miembros de la Comunidad Andina:

¹ *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, Published by the European Patent Office, Munich, December 2007, PART C III-3 CHAPTER III, 3.1, Rule 43(2).

"4.4.2. Procedimiento

La segunda clase básica de reivindicaciones se aplica a todo tipo de actividades que supongan la utilización de cualquier producto material para efectuar el procedimiento.²

En vista de estos hechos, aún cuando el proceso reclamado por la presente solicitud involucre como una de sus características fundamentales el empleo de un copolímero particular, esto no implica que dicha solicitud esté dirigida al uso de dicho copolímero, sino a un proceso, toda vez que por definición un proceso siempre involucra el uso de un producto material.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el capítulo reivindicatorio actualmente presentado no se refiere de ninguna manera a usos o segundos usos y por lo tanto se ajusta completamente a los requerimientos exigidos por los Artículos 14 y 21 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

5. CONCLUSIÓN.

Para finalizar me permito resaltar que los argumentos expuestos anteriormente establecieron de forma incontrovertible que la solicitud en estudio es totalmente clara al reclamar el proceso objeto de la invención, y que dicho proceso sería completamente entendible para la persona versada en la materia sin requerir aclaraciones adicionales sobre el sustrato sobre el cual se está aplicando el recubrimiento.

Así mismo, se ha demostrado que el documento D1 no revela exactamente los mismos copolímeros involucrados en el proceso de la invención, y que dicho documento no revela un proceso de activación de brillo como el que es reclamado por la solicitud en estudio.

Por último, se ha evidenciado que la solicitud en estudio no está dirigida a reclamar un uso o un segundo uso de un copolímero particular sino un proceso de activación de brillo el cual implica dicho copolímero.

Por lo tanto, la solicitud en estudio está totalmente enmarcada dentro de los requerimientos establecidos por la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

² Secretaría General de la Comunidad Andina "Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina". Lima, Perú 2004. Página 37.

LLORED & CIA. S. A.

6. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las argumentaciones presentadas y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,



ALICIA LLORED & CIA. S. A.

T.P. 53.215

442
1372

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá, D.C., 2010-05-24

Abogada
ALICIA LLOREDA RICAURTE
(Apoderada)
Solicitante: OMYA AG

ASUNTO	Radicación	05-54344
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	430
	Oficio	
	Folios	004

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☒
No. solicitud internacional		Cap. II	☐
Fecha de Presentación Internal.		PCT/IB2003/005082	
		2003-11-07	

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción: folios 175 a 231 (como se radicó inicialmente)
Reivindicaciones (1 a 29): folios 123 a 148, como se presentó en fase internacional, folios 232 a 257 (como se presentó en fase nacional ante la Superintendencia de Industria y Comercio), reivindicaciones 1 a 16 en folios 456 a 464, como se modificó mediante oficio de 2009-11-27
Prioridad: Francia, 02/13999 de 2002-11-08

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: Un copolímero que posee al menos una función injertada alcoxi o hidroxil polioxialquilenglicol y uso del mismo

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en: "un proceso para activar el brillo cualquiera que sea el ángulo de visión, es decir un ángulo incluido entre 20° y 85°, y más especialmente entre 45° y 75°, caracterizado por I) proveer al menos un copolímero tal como se define en los folios 456 y 457 del expediente, II) proveer al menos un material mineral, carga o pigmento; III) moler o dispersar o mezclar el polímero del paso I) y el material del paso II); IV) y V) adicionar aditivos; VI) realizar un recubrimiento con el producto de los pasos III o IV o V.

3. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Durante el trámite de solicitud de patente, las reivindicaciones se han modificado de la siguiente manera:

Tal como se presentó internacionalmente, la solicitud reivindicaba el uso de un copolímero como activador de brillo que se caracterizaba por la función alcoxi o

470
470

hidroxi polialquilenglicol enlazada a un monómero insaturado etilénico y por una viscosidad intrínseca menor o igual a 100 ml/g

En fase nacional se presentó ante esta Superintendencia un capítulo reivindicatorio modificado, a pesar de que el PCT lo prohíbe, que tenía por objeto un proceso para activar el brillo cualquiera que sea el ángulo de visión, caracterizado por el paso de adicionar un copolímero que dispone de al menos una función alcoxi o hidroxi polialquilenglicol enlazada a un monómero insaturado etilénico y en que dicho copolímero tiene una viscosidad intrínseca menor o igual a 100 ml/g, a otros componentes seleccionados de materias minerales, rellenos, pigmentos, aglutinantes y otros.

Mediante oficio de 2009-11-27 se presentó un nuevo capítulo reivindicatorio en el que el método ya no tenía un paso de adicionar el copolímero a los otros componentes, sino que consistía de los seis pasos enumerados en el numeral 2 del presente concepto técnico.

En primer lugar, en ninguno de los tres capítulos reivindicatorios se expresa de manera clara, concisa y precisa qué brillo se va activar usando el copolímero mencionado. A la solicitante se la requirió en más de una ocasión para que definiera en las reivindicaciones a qué brillo se refería el objeto de las reivindicaciones. Una pintura puede tener brillo, una pantalla de computador puede tener brillo, una lámpara puede tener brillo. Hay muchos objetos en la industria que pueden brillar o pueden ser opacos. De las reivindicaciones nunca quedó claro a qué objeto iba dirigido el incremento del brillo.

Por otra parte, el método de incrementar brillo es el método de preparar una composición de recubrimiento que luego se aplica. Luego, el método de incrementar brillo es la aplicación de la composición. No es correcto caracterizar un método de incrementar brillo por los pasos de preparación de una composición.

En todos los capítulos reivindicatorios ya mencionados, el uso y los procesos se han caracterizado fundamentalmente por la estructura química del copolímero, ya que los seis pasos del proceso reivindicado de último por la solicitante son elementales y habituales en la preparación de cualquier mezcla física: proveer, mezclar, adicionar. Proveer el copolímero o el material mineral puede incluir la adquisición misma de dichos materiales, no son pasos inventivos. Usualmente se hace mención del paso de proveer un material cuando éste es novedoso o inventivo. Cuando es un material comercialmente disponible el paso de proveer se vuelve obvio y superfluo. Así mismo, mezclar el copolímero y aplicarlo es el uso de dicho copolímero y no un paso inventivo. Ni siquiera se indica cuál es el objeto que va a ser recubierto con la mezcla de copolímero y aditivos. En ninguno de los capítulos reivindicatorios se indicaron las cantidades de los componentes.

Esta oficina sostiene que a pesar de las modificaciones hechas por la solicitante, el objeto de la solicitud sigue siendo de manera esencial solo el uso del copolímero debido a que un proceso como el reivindicado no pudo definirse plenamente. Esta opinión se fundamenta en que la descripción está dirigida al uso del copolímero, en que en las reivindicaciones dependientes del método de proveer, mezclar y adicionar el copolímero se fundamentan en la estructura del polímero. Adicionalmente, un proceso no debe caracterizarse por un producto que no es nuevo. En conclusión, el objeto de la solicitud es el uso del polímero, como claramente se había reivindicado en la fase internacional, ya que el método no logró definirse por pasos que no fueran obvios ni superfluos.

En conclusión, el método de activar el brillo no ha podido definirse porque no se ha demostrado que es el método, sino el uso, el objeto de la solicitud original. Por lo tanto, después de varios requerimientos por parte de esta oficina y si la solicitante ya no modifica de ninguna manera adicional el capítulo reivindicatorio, se denegará la patente en virtud de lo establecido en el artículo 45.

124
474

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículos 14 y 21 D 486)

La solicitante, en el ejemplo No. 1 de la descripción, describe un proceso del estado de la técnica que solo se diferencia del reivindicado por el uso del copolímero. Esto demuestra que el objeto de la solicitud era el uso del copolímero y también explica la imposibilidad de definir el método de incrementar el brillo que se reivindicó.

También es preciso indicar que el copolímero que caracteriza el proceso reivindicado ya era conocido del estado de la técnica (revista Polymer, volumen 38, número 10, páginas 2535-2547, publicada en 1997), por lo cual su uso no es patentable según el artículo 21 de la decisión 486.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante:

Indica la solicitante que "para la persona versada en la materia sería claro que el capítulo reivindicatorio está dirigido a un proceso para activar el brillo, refiriéndose dicha activación al incremento de la medición del brillo no importa el ángulo de visión de un recubrimiento que incluye una carga mineral o pigmento". Esta oficina hace notar que tal recubrimiento no se menciona de ninguna manera en las reivindicaciones. Como ya se expresó, es posible incrementar brillo de muchísimas cosas. En realidad, lo que trata de definir la solicitante en la primera reivindicación es, ni más ni menos, un procedimiento de elaborar una composición, ya que el incremento del brillo es un resultado a obtener de la aplicación de una composición material a un sustrato. El preámbulo de la primera reivindicación es el problema técnico que se pretende resolver con el objeto de la solicitud, pero la parte característica está compuesta de unos pasos habituales de mezcla de componentes que deben conducir a una composición. Por lo tanto, el objeto de la invención nunca quedó plenamente definido.

Afirma además la solicitante que "no sería necesario especificar un "objeto" al cual se hace la activación del brillo toda vez que es el recubrimiento per se el cual aumenta su brillo si es obtenido gracias al método reclamado por la presente invención". Como lo ha indicado la propia solicitante, lo que se ha reivindicado no es un método de incremento de brillo sino un método de obtención de un recubrimiento para usarlo en el incremento de brillo. Son dos cosas diferentes, pero la solicitante se rehusó a modificar el capítulo reivindicatorio.

Con respecto a los pasos del método, indica la solicitante que "el señalado término proveer está dirigido al suministro de dicho material dentro del recipiente sobre el cual se está realizando el mencionado proceso, es decir, la adición de este material a la mezcla que está siendo elaborada". Con esta explicación de la solicitante se torna aún más evidente la posición de esta oficina con respecto a que los pasos del método reivindicado son elementales y obvios ya que introducir materiales en un recipiente para hacer una mezcla es algo que se conoce desde hace milenios. Proveer es apenas una etapa previa para hacer uso de algo. Por lo tanto, esta oficina insiste en que la solicitud se trata del uso de un copolímero tal como se había hecho la presentación internacional vía PCT.

Añade la solicitante que dicho término, proveer, "pretende expresar la introducción del mencionado material al proceso en forma general, toda vez que dentro del estado del arte es conocido que esta introducción podría llevarse a cabo en varias formas, por ejemplo como sustancia sólida a través de un tamiz (especialmente para el material mineral), en una suspensión previa o en una solución (en el caso del copolímero soluble en agua)." Esta respuesta de la solicitante también confirma que este paso de proveer es superfluo porque puede hacerse de

413
527

cualquier manera tal como se hace en el estado de la técnica y que lo único relevante es el uso del copolímero.

En su respuesta, la solicitante confirma que el problema técnico de la solicitud es activar el brillo de un recubrimiento. También afirma que dicho problema se soluciona no solo mediante el uso del copolímero sino por el seguimiento de todos y cada uno de los pasos del proceso reivindicado. Como ya se indicó, el proceso reivindicado es el de preparar una composición para recubrimiento, no se indicó nunca de qué. Activar el brillo es el resultado que se espera. Por lo tanto, el proceso no quedó definido correctamente, aparte de que los pasos de dicho proceso son demasiado generales, tanto que a simple vista resultan obvios y que en las reivindicaciones dependientes la parte característica está dirigida solo al copolímero, ya conocido en el estado de la técnica.

Afirma la solicitante que los copolímeros revelados en D1 no son idénticos a los usados por la solicitante porque en dicho documento no se incluyen monómeros uretanos. Esta oficina se permite recordar a la solicitante que los monómeros uretanos son opcionales en la solicitud estudiada. Si se hacen todas las sustituciones presentadas para el copolímero de la solicitud estudiada, el copolímero del documento D1 coincide plenamente con el copolímero de la solicitud. La viscosidad intrínseca es ajustable por parte de una persona versada en la materia. Por lo tanto, el copolímero no era nuevo cuando el solicitante presentó su solicitud.

6. Análisis de patentabilidad (según requisito) (artículo 14 D486)

La fecha tomada en cuenta para determinar el estado de la técnica es 2002-11-08, la cual corresponde a la fecha de la prioridad reivindicada.

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	Polymer, volumen 38, número 10, págs. 2535 - 2547	Synthesis of thermoassociative copolymers, D. Hourdet y colaboradores	1997

7. Notificación

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de 60 días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Directora Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

4 JUN. 2010

CONCEPTO TÉCNICO No. 1903	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202043
------------------------------	---